

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

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

PARTIE E

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

SECTION 4

RENOUVELLEMENT

Table des matières

1	Mise en garde contre la fraude	4
1.1	Sociétés privées envoyant des factures trompeuses	4
1.2	Renouvellement par des tiers non autorisés	4
2	Durée de l'enregistrement des marques de l'Union européenne	4
3	Délais de protection des modèles ou dessins communautaires enregistrés	5
4	Notification de l'expiration de l'enregistrement	5
5	Renouvellement d'une demande de MUE	5
6	Renouvellement d'une demande de DMC	6
7	Taxes et autres conditions de forme pour la demande de renouvellement	6
7.1	Personnes autorisées à présenter une demande de renouvellement	7
7.2	Contenu de la demande de renouvellement	8
7.2.1	Nom, adresse et autres indications relatives au demandeur du renouvellement	8
7.2.1.1	Demande déposée par le titulaire.....	8
7.2.1.2	Demande déposée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire.....	8
7.2.2	Numéro d'enregistrement.....	9
7.2.3	Indication de l'étendue du renouvellement.....	9
7.3	Langues	9
7.4	Délais	10
7.4.1	Délai de six mois pour le renouvellement avant expiration (délai de base) .	10
7.4.2	Délai de grâce de six mois suivant l'expiration (délai de grâce)	10
7.5	Taxes	11
7.5.1	Taxes à payer pour les MUE	11
7.5.2	Taxes à payer pour les DMC.....	12
7.5.3	Délai de paiement.....	12
7.5.4	Paiement par des tiers.....	13
7.5.5	Remboursement des taxes.....	13
8	Procédure devant l'Office	14
8.1	Examen de la condition de forme	14
8.1.1	Respect des délais	14
8.1.1.1	Paiement au cours du délai de base ou du délai de grâce	14
8.1.1.2	Paiement après l'expiration du délai de grâce.....	15
8.1.1.3	Situation d'un titulaire détenteur d'un compte courant.....	16
8.1.2	Respect des conditions de forme	16
8.1.2.1	Renouvellement demandé par une personne autorisée.....	16
8.1.2.2	Autres conditions.....	16
8.2	Éléments ne faisant pas l'objet d'un examen	18

9	Renouvellement partiel de MUE	18
10	Inscriptions au registre	18
11	Date d'effet du renouvellement ou de l'expiration, transformation	19
	11.1 Date d'effet du renouvellement	19
	11.2 Transformation de MUE caduques.....	20
12	Renouvellement de marques internationales désignant l'UE.....	20
13	Renouvellement d'enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant l'UE	21

1 Mise en garde contre la fraude

1.1 Sociétés privées envoyant des factures trompeuses

L'Office est conscient que les utilisateurs reçoivent de plus en plus de courriers non sollicités de sociétés réclamant le paiement de prestations portant sur les marques, dessins et modèles, telles que le renouvellement.

Une liste de lettres émanant de sociétés ou de registres, dont les utilisateurs ont dénoncé le caractère trompeur, est publiée sur le site internet de l'Office. Ces prestations n'ont aucun rapport avec quelque service officiel d'enregistrement de marque, dessin ou modèle que ce soit, offert par les offices de propriété intellectuelle ou d'autres organes publics au sein de l'Union européenne, tels que l'EUIPO.

Si un utilisateur reçoit une lettre ou une facture, il doit vérifier soigneusement l'offre qui lui est faite ainsi que son origine. Il convient de noter que **l'EUIPO n'envoie jamais aux utilisateurs de facture ou de lettre demandant un paiement direct pour des prestations** (voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, Frais et tarifs).

1.2 Renouvellement par des tiers non autorisés

L'Office est également conscient que des escrocs ont ciblé le module de renouvellement en ligne. Si, après avoir rempli une demande de renouvellement en ligne, un utilisateur constate que la marque est «bloquée» car le renouvellement a déjà été demandé, il doit prendre contact avec l'Office.

2 Durée de l'enregistrement des marques de l'Union européenne

Articles 31, 32, 52 et article 41, paragraphes 5 et 8, du RMUE
--

La durée de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne (MUE) est de 10 années à partir de la date du dépôt de la demande. Par exemple, une MUE déposée le 16 avril 2006 arrivera à expiration le 16 avril 2016.

La date de dépôt de la demande est fixée en vertu des articles 31 et 32 du RMUE et de l'article 41, paragraphes 5 et 8, du RMUE.

Un enregistrement peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes de dix années.

3 Délais de protection des modèles ou dessins communautaires enregistrés

Articles 12 et 38 du RDC
Article 10 du REDC

Le délai de protection d'un dessin ou modèle communautaire enregistré (DMC) est de cinq ans à compter de la **date de dépôt** de la demande (article 12 du RDC).

La date de dépôt de la demande est déterminée conformément à l'article 38 du RDC et l'article 10 du REDC (voir les Directives relatives aux demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés, Examen des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés, point 3, Octroi d'une date de dépôt).

Un enregistrement peut être renouvelé s périodes de cinq ans, jusqu'à un maximum de 25 ans à compter de la date du dépôt de la demande.

