

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

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

PARTIE M

MARQUES INTERNATIONALES

Table des matières

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1 | Introduction..... | 4 |
| 2 | L'EU IPO comme office d'origine | 4 |
| 2.1 | Examen et transmission de demandes internationales..... | 4 |
| 2.1.1 | Identification de demandes internationales | 5 |
| 2.1.2 | Taxes | 5 |
| 2.1.2.1 | Taxe de traitement | 5 |
| 2.1.2.2 | Taxes internationales | 6 |
| 2.1.3 | Formulaire..... | 6 |
| 2.1.3.1 | Habilitation à déposer une demande..... | 8 |
| 2.1.3.2 | Marque de base | 8 |
| 2.1.3.3 | Revendication de priorité..... | 11 |
| 2.1.3.4 | Signature | 11 |
| 2.1.3.5 | Formulaire de désignation des États-Unis..... | 11 |
| 2.1.4 | Examen de la demande internationale par l'EU IPO | 11 |
| 2.1.5 | Irrégularités constatées par l'OMPI | 12 |
| 2.2 | Désignations postérieures..... | 12 |
| 2.3 | Notification de faits ayant une incidence sur l'enregistrement de base..... | 14 |
| 2.4 | Communication de modifications ayant une incidence sur la marque internationale..... | 16 |
| 2.4.1 | Cas où les demandes de modifications peuvent être transmises sans examen..... | 16 |
| 2.4.2 | Cas où les demandes de modifications sont transmises après examen | 17 |
| 3 | L'EU IPO en tant qu'office désigné | 18 |
| 3.1 | Vue d'ensemble | 18 |
| 3.2 | Représentation professionnelle | 19 |
| 3.3 | Première republication, recherches et formalités | 19 |
| 3.3.1 | Première republication..... | 19 |
| 3.3.2 | Recherches..... | 20 |
| 3.3.3 | Examen des formalités | 20 |
| 3.3.3.1 | Langues..... | 21 |
| 3.3.3.2 | Marques collectives et de certification | 22 |
| 3.3.3.3 | Revendications d'ancienneté..... | 23 |
| 3.3.3.4 | Termes vagues..... | 24 |
| 3.3.3.5 | Liste de produits et services limitée pour la désignation de l'UE | 26 |
| 3.4 | Motifs absolus de refus..... | 26 |
| 3.5 | Observations de tiers..... | 28 |
| 3.6 | Opposition | 28 |
| 3.6.1 | Délai..... | 28 |
| 3.6.2 | Récépissé et notification au titulaire international | 29 |
| 3.6.3 | Taxes | 29 |
| 3.6.4 | Contrôle de la recevabilité | 29 |
| 3.6.5 | Langue de procédure | 30 |
| 3.6.6 | Représentation du titulaire de l'enregistrement international | 30 |
| 3.6.6.1 | Récépissés d'oppositions..... | 30 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 3.6.6.2 | Notification de commencement de la procédure d'opposition | 30 |
| 3.6.7 | Refus provisoire (fondé sur des motifs relatifs) | 31 |
| 3.6.8 | Suspension de l'opposition lorsqu'il existe un refus provisoire <i>ex officio</i> en cours | 32 |
| 3.7 | Radiation de l'enregistrement international ou renonciation à la désignation de l'Union européenne | 32 |
| 3.8 | Limitation de la liste des produits et services..... | 33 |
| 3.9 | Confirmation ou retrait d'un refus provisoire et émission d'une déclaration d'octroi de protection..... | 34 |
| 3.10 | Deuxième republication | 34 |
| 3.11 | Transfert de la désignation de l'Union européenne..... | 35 |
| 3.12 | Nullité, déchéance et demandes reconventionnelles | 35 |
| 4 | Transformation (<i>conversion</i>), transformation (<i>transformation</i>), remplacement | 36 |
| 4.1 | Remarques préliminaires..... | 36 |
| 4.2 | Transformation (<i>conversion</i>)..... | 37 |
| 4.3 | Transformation (<i>transformation</i>)..... | 37 |
| 4.3.1 | Remarques préliminaires..... | 37 |
| 4.3.2 | Principes et effets | 38 |
| 4.3.3 | Procédure | 39 |
| 4.3.4 | Examen..... | 39 |
| 4.3.4.1 | Demande de transformation d'enregistrements internationaux désignant l'Union européenne quand aucune donnée détaillée n'a été publiée | 39 |
| 4.3.4.2 | Demande de transformation d'enregistrements internationaux désignant l'Union européenne quand des données détaillées ont été publiées..... | 40 |
| 4.3.5 | Transformation (<i>transformation</i>) et ancienneté | 41 |
| 4.3.6 | Taxes | 41 |
| 4.4 | Remplacement..... | 41 |
| 4.4.1 | Remarques préliminaires..... | 41 |
| 4.4.2 | Principe et effets | 42 |
| 4.4.3 | Procédure | 42 |
| 4.4.4 | Taxes | 43 |
| 4.4.5 | Publication | 43 |
| 4.4.6 | Remplacement et ancienneté..... | 43 |
| 4.4.7 | Remplacement et transformation (<i>transformation</i>)..... | 43 |
| 4.4.8 | Remplacement et transformation (<i>conversion</i>) | 44 |

