

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

**PARTIE E**

**INSCRIPTIONS AU REGISTRE**

**SECTION 3**

**LES MUE ET DMCE 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>4</b>
1.1.1	Cession.....	5
1.1.2	Héritage.....	5
1.1.3	Fusion.....	5
1.1.4	Droit applicable.....	5
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.....	7
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 .....	8
3.2	Demande d'enregistrement d'un transfert pour plus d'une marque.....	9
3.3	Parties à la procédure .....	10
3.4	<b>Conditions de forme.....</b>	<b>10</b>
3.4.1	Indications concernant la MUE et le nouveau titulaire .....	10
3.4.2	Représentation .....	11
3.4.3	Signatures.....	11
3.5	<b>Preuve du transfert.....</b>	<b>12</b>
3.5.1	Traduction de la preuve.....	13
3.6	<b>Procédure de correction des irrégularités.....</b>	<b>14</b>
<b>4</b>	<b>Transferts partiels .....</b>	<b>14</b>
4.1	Règles relatives à la répartition des listes de produits et des services	15
4.2	Objections.....	15
4.3	Création d'une nouvelle MUE .....	16
<b>5</b>	<b>Transfert au cours d'une autre procédure et taxes afférentes .....</b>	<b>16</b>
5.1	Questions spécifiques aux transferts partiels .....	17
5.2	Transfert et procédure inter partes .....	18
<b>6</b>	<b>Inscription au registre, notification et publication .....</b>	<b>19</b>
6.1	Publication et inscription au registre.....	19
6.2	Notification.....	19
<b>7</b>	<b>Transferts de dessins et modèles communautaires enregistrés .....</b>	<b>20</b>
7.1	<b>Droits fondés sur une utilisation antérieure d'un dessin ou modèle communautaire.....</b>	<b>20</b>

<b>7.2 Taxes</b> .....	<b>20</b>
<b>7.3 Conditions de fond</b> .....	<b>20</b>
<b>8 Transferts de marques internationales</b> .....	<b>21</b>

## 1 Introduction

Article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, articles 19, 20 et 28, article 111, paragraphe 1, et article 111, paragraphe 3, section g), du RMUE  
Articles 27, 28 et 34 du RDC  
Article 23, article 69, paragraphe 1 et article 69, paragraphe 3, point i), du REDC

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

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

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

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

Les transferts de MUE sont inscrits au registre sur demande.

En vertu de l'article 20 du RMUE, l'enregistrement d'un transfert n'est pas une condition de sa validité. Toutefois, si un transfert n'est pas enregistré par l'Office, le successeur ne pourra invoquer à l'avenir tout droit fondé sur la MUE. En outre, le nouveau titulaire ne recevra pas de communications de l'Office, en particulier dans le cadre d'une procédure inter partes, ni la notification du délai de renouvellement de la marque. Par ailleurs, conformément à l'article 19 du RMUE, pour tous les aspects de la MUE en tant qu'objet de propriété, qui ne sont pas définis plus avant par des dispositions du RMUE, l'adresse du titulaire détermine le droit national subsidiaire applicable. 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 20, paragraphes 1 et 2, du RMUE  
Article 28 du RDC

Un transfert de MUE comporte deux aspects, à savoir la validité du transfert entre les parties et l'effet d'un transfert sur une procédure devant l'Office, cet effet n'étant

déclenché qu'après l'inscription du transfert au registre des MUE (voir le point 1.2 ci-dessous).

S'agissant de la validité du transfert entre les parties, le RMUE autorise le transfert d'une MUE indépendamment du transfert de l'entreprise titulaire (voir également l'arrêt du 30 mars 2006, «Elizabeth Emanuel», C-259/04, points 45 et 48).