4 Notification de l'expiration de l'enregistrement

Article 53, paragraphe 2, du RMUE
Article 60, paragraphe 3, et article 66 du RDMUE
Article 13, paragraphe 2, du RDC
Articles 21 et 63 du REDC
Communication n° 5/05 du président de l'Office du 27 juillet 2005

Au moins six mois avant l'expiration de l'enregistrement, l'Office doit informer:

- le titulaire enregistré de la MUE ou du DMC et
- toute personne titulaire d'un droit enregistré sur la MUE ou le DMC

que l'enregistrement arrive à expiration. Les titulaires d'un droit enregistré comprennent les licenciés enregistrés, les titulaires d'un droit réel enregistré, les créanciers d'une exécution forcée enregistrée ou l'autorité compétente habilitée à agir au nom du titulaire lors de procédures d'insolvabilité.

L'absence d'information n'affecte pas l'expiration de l'enregistrement et n'engage pas la responsabilité de l'Office.

5 Renouvellement d'une demande de MUE

Communications n° 5/05 et n°8/05 du président de l'Office du 27 juillet 2005 et du 21 décembre 2005
Annexe I, partie A, point 19, du RMUE

Dans la situation exceptionnelle où une demande n'a pas encore fait l'objet d'un enregistrement en raison de procédures en cours, l'Office ne procédera pas à l'envoi de l'information visée à l'article 53, paragraphe 2, du RMUE. Le demandeur n'est pas obligé de renouveler sa demande au cours de procédures durant plus de 10 ans et

pour lesquelles l'issue de l'enregistrement est incertaine. C'est seulement après l'enregistrement de la marque que l'Office invite le titulaire à renouveler la MUE et à payer la taxe de renouvellement due. Le titulaire disposera alors de deux mois pour acquitter la taxe de renouvellement (y compris toute taxe par classe additionnelle). Si la taxe de renouvellement n'est pas acquittée dans ce premier délai, un second délai de deux mois supplémentaires sera imparti au titulaire (soit un total de quatre mois à compter de la date de la première lettre) pour acquitter la taxe de renouvellement. Durant ce délai supplémentaire de deux mois, la surtaxe de 25 % de la taxe de renouvellement visée à l'annexe I, partie A, point 19, du RMUE n'est pas appliquée. Si la taxe de renouvellement n'est pas acquittée dans ce délai supplémentaire, l'Office procédera à la notification de l'expiration de l'enregistrement. L'expiration prendra effet à la date d'enregistrement de la MUE.

6 Renouvellement d'une demande de DMC

Communications n° 5/05 et n° 8/05 du président de l'Office du 27 juillet 2005 et du 21 décembre 2005 (par analogie)
Article 13, paragraphe 2, du RDC
Annexe au RTDC, point 12

Dans la situation exceptionnelle où une demande n'a pas encore fait l'objet d'un enregistrement en raison de procédures en cours, l'Office ne procédera pas à l'envoi de l'information visée à l'article 13, paragraphe 2, du RDC. Le demandeur n'est pas obligé de renouveler sa demande au cours de procédures durant plus de cinq ans et pour lesquelles l'issue de l'enregistrement est incertaine. C'est seulement après l'enregistrement du dessin ou modèle que l'Office invite le titulaire à renouveler le DMC et à payer la taxe de renouvellement. Le titulaire disposera alors de deux mois pour acquitter la taxe de renouvellement. Si la taxe de renouvellement n'est pas acquittée dans ce premier délai, un second délai de deux mois supplémentaires sera accordé au titulaire (soit un total de quatre mois à compter de la date de la première lettre) pour acquitter la taxe de renouvellement. Durant ce délai supplémentaire de deux mois, la surtaxe de 25 % de la taxe de renouvellement visée au point 12 de l'annexe au RTDC n'est pas appliquée. Si la taxe de renouvellement n'est pas acquittée dans ce délai supplémentaire, l'Office procédera à la notification de l'expiration de l'enregistrement. L'expiration prend effet à la date d'enregistrement du DMC.

7 Taxes et autres conditions de forme pour la demande de renouvellement

Articles 63 et 64 du RDMUE
Article 22, paragraphe 8, articles 65, 66 et 67 et article 68, paragraphe 1, point e), du REDC
Communication n° 8/05 du président de l'Office du 21 décembre 2005
Décision n° EX-17-4 du directeur exécutif de l'Office du 16 août 2017

Les règles générales relatives aux communications adressées à l'Office sont d'application (voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais), ce qui signifie que la demande peut être transmise d'une des manières suivantes:

- par voie électronique via le site internet de l’EUIPO. Pour les MUE, le renouvellement en ligne donne lieu à une réduction de 150 EUR de la taxe de renouvellement de base pour une marque individuelle (300 EUR pour une marque collective). La saisie des nom et prénom à l’endroit indiqué du formulaire électronique a valeur de signature. En outre, le renouvellement en ligne offre d’autres avantages, comme la réception immédiate et automatique d’une confirmation électronique de la demande de renouvellement ou l’utilisation du gestionnaire de renouvellement pour remplir le formulaire rapidement pour autant de MUE et de DMC que nécessaire;
- en transmettant un formulaire original signé par voie électronique, courrier ou messagerie (voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais). Un formulaire standard est disponible sur demande auprès de l’Office. Les formulaires doivent être signés, mais pas les annexes.

En vertu de la décision n° EX-17-4 du directeur exécutif de l’Office, à compter du 1^{er} janvier 2018, les renouvellements de MUE doivent être effectués en ligne, par courrier ou par messagerie. En cas de dysfonctionnement technique empêchant d’effectuer le renouvellement en ligne, les renouvellements par télécopie seront traités par l’Office uniquement s’ils sont reçus dans les trois derniers jours ouvrés précédant l’expiration: (i) du délai de renouvellement ou (ii) du délai de renouvellement prorogé.