L'Union européenne a adhéré au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques le 1^{er} juillet 2004.

Cette partie des directives porte sur l'examen de marques internationales. Pour plus d'informations sur les aspects procéduraux généraux, veuillez aussi vous reporter aux autres parties pertinentes des directives (examen, opposition, annulation, etc.).

1 Introduction

Cette partie des directives a pour objet d'expliquer les conséquences pratiques du lien entre la marque de l'Union européenne (MUE) et le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (le protocole de Madrid) sur les procédures et normes d'examen et d'opposition à l'EUIPO. La section 2 est consacrée aux missions de l'EUIPO comme office d'origine, c'est-à-dire concernant des demandes internationales «sortantes». La section 3 porte sur ses missions comme office désigné, c'est-à-dire concernant des enregistrements internationaux «entrants» désignant l'Union européenne. La section 4 porte sur la transformation (*conversion*), la transformation (*transformation*) et le remplacement.

Les directives n'entendent, ni ne peuvent, élargir ou réduire la substance du Chapitre XIII du RMUE. L'EUIPO est également lié par les dispositions du protocole de Madrid et par le règlement d'exécution commun («REC»). Il pourra aussi être fait référence au «Guide pour l'enregistrement international des marques» publié par l'OMPI chaque fois que ces directives ne souhaitent pas en répéter le contenu.

2 L'EUIPO comme office d'origine

Les missions de l'EUIPO comme office d'origine consistent à :

- examiner et transmettre les demandes internationales;
- examiner et transmettre les désignations postérieures;
- traiter les notifications d'irrégularité émises par l'OMPI;
- notifier à l'OMPI certains faits affectant la marque de base pendant la période de dépendance de cinq ans;
- transmettre certaines demandes de modifications au registre international.

2.1 Examen et transmission de demandes internationales

| |
|---|
| Article 183 et article 184, paragraphe 1, du RMUE Article 28, du REMUE |
|---|

Les demandes internationales déposées auprès de l'EUIPO requièrent:

- le paiement de la taxe de traitement;
- l'existence d'un ou de plusieurs enregistrements ou demandes de MUE de base (la ou les «marques de base» d'une marque identique);
- une identité entre la demande internationale et la ou les marques de base;
- de compléter correctement le formulaire MM2 ou EM2 (par dépôt en ligne ou au format papier);

- une habilitation à déposer la demande internationale par l'intermédiaire de l'EUIPO.

Le paiement peut être effectué à l'aide d'un des moyens de paiement acceptés par l'EUIPO (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, Frais et tarifs, point 2).

2.1.1 Identification de demandes internationales

Une demande internationale est identifiée dans la base de données de l'EUIPO par le numéro de la MUE/demande de MUE de base, suivi du suffixe **_01** (par ex. 012345678_01) s'il s'agit d'une première demande internationale. Les demandes ultérieures fondées sur la même MUE/demande de MUE de base seront identifiées par **_02**, **_03**, etc. Les demandes internationales fondées sur plusieurs MUE/demandes de MUE sont identifiées par le numéro du titulaire des MUE/demandes de MUE les plus antérieures.

Dès la réception d'une demande internationale, l'examineur envoie un reçu au demandeur en lui indiquant le numéro de dossier.

2.1.2 Taxes

2.1.2.1 Taxe de traitement

| |
|---|
| Articles 184, paragraphes 4 et 8, et article 188 du RMUE Annexe I A, point 34, du RMUE |
|---|

Une demande internationale n'est considérée comme déposée qu'après acquittement de la taxe de traitement de 300 EUR.