#### 1.1.1 Cession

Article 20, paragraphe 3, du RMUE Article 28 du RDC
--

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

#### 1.1.2 Héritage

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

#### 1.1.3 Fusion

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

#### 1.1.4 Droit applicable

Article 19 du RMUE Article 27 du RDC
---

Sauf disposition contraire du RMUE, les transferts sont régis par le droit national d'un État membre, en application de l'article 19 du RMUE. 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 20, paragraphes 5 à 8, du RMUE  
Article 13 du REMUE  
Article 28 du RDC  
Article 23 du REDC

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

Article 20, paragraphe 7, du RMUE  
Article 28, point c) du RDC

Toutefois, pendant la période s'écoulant entre la date de réception par l'Office de la demande d'enregistrement et la date d'enregistrement du transfert, le nouveau titulaire peut faire à l'Office des déclarations dans le but de respecter les délais. 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 point 5 ci-dessous).

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

## 2 Transferts et modifications de nom

Article 55 du RMUE  
Article 19 du REDC

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

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

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

Lorsqu'une personne morale change de dénomination ou de statut, le critère qui permet de distinguer le transfert du simple changement de dénomination consiste à s'assurer que la personne morale reste la même (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.

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

## 2.1 Requête erronée en enregistrement d'une modification de nom

Articles 55, paragraphes 1, 3 et 5, et article 162, paragraphe 1, du RMUE Article 71 du RDC Article 19, paragraphes 1, 5 et 7, du REDC
--

Lorsqu'une requête en enregistrement d'une modification de nom est déposée, mais que les preuves établissent qu'il s'agit en réalité d'un transfert de MUE, l'Office en informe le demandeur et l'invite à présenter une demande d'enregistrement d'un transfert. Cette communication fixe un délai. Si le demandeur est d'accord ou ne présente pas de preuves contraires et introduit la demande correspondante d'enregistrement d'un transfert, le transfert est enregistré. Si le demandeur ne modifie pas sa requête, 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.

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

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

Article 20, paragraphes 5 et 7, du RMUE  
Article 23, paragraphes 1 et 5, du REDC

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un transfert est déposée mais concerne en réalité une modification de nom de MUE, l'Office en informe le demandeur et l'invite à autoriser l'enregistrement des renseignements sur le titulaire dans le registre des MUE. Cette communication fixe un délai. 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

Il est vivement recommandé de déposer la demande d'enregistrement d'un transfert de MUE par voie électronique via le site internet de l'Office (inscriptions électroniques). L'utilisation d'inscriptions électroniques offre d'autres avantages, comme la réception automatique d'une confirmation électronique de la demande ou l'utilisation du gestionnaire pour remplir le formulaire rapidement pour autant de MUE que nécessaire.

### 3.1 Langues

Article 146, paragraphe 6, point a), du RMUE  
Article 80, point a), du REDC

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

Article 146, paragraphe 6, du RMUE  
Article 80, point c), du REDC

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

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



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

Article 24 du REMUE Article 81, paragraphe 2, du REDC
--

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

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

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

Article 20, paragraphe 8, du RMUE Article 23, paragraphe 6, du REDC
--

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

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 du transfert peut remédier à cette irrégularité soit en limitant la demande d'enregistrement du transfert aux MUE ou demandes de MUE ayant un seul titulaire initial et un seul nouveau titulaire, soit en donnant son accord pour que sa demande fasse l'objet de deux ou plusieurs procédures distinctes. À défaut, la demande d'enregistrement d'un transfert est rejetée dans son intégralité. La partie concernée peut former un recours contre cette décision.

### 3.3 Parties à la procédure

Article 20, paragraphe 4, et article 20, paragraphe 6, point b), du RMUE  
Article 13, paragraphe 3, du REMUE  
Article 28, point a), du RDC  
Article 23, paragraphe 4, du REDC

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

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

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

### 3.4 Conditions de forme

#### 3.4.1 Indications concernant la MUE et le nouveau titulaire

Article 20, paragraphe 5, du RMUE  
Article 2, paragraphe 1, points b) et e), et article 13, paragraphe 1, du REMUE  
Article 1, paragraphe 1, points b) et e), et article 23, paragraphes 1 et 2, du REDC

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

- a) Le numéro d'enregistrement de la MUE concernée. Si la demande concerne plusieurs MUE, chaque numéro doit être mentionné.
- b) 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, celle-ci 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.). Le numéro national d'identification de la société peut également être mentionné, si possible. Les personnes physiques et morales doivent mentionner l'État dans lequel elles sont domiciliées ou ont leur siège ou un établissement. **L'Office recommande fortement 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.