Une demande de renouvellement unique peut être présentée pour plusieurs MUE ou DMC (y compris les DMC compris dans un même enregistrement multiple), moyennant le paiement des taxes requises pour chaque MUE ou DMC.

7.1 Personnes autorisées à présenter une demande de renouvellement

Article 20, paragraphe 12, et article 53, paragraphe 1, du RMUE Article 13, paragraphe 1, du RDC Communication n° 8/05 du président de l’Office du 21 décembre 2005

La demande de renouvellement peut être présentée par:

- a) le titulaire enregistré de la MUE ou du DMC;
- b) en cas de transfert de la MUE ou du DMC, l’ayant droit, à partir du moment où une demande d’enregistrement du transfert a été reçue par l’Office;
- c) toute personne expressément autorisée à cette fin par le titulaire de la MUE ou du DMC. Il peut s’agir, par exemple, d’un licencié enregistré, d’un licencié non enregistré ou de toute autre personne ayant reçu l’autorisation du titulaire pour renouveler la MUE ou le DMC.

Lorsque la demande de renouvellement d’une MUE ou d’un DMC est déposée par une personne autre que le titulaire, une autorisation devra être établie en sa faveur; toutefois, il n’est pas nécessaire que celle-ci soit déposée auprès de l’Office, à moins que l’Office ne le demande. Si l’Office reçoit des taxes de deux sources différentes qui ne sont, pour aucune d’elles, ni le titulaire ni son représentant figurant au dossier, l’Office prendra contact avec le titulaire pour savoir quelle personne est

autorisée à déposer la demande de renouvellement. En l'absence de réponse du titulaire, l'Office validera le paiement lui parvenant en premier (12/05/2009, T-410/07, Jurado, EU:T:2009:153, § 33-35; 13/01/2008, R 989/2007-4, ELITE GLASS-SEAL, § 17-18).

La représentation professionnelle n'est pas obligatoire pour le renouvellement.

7.2 Contenu de la demande de renouvellement

Article 53, paragraphe 4, du RMUE Article 22, paragraphe 1, du REDC
--

La demande de renouvellement doit comporter les renseignements suivants: nom et adresse du demandeur du renouvellement et numéro d'enregistrement de la MUE ou du DMC à renouveler. Par défaut, l'étendue du renouvellement est réputée couvrir la totalité du libellé de la MUE.

Le paiement à lui seul peut constituer une demande valable de renouvellement sous réserve que ce paiement parvienne à l'Office et que soient mentionnés le nom du payeur, le numéro d'enregistrement de la MUE ou du DMC et l'indication «renouvellement». En pareil cas, aucune autre formalité ne sera requise (voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, Frais et tarifs).

7.2.1 Nom, adresse et autres indications relatives au demandeur du renouvellement

7.2.1.1 Demande déposée par le titulaire

Lorsque la demande est déposée par le titulaire de la marque de l'Union européenne/du dessin ou modèle communautaire enregistré, son nom doit être indiqué.

7.2.1.2 Demande déposée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire

Article 2, paragraphe 1, points b) et e), du REMUE Article 22, paragraphe 1, point a), du REDC

Lorsque la demande de renouvellement est déposée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire, le nom et l'adresse ou le numéro d'identité et le nom de la personne autorisée conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE ou à l'article 22, paragraphe 1, point a), du REDC doivent être indiqués.

Si le moyen de paiement sélectionné est le virement bancaire, une copie de la demande de renouvellement est envoyée au titulaire.

7.2.2 Numéro d'enregistrement

Article 53, paragraphe 4, point b), du RMUE
Article 22, paragraphe 1, point b), du REDC

Le numéro d'enregistrement de la MUE ou du DMC doit être indiqué.

7.2.3 Indication de l'étendue du renouvellement

Article 53, paragraphe 4, du RMUE
Article 22, paragraphe 1, point c), du REDC

Par défaut, le renouvellement des MUE est réputé couvrir la totalité du libellé des produits et/ou services de la MUE.

Lorsque le renouvellement n'est demandé que pour certains des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée:

- les classes ou les produits et services pour lesquels le renouvellement est demandé doivent être clairement indiqués et sans équivoque. Le renouvellement en ligne permet uniquement la suppression de classes entières et non de parties de classes;

ou

- les classes ou les produits et services pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé doivent être clairement indiqués et sans équivoque (cela n'est possible que si la demande est déposée au format papier).

Pour les DMC, en cas d'enregistrement multiple, la mention que le renouvellement est demandé pour tous les dessins ou modèles visés par un enregistrement multiple ou, si le renouvellement n'est pas demandé pour la totalité de ces dessins ou modèles, l'indication des dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé. Si rien n'est indiqué, le renouvellement est réputé être demandé pour tous les dessins ou modèles par défaut.

7.3 Langues

Article 146, paragraphe 6, du RMUE
Article 68 et article 80, points b) et c) du REDC

La demande de renouvellement peut être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office. La langue choisie devient la langue de la procédure de renouvellement. Toutefois, lorsque la demande de renouvellement est déposée au moyen du formulaire fourni par l'Office, conformément à l'article 65, paragraphe 1, point g), du RDMUE ou à l'article 68, paragraphe 1, point e), du REDC, ce formulaire peut être rédigé dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, sous réserve que le formulaire soit rempli dans l'une des langues de l'Office, dans la mesure où il s'agit d'explications

écrites. Cela concerne, en particulier, la liste des produits et services en cas de renouvellement partiel d'une MUE.