La taxe de traitement est réglée à l'EUIPO par l'un des moyens de paiement acceptés (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, Frais et tarifs, point 2).

Si le demandeur choisit de fonder la demande internationale sur une demande de MUE après son enregistrement, la demande d'enregistrement international est considérée avoir été reçue à la date d'enregistrement de la MUE. Dans ce cas, la taxe de traitement est due à la date d'enregistrement de la MUE.

Lorsque la demande n'est pas déposée par le système de dépôt en ligne, les moyens de paiement utilisés peuvent être communiqués à l'EUIPO en cochant les cases appropriées sur le formulaire EM2 ou en remettant cette information dans le courrier accompagnant le formulaire MM2.

Si, en examinant la demande internationale, l'examineur constate que la taxe de traitement n'a pas été acquittée, il en informe le demandeur et lui demande d'y remédier dans un délai de deux mois. Si un paiement est effectué dans le délai de deux mois prescrit par l'EUIPO, la date de réception que l'EUIPO communique à l'OMPI est la date à laquelle l'EUIPO a perçu le paiement. À défaut de paiement dans le délai de deux mois prescrit par l'EUIPO, l'EUIPO informe le demandeur que la demande internationale est considérée ne pas avoir été déposée et il clôt le dossier.

2.1.2.2 Taxes internationales

Toutes les taxes internationales sont réglées directement à l'OMPI. Aucune taxe directement payable à l'OMPI n'est collectée par l'EUIPO. Toute taxe réglée par erreur à l'EUIPO est remboursée à l'expéditeur.

Si le demandeur utilise le formulaire papier EM2, la feuille de calcul des taxes (annexe au formulaire MM2 de l'OMPI) doit être soumise dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être transmise à l'OMPI. Le demandeur peut également joindre une copie du paiement à l'attention de l'OMPI. Toutefois, l'EUIPO ne vérifie pas si la feuille de calcul des taxes est jointe, si elle a été correctement remplie ou si le montant des taxes internationales a été correctement calculé. Toute question concernant le montant des taxes internationales et les moyens de paiement associés doit être adressée à l'OMPI. Un calculateur de taxes est disponible sur le site internet de l'OMPI.

2.1.3 Formulaires

Article 184, paragraphes 1 à 3, et article 184, paragraphe 5, point a), du RMUE
Article 65, paragraphe 2, point b), RDMUE
Article 28 du REMUE

La demande internationale doit être déposée dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, à l'aide d'un formulaire officiel (fourni par l'EUIPO). L'EUIPO met aussi à disposition un outil de dépôt en ligne dans toutes les langues officielles, qui se présente sous le même format que le formulaire EM2 de l'EUIPO (adaptation du formulaire MM2 de l'OMPI par l'EUIPO). Les demandeurs ne peuvent pas utiliser d'autres formulaires, ni modifier le contenu ou la présentation des formulaires. L'EUIPO recommande d'utiliser l'outil de dépôt en ligne dans la mesure où celui-ci a été conçu pour guider le demandeur, et de ce fait réduire potentiellement le nombre d'irrégularités et accélérer l'examen.

Toutes les rubriques du formulaire doivent être complétées dans la même langue. Il n'est pas possible de choisir une autre langue que celle du formulaire.

Si la demande est déposée dans une langue qui n'est pas l'une des langues du protocole de Madrid (anglais, français ou espagnol), le demandeur doit indiquer dans laquelle de ces trois langues la demande doit être transmise à l'OMPI.

Le formulaire EM2 de l'EUIPO, en anglais, français et espagnol, a quasiment la même présentation et la même numérotation que le formulaire MM2 de l'OMPI, mais il est adapté à l'environnement de la MUE:

- les demandeurs peuvent indiquer des informations de paiement (rubrique 0.4) à l'EUIPO dans la rubrique introductive 0 et le nombre de pages (rubrique 0.5) que contient la demande;
- certains choix sont limités à ce qui est applicable à l'EUIPO [par ex. l'EUIPO est toujours l'office d'origine (rubrique 1) et le demandeur doit être un ressortissant d'un État membre de l'UE (rubrique 3)];
- la rubrique 4b a été insérée pour inclure le mandataire devant l'EUIPO;

- la reproduction de la marque ne doit pas nécessairement être soumise à la rubrique 7, puisque l'EUIPO utilisera la reproduction disponible dans la MUE/demande de MUE de base;
- la possibilité de demander une protection pour les mêmes produits et services que ceux contenus dans la marque de base en cochant une case a été ajoutée à la rubrique 10;
- dans la mesure où une propre désignation n'est pas possible, l'Union européenne ne figure pas dans la liste des parties contractantes devant être désignées à la rubrique 11;
- la rubrique 13 a été supprimée car l'EUIPO certifie la demande internationale par voie électronique.