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

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

### 3.4.2 Représentation

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

### 3.4.3 Signatures

Article 20, paragraphe 5, article 20, paragraphe 6, point b), et article 119, paragraphe 4, du RMUE  
Article 13, paragraphe 2, du REMUE  
Article 23, paragraphes 1 et 4, du REDC

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

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

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

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

Lorsque le représentant du titulaire initial est également désigné comme représentant du nouveau titulaire, il peut signer la demande d'enregistrement du transfert à la fois au nom du titulaire initial et du nouveau titulaire et il n'est pas nécessaire de produire d'autre preuve du transfert. Cependant, lorsque le représentant signant au nom du titulaire initial et du nouveau titulaire n'est pas le représentant mentionné dans le

dossier (c'est-à-dire dans une demande désignant le représentant et transférant simultanément la MUE), l'Office contacte le demandeur de l'enregistrement du transfert en l'invitant à produire des preuves du transfert (pouvoir signé par le titulaire initial, preuve du transfert, confirmation du transfert par le titulaire initial ou son représentant dans le dossier).

### 3.5 Preuve du transfert

Article 20, paragraphes 2 et 3, du RMUE  
Article 13, paragraphe 1, point d) et article 13, paragraphe 2, du REMUE  
Article 65, paragraphe 1, point e), du RDMUE  
Article 28 du RDC  
Article 23, paragraphe 1, point d) et paragraphe 4, points a) à c), et article 68, paragraphe 1, point c), du REDC

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

- lorsque le nouveau titulaire ou son représentant dépose lui-même la demande d'enregistrement du transfert 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 à l'ayant cause; ou
- lorsque le titulaire original 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 nouveau titulaire (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 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 individuelles distinctes pour chaque changement.

Lorsque le transfert de la marque résulte du transfert de la totalité de l'entreprise du titulaire initial, et sauf production d'une des preuves décrites précédemment, le document attestant le transfert ou la cession de l'entreprise dans sa totalité doit être 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 d'enregistrement du transfert. Dans ce cas, la demande doit être accompagnée de documents attestant la fusion ou la succession à titre universel, tels que des extraits du registre du commerce, etc.

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

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

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

L'Office examine les pièces produites uniquement dans le but de vérifier qu'elles confirment les informations contenues dans la demande, à savoir l'identité des marques concernées, l'identité des parties et si la demande implique un transfert. L'Office n'examine ni ne statue sur des questions contractuelles ou juridiques relevant du droit national (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.

### 3.5.1 Traduction de la preuve

Article 146, paragraphe 1, du RMUE  
Article 24 du REMUE  
Article 80, points a) et c), et article 81, paragraphe 2, du REDC

La preuve doit être:

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

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

### 3.6 Procédure de correction des irrégularités

Article 20, paragraphes 7 et 12, du RMUE Article 28 du RDC Article 23, paragraphe 5, du REDC
--

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

## 4 Transferts partiels

Article 20, paragraphe 1, du RMUE Article 14 du REMUE
--

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

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

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

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

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

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

Articles 33 et 49 du RMUE  
Article 14, paragraphe 1, du REMUE  
Communication No 1/2016 du président de l'Office 08/02/2016

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

Par conséquent, les informations doivent être claires, précises et sans équivoque. Par exemple, lorsqu'une MUE désigne des produits ou services appartenant à plusieurs classes et que le «découpage» entre l'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 d'enregistrement d'un transfert partiel concerne des produits et des services clairement identifiés dans la liste originale des produits et services, l'Office conserve automatiquement les produits et services qui ne sont pas mentionnés dans la demande d'enregistrement du transfert partiel pour la 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.