7.4 Délais

Article 52 et article 53, paragraphe 3, du RMUE
Article 69, paragraphe 1, du RDMUE
Article 13, paragraphe 3, du RDC
Articles 56 et 58 du REDC
Communication n° 2/16 du président de l'Office du 20 janvier 2016

7.4.1 Délai de six mois pour le renouvellement avant expiration (délai de base)

Pour les MUE, la demande de renouvellement est à présenter et la taxe de renouvellement est à acquitter dans un délai de six mois expirant le jour où la période de protection prend fin.

Par exemple, lorsque le dépôt de la MUE est daté du 10 juin 2007, le jour où la période de protection prend fin est le 10 juin 2017. Une demande de renouvellement doit donc être présentée et la taxe de renouvellement doit être payée entre le 11 décembre 2016 et le 10 juin 2017 ou, s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un autre jour où l'Office est fermé ou ne reçoit pas de courrier ordinaire au sens de l'article 69, paragraphe 1, du RDMUE, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire.

Pour les DMC, la demande de renouvellement est à présenter et la taxe de renouvellement est à acquitter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin.

Par exemple, lorsque le dépôt du DMC est daté du 1^{er} avril 2013, le délai de base court jusqu'au dernier jour inclus du mois où la période de protection prend fin, à savoir le 30 avril 2018. Une demande de renouvellement doit par conséquent être présentée et la taxe de renouvellement doit être payée entre le 1^{er} novembre 2017 et le 30 avril 2018 ou, s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un autre jour où l'Office est fermé ou ne reçoit pas de courrier ordinaire au sens de l'article 58, paragraphe 1, du REDC, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire.

7.4.2 Délai de grâce de six mois suivant l'expiration (délai de grâce)

Lorsque la MUE ou le DMC n'est pas renouvelé au cours du délai de base, la demande peut encore être présentée et la taxe de renouvellement peut encore être acquittée, sous réserve du paiement d'une surtaxe (voir point 7.5 ci-dessous), dans un délai supplémentaire de six mois.

Par exemple, lorsque le dépôt de la MUE est daté du 10 juin 2007, le jour où la période de protection prend fin est le 10 juin 2017. Ainsi, le délai de grâce au cours duquel une demande de renouvellement peut encore être présentée sous réserve du paiement de la taxe de renouvellement et d'une surtaxe court à compter du jour suivant le

10 juin 2017, soit le 11 juin 2017, et se termine le 10 décembre 2017 ou, si le 10 décembre 2017 est un samedi, un dimanche ou un autre jour où l'Office est fermé ou ne reçoit pas de courrier ordinaire au sens de l'article 69, paragraphe 1, du RDMUE, le premier jour ouvrable suivant où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire. Ces dispositions s'appliquent également si, dans l'exemple précédent, le 11 juin 2017 est un samedi ou un dimanche; la règle selon laquelle un délai à observer vis-à-vis de l'Office est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable s'applique une fois seulement et à la fin du délai de base, et non pas à la date de début du délai de grâce.

Par exemple, lorsque le dépôt du DMC est daté du 1^{er} avril 2013, le délai de base court jusqu'au dernier jour inclus du mois au cours duquel la période de protection prend fin, à savoir le 30 avril 2018. Une demande de renouvellement doit donc être présentée et la taxe de renouvellement doit être payée entre le 1^{er} novembre 2017 et le 30 avril 2018 ou, s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un autre jour où l'Office est fermé ou ne reçoit pas de courrier ordinaire au sens de l'article 58, paragraphe 1, du REDC, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire. Le délai de grâce court donc du 1^{er} mai 2018 au 31 octobre 2018 inclus (ou le premier jour ouvrable suivant).

7.5 Taxes

7.5.1 Taxes à payer pour les MUE

Article 47, paragraphe 3 et annexe I, partie A, points 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, du RMUE
Communication n° 2/16 du président de l'Office du 20 janvier 2016

En ce qui concerne le calcul du montant des taxes de renouvellement, la date d'échéance desdites taxes est la date d'expiration de l'enregistrement (article 53, paragraphe 3, du RMUE).

Ce principe s'applique indépendamment du moment où le renouvellement est effectivement demandé et payé.

Depuis, le 23 mars 2016, les taxes à payer pour le renouvellement d'une MUE consistent en une taxe de base et, le cas échéant, une ou plusieurs taxe(s) par classe pour chaque classe de produits/services au-delà de la première.

La taxe de base est de:

- pour une marque individuelle: 1 000 EUR / 850 EUR en cas de renouvellement en ligne et
- pour une marque collective: 1 800 EUR / 1 500 EUR en cas de renouvellement en ligne.

Les taxes par classe sont de:

- pour la deuxième classe: 50 EUR
- pour chaque classe au-delà de la deuxième: 150 EUR.

7.5.2 Taxes à payer pour les DMC

Article 13, paragraphe 3, du RDC
Article 22, paragraphe 2, points a) et b), du REDC
Article 7, paragraphe 1, et annexe du RTDC, point 11

Les taxes à payer pour le renouvellement d'un DMC sont les suivantes:

- une taxe de renouvellement qui, dans le cas où plusieurs dessins ou modèles sont visés par un enregistrement multiple, est proportionnelle au nombre de dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé;
- toute surtaxe pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou retard de présentation de la demande de renouvellement.

Le montant de la taxe de renouvellement pour chaque dessin ou modèle inclus ou non dans un enregistrement multiple est le suivant:

- pour le premier renouvellement: 90 EUR
- pour le deuxième renouvellement: 120 EUR
- pour le troisième renouvellement: 150 EUR
- pour le quatrième renouvellement: 180 EUR

La taxe doit être payée dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois où la période de protection prend fin (voir point 7.4 ci-dessus).