Si le demandeur choisit le formulaire EM2 de l'EUIPO dans une autre version que la version anglaise, française ou espagnole, les sections suivantes du formulaire doivent être complétées:

- cocher les cases à la rubrique 0.1 pour indiquer la langue du protocole de Madrid dans laquelle la demande internationale doit être transmise à l'OMPI;
- cocher les cases à la rubrique 0.2 pour sélectionner la langue dans laquelle l'EUIPO doit communiquer avec le demandeur sur les questions relatives à la demande internationale, à savoir la langue dans laquelle est déposée la demande internationale ou la langue dans laquelle elle doit être transmise à l'OMPI (voir la troisième phrase de l'article 184, paragraphe 1, du RMUE);
- cocher des cases à la rubrique 0.3 pour indiquer si une traduction de la liste des produits et services est jointe ou si l'EUIPO est autorisé à produire la traduction;
- une rubrique finale A avec des cases à cocher pour indiquer les annexes (traductions jointes).

Les cases correspondant aux rubriques 0.1, 0.2 et 0.3 doivent être cochées. Si aucune case n'est cochée à la rubrique 0.2, l'EUIPO communiquera avec le demandeur dans la langue du formulaire EM2.

Toutes les rubriques applicables du formulaire doivent être complétées selon les indications fournies sur le formulaire lui-même et dans le «Guide pour l'enregistrement international des marques» publié par l'OMPI.

Lorsqu'une demande internationale n'est pas déposée dans l'une des langues du protocole de Madrid, le demandeur peut fournir une traduction des produits et services et de tout autre élément textuel faisant partie de la demande internationale dans la langue choisie (espagnol, anglais ou français) pour transmettre la demande au Bureau international. Si le demandeur ne produit pas la traduction des produits et services, il doit autoriser l'EUIPO à fournir cette traduction dans la demande internationale. Si la traduction n'a pas été réalisée au cours de la procédure d'enregistrement de la demande de MUE sur laquelle est fondée la demande internationale, l'EUIPO doit, sans délai, prendre les mesures nécessaires pour fournir cette traduction. Si le demandeur n'a pas autorisé l'EUIPO à inclure une traduction ou s'il est difficile de déterminer sur quelle liste de produits et services la demande internationale doit reposer, l'EUIPO invitera le demandeur à apporter les indications nécessaires.

2.1.3.1 Habilitation à déposer une demande

Article 184, paragraphe 5, point f), du RMUE
Article 2, paragraphe 1, point ii), du protocole de Madrid

Il convient de fournir une indication concernant l'habilitation à déposer une demande à la rubrique 3 du formulaire officiel. Un demandeur est habilité à déposer une demande auprès de l'EUIPO comme office d'origine s'il est un ressortissant d'un État membre ou s'il a un domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État membre. Le demandeur peut choisir sur quel(s) critère(s) fonder l'habilitation à déposer une demande. Par exemple, un ressortissant danois domicilié en Allemagne peut choisir de fonder l'habilitation à déposer une demande sur sa nationalité ou son domicile. Un ressortissant français domicilié en Suisse est uniquement habilité à déposer une demande au titre de sa nationalité (dans ce cas, toutefois, un représentant devant l'EUIPO doit être nommé). Une société suisse sans domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État membre n'est pas habilitée à déposer une demande internationale par l'intermédiaire de l'EUIPO.

Lorsque les demandeurs sont multiples, chacun doit remplir au moins l'un des critères d'habilitation.

L'expression «établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État membre» doit être interprétée de la même façon que dans d'autres circonstances, comme par exemple dans le contexte d'une représentation professionnelle (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle, point 3.1.1).

2.1.3.2 Marque de base

Article 184, paragraphe 5, points b) à e), du RMUE
Règle 9, paragraphe 4, points a), sous v), vii), vii *bis*) à xii), et règle 11, paragraphe 2, du REC

Le système de Madrid repose sur l'exigence d'une demande ou d'un enregistrement de marque nationale ou régionale de base. Conformément au protocole de Madrid, une demande internationale peut être fondée sur une marque qui a déjà été enregistrée («enregistrement de base») ou sur une demande de marque («demande de base») à quelque stade que ce soit de la procédure d'examen de la marque.