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

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

Article 20, paragraphe 7, du RMUE

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert partiel n'est pas conforme aux règles précédemment exposées, l'Office invite le demandeur à remédier à l'irrégularité

constatée. Si celui-ci ne s'exécute pas, l'Office rejette la demande d'enregistrement d'un transfert partiel. La partie concernée peut former un recours contre cette décision.

### **4.3 Création d'une nouvelle MUE**

Article 20, paragraphe 6, point c), du RMUE  
Article 14, paragraphe 2, du REMUE

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

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

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

Article 20, paragraphes 11 et 12, du RMUE  
Article 28, points b) et c), du RDC

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

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

Par conséquent, au cours de la période séparant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du transfert et la confirmation par l'Office de son inscription effective dans le registre des MUE ou dans le dossier, 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

Article 20, paragraphe 10, du RMUE

En cas de transfert partiel, la nouvelle MUE est réputée se situer à la même étape de la procédure que la MUE originale (maintenue). Tout délai non encore expiré pour la MUE originale est réputé pendant aussi bien pour MUE originale que pour la nouvelle 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 MUE donne lieu au paiement de taxes qui ont été acquittées par le titulaire initial, le nouveau titulaire n'est redevable d'aucune taxe supplémentaire au titre de la nouvelle MUE. La date pertinente est celle de l'inscription du transfert dans le registre des MUE; par conséquent, lorsque la taxe au titre de la MUE originale est acquittée après le dépôt de la demande d'enregistrement du transfert, mais avant l'enregistrement proprement dit, aucune taxe supplémentaire n'est due.

Article 31, paragraphe 2, et article 41, paragraphe 5, du RMUE  
Annexe I A, points 3 et 4, annexe I A, points 7 et 8, du RMUE

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

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

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

Dans tous les autres cas, l'examinateur 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 53, paragraphes 1, 3 à 5 et 7 à 8, du RMUE

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

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

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

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 MUE antérieures sur lesquelles l'opposition ou la requête en nullité est fondée, le nouveau titulaire ne devient partie à la procédure (ou ne fait valoir des observations) qu'après réception de la demande d'enregistrement du transfert par l'Office. Le principe de base est que le nouveau titulaire se substitue au titulaire initial dans la procédure. La pratique de l'Office en ce qui concerne les transferts dans les procédures d'opposition est décrite dans la Partie C – Opposition, Section 1 – Questions procédurales, point 6.5, des présentes directives.

## **6 Inscription au registre, notification et publication**

### **6.1 Publication et inscription au registre**

Article 20, paragraphes 4 et 9, article 44, et article 111, paragraphe 3, point g), du RMUE  
Article 28, point a) et article 49 du RDC  
Article 23, paragraphe 7 et article 70, paragraphe 3, point i), du REDC

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

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

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

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

- 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 du transfert.

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

## **7 Transferts de dessins et modèles communautaires enregistrés**

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

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

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

Article 22, paragraphe 4, du RDC

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

### **7.2 Taxes**

Annexes 16 et 17 du RTDC

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

### **7.3 Conditions de fond**

Article 28 du RDC

L'Office n'inscrira pas le transfert au registre lorsqu'il ressort clairement des documents du transfert que, du fait de celui-ci, le DMC risque d'induire le public en erreur concernant la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits pour lesquels le DMCE est enregistré, à moins que le nouveau titulaire ne convienne de limiter l'enregistrement du DMCE aux produits pour lesquels il est peu probable que celui-ci n'induisse le public en erreur.

## 8 Transferts de marques internationales

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

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

- directement au Bureau international par le titulaire inscrit, ou
- par l'intermédiaire de l'office du titulaire inscrit ou de l'office d'une partie contractante à l'égard de laquelle le transfert est octroyé, ou
- par l'intermédiaire de l'office du nouveau titulaire (cessionnaire).

La demande d'inscription d'un transfert ne peut pas être directement déposée au Bureau international par le nouveau titulaire. Le formulaire de demande de l'Office ne doit **pas** être utilisé à cet effet.

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