7.5.3 Délai de paiement

La taxe doit être payée dans un délai de base de six mois (pour le calcul de la période, voir l'exemple au point 7.4.1 ci-dessus).

Article 53, paragraphe 3, article 180, paragraphe 3 et annexe I, partie A, point 19, du RMUE
Article 13, paragraphe 3, du RDC
Annexe au RTDC, point 12

La taxe peut être acquittée au cours d'un délai supplémentaire de six mois (voir point 7.4.2 ci-dessus), sous réserve du paiement d'une surtaxe s'élevant à 25 % de la taxe totale de renouvellement, y compris toute taxe par classe, mais limitée à un maximum de 1 500 EUR pour les MUE.

Le renouvellement ne sera effectué que si le paiement de **toutes** les taxes (taxes de renouvellement et taxes supplémentaires pour paiement tardif, et surtaxes, le cas échéant) parvient à l'Office au cours du délai de grâce (voir point 7.4.2 ci-dessus).

En principe, les taxes acquittées **avant** le début du délai de base de six mois ne sont, en principe, pas prises en considération et sont remboursées.

Lorsque le demandeur du renouvellement dispose d'un compte courant auprès de l'Office, la taxe de renouvellement ne sera débitée que lorsqu'une demande de renouvellement est déposée, et la taxe de renouvellement (y compris toute taxe par classe) sera débitée le jour de réception de la demande, sauf indications contraires.

Article 8, points c) et h) de la décision n° EX-17-7 du directeur exécutif de l'Office du 18 septembre 2017

En cas de dépôt tardif de la demande de renouvellement (voir point 7.4.2 ci-dessus, à savoir le délai supplémentaire de six mois visé à l'article 53, paragraphe 3, du RMUE ou à l'article 13, paragraphe 3, du RDC) et lorsque le demandeur du renouvellement dispose d'un compte courant auprès de l'Office, la taxe de renouvellement et la surtaxe seront débitées le jour de réception de la demande, sauf indications contraires.

7.5.4 Paiement par des tiers

Le paiement peut également être effectué par les autres personnes mentionnées au point 7.1 ci-dessus.

Le paiement par débit d'un compte courant détenu par un tiers ne peut être effectué qu'avec l'autorisation expresse du titulaire du compte courant qui permet de débiter le compte pour le paiement de cette taxe. Dans de tels cas, l'Office vérifie si une autorisation a été délivrée. Dans le cas contraire, une lettre est envoyée au demandeur du renouvellement lui demandant de soumettre une autorisation de débiter le compte appartenant à un tiers. Dans de tels cas, le paiement est considéré comme effectué à la date de réception de l'autorisation par l'Office.

7.5.5 Remboursement des taxes

Article 53, paragraphe 8, du RMUE
Article 22, paragraphe 7, du REDC

Les taxes de renouvellement et, le cas échéant, la surtaxe pour paiement tardif peuvent être remboursées. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, Frais et tarifs.

8 Procédure devant l'Office

8.1 Examen de la condition de forme

L'examen de la demande de renouvellement est limité aux formalités et porte sur les points suivants:

8.1.1 Respect des délais

Article 53, paragraphes 3 et 4, du RMUE
Article 13, paragraphe 3, du RDC
Article 22, paragraphe 3, du REDC
Article 5 et article 6, paragraphe 2, du RTDC

8.1.1.1 Paiement au cours du délai de base ou du délai de grâce

Lorsque la demande de renouvellement est déposée et que la taxe de renouvellement est acquittée au cours du délai de base, l'Office enregistre le renouvellement, sous réserve du respect des autres conditions établies dans les règlements relatifs au RMUE ou dans le RDC et le REDC (voir point 8.1.2 ci-dessous).

Article 53, paragraphes 3, 4 et 8 du RMUE
Communication n° 8/05 du président de l'Office du 21 décembre 2005
Article 13 du RDC
Article 22, paragraphes 3, 4 et 5 du REDC
Article 5 et article 6, paragraphe 2, du RTDC

Lorsqu'aucune demande de renouvellement n'a été déposée alors que l'Office reçoit le paiement de la taxe de renouvellement ainsi que les indications minimales (nom et adresse du demandeur du renouvellement et numéros d'enregistrement des MUE et des DMC renouvelés), cela constitue une demande valable, et aucune autre formalité n'est nécessaire. Ces conditions sont prévues à l'article 53, paragraphe 4, du RMUE, dernière phrase et à l'article 22, paragraphe 3, du REDC. Si cette option est invoquée lors de renouvellements de MUE, le paiement doit correspondre à la taxe de renouvellement visée à l'annexe A, paragraphes 11 ou 15 du RMUE et non à la taxe réduite pour le renouvellement par voie électronique visée à l'annexe A, paragraphes 12 ou 16. La taxe réduite ne peut être invoquée que lorsqu'une demande de renouvellement a été présentée par voie électronique.

Toutefois, lorsqu'aucune demande de renouvellement n'a été déposée alors que la taxe de renouvellement a été acquittée sans que soient transmises les indications minimales (nom et adresse du demandeur du renouvellement et numéros d'enregistrement des MUE et des DMC renouvelés), l'Office invite la personne introduisant la demande de renouvellement à fournir les indications minimales. Une lettre est envoyée dès que raisonnablement possible après réception de la taxe, de façon à permettre le dépôt de la demande avant que la surtaxe ne soit exigible.