Un demandeur peut choisir de fonder sa demande internationale sur plusieurs marques de base dès lors qu'il est le demandeur/titulaire de toutes les demandes de MUE/MUE de base même si, bien que contenant des marques identiques, les produits et services couverts sont différents.

Toutes les demandes de MUE/MUE de base doivent avoir reçu une date de dépôt et doivent être en vigueur.

Le demandeur international doit être identique au titulaire de la MUE/demandeur de la MUE. La demande internationale ne peut pas être déposée par un licencié ou une société affiliée du titulaire de la ou des marques de base. Une objection à cet égard peut être corrigée par le transfert de la marque de base au demandeur international ou par l'enregistrement d'un changement de nom, le cas échéant (voir Directives,

Partie E, Modifications d'un enregistrement, Section 3, les MUE et DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert). Lorsqu'il existe plusieurs titulaires ou demandeurs concernant la ou les demandes de MUE/MUE de base, la demande internationale doit être soumise par les mêmes personnes.

La reproduction de la marque doit être identique. Pour connaître tous les détails de la pratique de l'EUIPO en ce qui concerne l'identité des marques déposées en noir et blanc ou dans des nuances de gris, par rapport à celles déposées en couleur, veuillez consulter les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 13.2.2.1, relatif aux revendications de la priorité, qui s'applique par analogie. Une attention particulière doit être accordée aux éléments suivants:

- La rubrique 7 c) du formulaire officiel doit être cochée si la marque est en caractères standard (marque verbale).
- La rubrique 8 a) du formulaire officiel prévoit la possibilité de revendiquer une couleur. Si la ou les MUE/demandes de MUE de base contiennent une indication de couleurs, la même indication doit être reprise dans la demande internationale (voir Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 11). Si la ou les MUE/demandes de MUE de base sont en couleur mais ne contiennent pas d'indication de couleurs, le demandeur peut choisir d'indiquer les couleurs pour la demande internationale.

- Si la marque de base est:
 - une marque verbale, le demandeur doit cocher la case c dans la rubrique 7 pour demander que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard;
 - une marque de couleur, le demandeur doit cocher la case d dans la rubrique 7 pour déclarer que la marque consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telle;
 - une marque tridimensionnelle, le demandeur doit cocher la case pour une marque tridimensionnelle dans la rubrique 9d (seules les marques tridimensionnelles contenant des représentations graphiques peuvent faire l'objet d'une extension internationale, étant donné que l'OMPI n'accepte pas les images générées par ordinateurs ni les dessins ou modèles animés;
 - une marque sonore, le demandeur doit cocher la case correspondante dans la rubrique 9d (seules les marques sonores contenant des représentations graphiques, à savoir des notations musicales, peuvent faire l'objet d'une extension internationale, étant donné que l'OMPI n'accepte pas les fichiers sonores électroniques)

Lorsque la marque de base est une marque figurative, une marque de position, une marque de motif, une marque de mouvement, un hologramme ou tout autre type de marque (hormis une marque verbale, une marque de couleur, une marque tridimensionnelle et une marque sonore, mentionnées ci-dessus), aucune indication spécifique ne peut être mentionnée sur le formulaire de demande internationale. Par conséquent, ces demandes seront traitées sans indication du type de marque. Toutefois, par souci de clarté, l'EUIPO ajoutera le type de marque dans le champ descriptif du formulaire électronique destiné à être transmis à l'OMPI.

En outre, seules les marques de mouvement ou les hologrammes contenant des représentations graphiques peuvent faire l'objet d'une extension internationale, étant donné que l'OMPI n'accepte pas les fichiers vidéo. Pour la même raison, les marques multimédias ne peuvent pas faire l'objet d'une extension internationale.

Lorsque la marque de base est une marque collective ou une marque de certification, le demandeur doit cocher la case correspondante dans la rubrique 9d.

- Si la marque de base comprend une description, celle-ci peut être incluse dans la demande internationale [rubrique 9 e)]. Toutefois, il est possible de ne pas insérer de description de la marque dans la demande internationale si la ou les marques de base n'en contiennent pas.
- Il est possible d'inclure une indication même si la ou les marques de base n'en contiennent pas [rubrique 9 g)].
- L'OMPI exige une transcription en caractères latins si la marque contient des caractères non latins. En l'absence de transcription, l'OMPI soulève une irrégularité qui doit être corrigée directement par le demandeur. Cela vaut pour tous les types de marques, et pas uniquement pour les marques verbales.

La liste des produits et services doit être identique à la liste contenue dans la ou les marques de base à la date de dépôt de la demande internationale ou comprise dans celle-ci.

- Le demandeur doit présenter la liste des produits et services par classe (rubrique 10).
- La liste peut aussi être limitée pour une, plusieurs ou toutes les parties contractantes désignées. La limitation vis-à-vis de chaque partie contractante peut être différente.

Si le demandeur ne fournit pas de traduction dans la langue de l'OMPI choisie (anglais, français ou espagnol), mais autorise l'EUIPO à fournir la traduction ou à utiliser la traduction existante pour la ou les marques de base, il n'est pas consulté au sujet de la traduction.

2.1.3.3 Revendication de priorité

Si une priorité est revendiquée dans la rubrique 6 du formulaire officiel, l'office auprès duquel la marque antérieure a été déposée, le numéro de la marque (le cas échéant) et la date de dépôt doivent être indiqués. Aucun document de priorité ne doit être présenté. Si la marque antérieure invoquée comme droit de priorité afférent à une demande internationale ne porte pas sur tous les produits et services, il convient d'indiquer les produits et services concernés. Si la priorité est revendiquée sur le fondement de plusieurs marques antérieures de dates différentes, il convient d'indiquer les produits et services auxquels se rapporte chaque marque antérieure.

2.1.3.4 Signature

Règle 9, paragraphe 2, point b), du REC

La signature à la rubrique 12 du formulaire officiel est facultative dans la mesure où les données seront uniquement transférées par voie électronique à l'OMPI, et non sous forme de document original ou télécopie du formulaire.

2.1.3.5 Formulaire de désignation des États-Unis

Si les États-Unis d'Amérique sont désignés, il convient de joindre un formulaire MM18 de l'OMPI dûment complété et signé (voir rubrique 11 du formulaire MM2/EM2, note de bas de page **). Ce formulaire, qui contient la déclaration d'intention d'utiliser la marque, est uniquement disponible en anglais et doit être rempli en anglais, quelle que soit la langue de la demande internationale.

2.1.4 Examen de la demande internationale par l'EUIPO

Article 184 du RMUE
Article 3, paragraphe 1, du protocole de Madrid

Si l'examen de la demande internationale révèle des irrégularités, l'EUIPO invite le demandeur à y remédier dans un délai d'un mois. En principe, ce bref délai doit

permettre à l'EUIPO de transmettre la demande internationale à l'OMPI dans les deux mois suivant la date de réception et, par conséquent, de maintenir cette date comme date de l'enregistrement international.

S'il n'est pas remédié aux irrégularités, l'EUIPO indique au demandeur qu'il refuse de transmettre la demande internationale à l'OMPI. La taxe de traitement n'est pas remboursée.

Ceci n'empêche pas le dépôt d'une autre demande internationale à une date ultérieure.

Dès que l'EUIPO constate que la demande internationale est en ordre, il la transmet à l'OMPI par voie électronique, à l'exception des documents tels que la feuille de calcul des taxes ou le formulaire MM18, qui sont transmis en tant que pièces jointes numérisées. La transmission électronique contient la certification par l'office d'origine visée à l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Madrid.

2.1.5 Irrégularités constatées par l'OMPI

| |
|---|
| Règle 11, paragraphe 4, et règles 12 et 13 du REC |
|---|

Si l'OMPI détecte des irrégularités dans la demande, il délivre une notification d'irrégularité qui est transférée au demandeur et à l'EUIPO en qualité d'office d'origine. Selon leur nature, les irrégularités doivent être corrigées par l'EUIPO ou par le demandeur. Les irrégularités relatives au paiement des taxes internationales doivent être corrigées par le demandeur. Toutes les irrégularités visées à la règle 11, paragraphe 4, du REC, doivent être corrigées par l'EUIPO.