Lorsqu'une demande a été présentée tandis que la taxe de renouvellement n'a pas été acquittée ou ne l'a pas été dans son intégralité, l'Office, si possible, rappelle au demandeur du renouvellement d'acquitter la taxe de renouvellement ou la partie de

cette taxe restant due ainsi que la surtaxe pour paiement tardif au cours du délai de renouvellement. Le défaut de paiement n'est pas une irrégularité à laquelle une partie peut remédier et l'Office n'accordera aucun délai en ce sens. Si les taxes n'ont pas été acquittées ou ne l'ont été qu'après expiration dudit délai, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et en informe le titulaire (article 53, paragraphe 8, du RMUE et article 22, paragraphe 5, du REDC).

En cas de paiement incomplet de la taxe de renouvellement d'une MUE, le titulaire peut, au lieu d'acquitter la partie de la taxe restant due, restreindre sa demande de renouvellement au nombre de classes correspondant.

En cas de paiement incomplet de la taxe de renouvellement d'un DMC, le titulaire peut, au lieu d'acquitter la partie de la taxe restant due, restreindre sa demande de renouvellement au nombre de dessins ou modèles compris dans un enregistrement multiple correspondant.

8.1.1.2 Paiement après l'expiration du délai de grâce

Article 53, paragraphes 5 et 8, et article 99 du RMUE

Article 22, paragraphe 5, du REDC

Si une demande de renouvellement n'a pas été présentée ou ne l'a été qu'après l'expiration du délai de grâce, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et notifie la perte des droits au titulaire.

Si les taxes n'ont pas été réglées dans leur totalité ou ne l'ont été qu'après l'expiration du délai de grâce, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et notifie la perte des droits au titulaire.

Si la taxe payée est inférieure à la taxe de base et à la taxe pour paiement tardif/présentation tardive de la demande de renouvellement, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et notifie la perte des droits au titulaire.

En ce qui concerne les MUE, si la taxe payée couvre la taxe de base et la taxe pour paiement tardif mais non la totalité des taxes de classes, l'Office ne renouvelle l'enregistrement que pour certaines classes. La détermination des classes de produits et services dont l'enregistrement est renouvelé s'effectue conformément aux critères suivants:

- Si la demande de renouvellement est expressément limitée à des classes particulières, le renouvellement n'est effectué que pour ces classes;
- Si, par contre, il apparaît clairement dans la demande quelle est ou quelles sont les classes couvertes par la demande, l'enregistrement pour cette (ces) classe(s) est renouvelé;
- En cas de paiement partiel, l'Office peut entrer en contact avec le titulaire pour lui demander quelles classes il privilégie;
- À défaut d'autres critères, l'Office prend en considération les classes dans l'ordre numérique croissant de la classification.

Lorsque toutes les taxes par classe n'ont pas été payées et que l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration pour certaines classes de produits ou services, il notifie la confirmation du renouvellement ainsi que la perte des droits pour ces classes de produits ou services au titulaire. Si la personne intéressée estime que les conclusions de l'Office ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la perte des droits, demander une décision en la matière.

En ce qui concerne les DMC, si la taxe payée couvre la taxe de base et la taxe pour paiement tardif mais que les taxes payées sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble des dessins et modèles identifiés dans la demande de renouvellement, l'Office ne renouvelle l'enregistrement que pour certains dessins ou modèles. En l'absence d'indications concernant les dessins ou modèles à renouveler, l'Office détermine ceux-ci en tenant compte de l'ordre numérique.

8.1.1.3 Situation d'un titulaire détenteur d'un compte courant

Sauf demande expresse de renouvellement, l'Office ne débite pas un compte courant. Il débite le compte de la personne qui demande le renouvellement (titulaire de la MUE ou du DMC ou tiers).

Lorsque la demande est déposée dans le délai de base, l'Office débite les taxes de renouvellement (dans le cas des MUE, taxe de renouvellement de base plus taxes par classes applicables) sans appliquer de surtaxe.

Lorsque la demande est déposée dans le délai de grâce, l'Office débite la taxe de renouvellement plus la surtaxe de 25 % (voir point 7.5 ci-dessus).

8.1.2 Respect des conditions de forme

8.1.2.1 Renouvellement demandé par une personne autorisée

Communication n° 8/05 du président de l'Office du 21 décembre 2005

Lorsqu'une demande de renouvellement est déposée au nom du titulaire, il n'est pas nécessaire de déposer une autorisation. Cependant, une telle autorisation doit être établie pour la personne déposant la demande si l'Office l'exige.

8.1.2.2 Autres conditions

Article 53, paragraphes 4 et 7, du RMUE
Article 22, paragraphe 3, du REDC

Lorsque la demande de renouvellement ne respecte pas les autres conditions de forme, à savoir si le nom et l'adresse du demandeur ont été renseignés de manière incomplète, si le numéro d'enregistrement n'a pas été indiqué, si la demande n'a pas été dûment signée ou, dans le cas d'une MUE, si un renouvellement partiel a été demandé mais que les produits et services objets du renouvellement n'ont pas été correctement indiqués, l'Office invite le demandeur du renouvellement à remédier aux

irrégularités dans un délai de deux mois. Ce délai s'applique même après l'expiration du délai de grâce.

L'Office considère que la demande est faite pour le renouvellement de tous les produits et services ou de tous les dessins ou modèles inclus dans l'enregistrement multiple, à moins qu'un renouvellement partiel n'ait été expressément demandé. En cas de renouvellement partiel, veuillez vous référer au point 7.2.3 ci-dessus.

Lorsque la demande de renouvellement a été présentée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire [voir point 7.1, point c) ci-dessus], ce dernier reçoit une copie de cette notification d'irrégularité.

Article 53, paragraphes 5 et 8, du RMUE Article 22, paragraphe 5, et article 40 du REDC
--

Lorsqu'il n'est pas remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai correspondant, l'Office suivra la procédure suivante:

- Si l'irrégularité consiste en la non-indication des produits et services de la MUE à renouveler, l'Office renouvellera l'enregistrement pour toutes les classes pour lesquelles les taxes ont été acquittées, et si les taxes acquittées ne couvrent pas toutes les classes de l'enregistrement de la MUE, les classes à renouveler seront déterminées en fonction des critères établis au point 8.1.1.2 ci-dessus. L'office notifie au titulaire, en même temps que la confirmation du renouvellement, la perte des droits pour les classes de produits ou services réputées avoir expiré par l'Office;
- Si l'irrégularité consiste en l'absence de réponse du titulaire à une demande de claire identification de la personne autorisée, l'Office acceptera la demande de renouvellement déposée par le représentant autorisé figurant au dossier. Si ni l'une ni l'autre des demandes de renouvellement n'a été déposée par un représentant autorisé figurant au dossier, l'Office acceptera la demande de renouvellement reçue en premier lieu.
- Si l'irrégularité réside dans l'absence d'indication des dessins ou modèles devant être renouvelés et que les taxes payées sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble des dessins ou modèles compris dans une demande multiple pour lequel le renouvellement est demandé, l'Office établit quels dessins ou modèles le montant payé est destiné à couvrir. À défaut d'autres critères permettant de déterminer les dessins ou modèles destinés à être couverts, l'Office prend en considération les dessins ou modèles dans l'ordre numérique dans lequel ils sont représentés. L'Office détermine que l'enregistrement est arrivé à expiration pour tous les dessins ou modèles pour lesquels les taxes de renouvellement n'ont pas été payées ou n'ont pas été acquittées intégralement.
- En cas d'autres irrégularités, il constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et notifie la perte des droits au titulaire ou, le cas échéant, au demandeur du renouvellement.

Conformément à l'article 99, du RMUE ou de l'article 40, paragraphe 2, du REDC, la personne concernée peut demander une décision en la matière dans un délai de deux mois.

8.2 Éléments ne faisant pas l'objet d'un examen

Lors d'un renouvellement, il ne sera pas procédé à l'examen du caractère enregistrable de la marque ou du dessin ou modèle, et il ne sera pas non plus procédé à l'examen de l'usage sérieux de la MUE.

Lors d'un renouvellement, l'Office ne procédera pas à l'examen de la bonne classification de la MUE, et un enregistrement ne sera pas reclassé en cas d'enregistrement selon une édition de la classification de Nice qui n'est plus en vigueur au moment du renouvellement. Le tout sans préjudice de l'application de l'article 57 du RMUE.

L'Office n'examinera pas la classification du ou des produit(s) du DMC et il ne sera pas procédé à une reclassification d'un DMC qui a été enregistré conformément à une édition de la classification de Locarno qui n'est plus en vigueur au moment du renouvellement. Une telle reclassification ne sera pas non plus effectuée sur demande du titulaire.

9 Renouvellement partiel de MUE

Article 53, paragraphe 4, point c), du RMUE

Une MUE peut être renouvelée partiellement pour certains des produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

Un renouvellement partiel ne signifie pas une renonciation partielle concernant les produits et/ou services pour lesquels la MUE n'a pas été renouvelée. Voir à cet égard l'arrêt du 22/06/2016, C-207/15P, CVTC, EU:C:2016:465.

Une MUE peut être partiellement renouvelée à plusieurs reprises au cours du délai de renouvellement initial de base d'une durée de six mois, ou au cours de la période de grâce de six mois. Pour chaque renouvellement partiel, la totalité du montant de la taxe correspondante doit être acquittée, et, en cas de présentation d'une demande de renouvellement partiel pendant la période de grâce, la taxe supplémentaire pour présentation tardive est également due (22/06/2016, C-207/15P, CVTC, EU:C:2016:465).

10 Inscriptions au registre

Article 53, paragraphe 5, article 111, paragraphe 6, et article 111, paragraphe 3, point k), du RMUE

Article 13, paragraphe 4, du RDC

Article 69, paragraphe 3, point m), article 69, paragraphe 5, et article 71 du REDC

Lorsque la demande de renouvellement satisfait à toutes les conditions, le renouvellement est enregistré.

L'Office notifie au demandeur le renouvellement de sa MUE ou de son DMC et de son inscription au registre. Le renouvellement prendra effet le jour suivant la date à laquelle l'enregistrement arrive à expiration (voir point 11 ci-dessous).

Lorsque le renouvellement ne porte que sur certains produits et services repris dans l'enregistrement, l'Office notifie au titulaire les produits et services pour lesquels l'enregistrement a été renouvelé, ainsi que l'inscription du renouvellement au registre et la date à partir de laquelle il prend effet (voir point 11 ci-dessous). L'Office notifie en même temps au titulaire l'expiration de l'enregistrement pour les autres produits et services ainsi que leur radiation du registre.

Lorsque seuls certains des dessins ou modèles compris dans une demande multiple ont été renouvelés, l'Office notifie au titulaire les dessins ou modèles pour lesquels l'enregistrement a été renouvelé, l'inscription au registre du renouvellement, ainsi que la date à partir de laquelle il prend effet (voir point 11 ci-dessous). L'Office notifie en même temps au titulaire l'expiration de l'enregistrement pour les dessins ou modèles ainsi que leur radiation du registre

Article 53, paragraphes 5 et 8, et article 99 du RMUE Article 13, paragraphe 4, du RDC Article 22, paragraphe 5, et article 40, paragraphe 2, du REDC

Lorsque l'Office constate, conformément à l'article 53, paragraphe 8, du RMUE ou à l'article 22, paragraphe 5, du REDC, que l'enregistrement est arrivé à expiration, l'Office radie la marque/le dessin ou modèle du registre et le notifie au titulaire. Le titulaire peut demander une décision en la matière en vertu de l'article 99, du RMUE ou de l'article 40, paragraphe 2, du REDC dans un délai de deux mois.

11 Date d'effet du renouvellement ou de l'expiration, transformation

11.1 Date d'effet du renouvellement

Article 53, paragraphes 6 et 8, du RMUE Article 67, paragraphe 2, du RDMUE Article 12 et article 13, paragraphe 4, du RDC Article 22, paragraphe 6, du REDC
--

Le renouvellement prend effet le jour qui suit la date d'expiration de l'enregistrement.

Par exemple, lorsque la date de dépôt de l'enregistrement de la MUE est le 1^{er} avril 2006, l'enregistrement expire le 1^{er} avril 2016. Le renouvellement prend donc effet le jour qui suit le 1^{er} avril 2016, à savoir le 2 avril 2016. Le nouveau délai d'enregistrement est de dix années à partir de cette date et prend fin le 1^{er} avril 2026. Il est indifférent que ces jours soient un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel. Même si la taxe de renouvellement est acquittée durant le délai de grâce, le renouvellement prend effet le jour qui suit la date d'expiration de l'enregistrement existant

Par exemple, lorsque la date de dépôt de l'enregistrement du DMC est le 1^{er} avril 2013, l'enregistrement expire le 1^{er} avril 2018. Le renouvellement prend par conséquent effet

le jour qui suit le 1^{er} avril 2018, c'est-à-dire le 2 avril 2018. Le nouveau délai d'enregistrement est de cinq années à partir de cette date et prend fin le 1^{er} avril 2023. Il est indifférent que ces jours soient un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel. Même si la taxe de renouvellement est acquittée durant le délai de grâce, le renouvellement prend effet le jour qui suit la date d'expiration de l'enregistrement existant.

Lorsque le délai d'enregistrement de la marque/du dessin ou modèle a expiré et lorsque celle-ci est radiée du registre, la radiation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement existant.

Par exemple, lorsque la date de dépôt de l'enregistrement de la MUE est le 1^{er} avril 2006, l'enregistrement expire le 1^{er} avril 2016. La radiation du registre prend donc effet le jour qui suit le 1^{er} avril 2016, à savoir le 2 avril 2016.

Par exemple, lorsque la date de dépôt de l'enregistrement du DMC est le 1^{er} avril 2013, l'enregistrement expire le 1^{er} avril 2018. La radiation du registre prend donc effet le jour qui suit le 1^{er} avril 2018, à savoir le 2 avril 2018.

11.2 Transformation de MUE caduques

Article 53, paragraphe 3, et article 139, paragraphe 5, du RMUE

Lorsque le titulaire souhaite transformer sa MUE caduque en marque nationale, la demande doit être déposée dans les trois mois à partir du jour qui suit le 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, à savoir six mois après le jour où la protection prend fin. Le délai de trois mois pour demander une conversion commence à courir automatiquement sans notification (voir les Directives, Partie E, Activités de registre, Section 2, Transformation).

12 Renouvellement de marques internationales désignant l'UE

Article 202, paragraphe 1, du RMUE

La procédure de renouvellement des marques internationales est entièrement gérée par le Bureau international. L'Office ne traite pas les demandes de renouvellement ou le paiement des taxes de renouvellement. Le Bureau international enverra la notification de renouvellement, percevra les taxes de renouvellement et enregistrera le renouvellement dans le registre international. La date d'effet du renouvellement est la même pour toutes les désignations contenues dans l'enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été enregistrées dans le registre international. Lorsqu'un enregistrement international désignant l'UE est renouvelé, le Bureau international le notifie à l'Office.

Si l'enregistrement international n'est pas renouvelé pour la désignation de l'UE, il peut être transformé en marques nationales ou en désignations ultérieures d'États membres parties au protocole de Madrid. Le délai de trois mois pour demander la transformation

commence à courir le jour qui suit le dernier jour au cours duquel le renouvellement peut encore être déposé auprès de l'OMPI conformément à l'article 7, paragraphe 4, du protocole de Madrid (voir les Directives, Partie E, Activités de registre, Section 2, Transformation).

13 Renouvellement d'enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant l'UE

Article 106, point a), du RDC Article 22, point a), du REDC
--

Conformément à l'article 17 de l'acte de Genève, les enregistrements internationaux doivent être renouvelés directement auprès du Bureau international de l'OMPI. L'Office ne traitera pas les demandes de renouvellement ou le paiement des taxes de renouvellement en ce qui concerne les enregistrements internationaux.

La procédure de renouvellement des enregistrements internationaux de dessins ou modèles est entièrement gérée par le Bureau international, qui enverra la notification de renouvellement, percevra les taxes de renouvellement et enregistrera le renouvellement dans le registre international. Lorsqu'un enregistrement international désignant l'UE est renouvelé, le Bureau international le notifie aussi à l'Office.