En cas d'irrégularités dans la classification des produits et services, dans l'indication des produits et services ou les deux, le demandeur ne peut pas présenter ses arguments directement à l'OMPI, mais doit les communiquer par l'intermédiaire de l'EUIPO dans la langue de la procédure avec l'OMPI. Dans ce cas, l'EUIPO transmet telle quelle la communication du demandeur à l'OMPI, puisque l'EUIPO n'utilise ni la possibilité prévue à la règle 12, paragraphe 2, du REC, d'exprimer un avis différent, ni celle prévue à la règle 13, paragraphe 2, du REC, de faire une proposition de correction de l'irrégularité.

2.2 Désignations postérieures

| |
|--|
| Article 187 du RMUE Article 65, paragraphe 2, point b), du RDMUE Articles 30 et 31 du REMUE Article 2, paragraphe 1, point ii), du protocole de Madrid Règle 1, sous xxvi <i>bis</i>) et règle 24, paragraphe 2, du REC |
|--|

Dans le cadre du système de Madrid, le titulaire d'un enregistrement international peut étendre la portée géographique de la protection d'un enregistrement. Il existe une procédure particulière appelée «désignation postérieure à un enregistrement» qui étend la portée de la demande internationale à d'autres membres de l'Union de Madrid pour lesquels aucune désignation n'avait encore été enregistrée ou dont la désignation antérieure n'est plus valable. Une désignation postérieure permet également d'étendre

la portée des produits ou services d'une désignation antérieure, à condition de ne pas aller au-delà de la portée de l'enregistrement international, ce qui peut présenter un intérêt dans les situations où une limitation a préalablement été enregistrée.

Contrairement aux demandes internationales, les désignations postérieures ne doivent pas impérativement être déposées par l'intermédiaire de l'office d'origine, mais peuvent être présentées directement à l'OMPI. Le dépôt direct auprès de l'OMPI est recommandé pour accélérer le processus. Si une demande est déposée par l'intermédiaire de l'EUIPO, elle doit être soumise dans la langue dans laquelle l'enregistrement international a été déposé.

Si un enregistrement international est transféré à une personne qui n'est pas habilitée à effectuer une désignation postérieure par l'intermédiaire de l'EUIPO, la demande relative à une telle désignation postérieure ne peut être déposée par l'intermédiaire de l'EUIPO mais doit l'être par l'intermédiaire de l'OMPI ou de l'office de la partie contractante du titulaire (pour de plus amples informations sur l'habilitation à déposer une demande, se reporter au point 2.1.3.1 ci-dessus).

Les désignations postérieures peuvent uniquement intervenir après le dépôt d'une demande internationale et après l'enregistrement international en résultant.

Les désignations postérieures ne sont pas soumises au paiement d'une taxe de traitement à l'EUIPO.

Les désignations postérieures déposées par l'intermédiaire de l'EUIPO doivent être effectuées dans la même langue que la demande internationale initiale, faute de quoi l'EUIPO refusera de les transmettre à l'OMPI. Les désignations postérieures doivent être déposées au moyen du formulaire officiel: le formulaire MM4 de l'OMPI en anglais, français ou espagnol, ou le formulaire EM4 de l'EUIPO dans les autres langues de l'Union européenne. Il n'existe pas de formulaire spécifique de l'EUIPO en anglais, français et espagnol dans la mesure où aucune indication particulière n'est nécessaire pour l'EUIPO dans ces langues, le formulaire MM4 de l'OMPI étant donc suffisant.

La feuille de calcul des taxes (annexe au formulaire MM4 de l'OMPI) doit être soumise dans la langue dans laquelle la désignation postérieure doit être transmise à l'OMPI. Le demandeur peut également joindre une copie du paiement à l'attention de l'OMPI. Toutefois, l'EUIPO ne vérifie pas si la feuille de calcul des taxes est jointe, si elle a été correctement remplie ou si le montant des taxes internationales a été correctement calculé. Toute question concernant le montant des taxes internationales et les moyens de paiement associés doit être adressée au Bureau international. Un calculateur de taxes est disponible sur le site internet de l'OMPI.

Dans les formulaires MM4 ou EM4, les indications requises sont limitées aux indications concernant le titulaire, le représentant, la liste des produits et services, et la désignation de parties contractantes supplémentaires au protocole de Madrid. Ces indications doivent être fournies comme dans le formulaire MM2. En cas de changement de titulaire, l'habilitation à déposer une demande fera également l'objet d'une vérification, à savoir dans le cas où la demande internationale a été transférée à une personne qui est un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou qui a son domicile ou un établissement au sein de l'Union européenne (l'EUIPO comme «office de la partie contractante du titulaire»).

La liste des produits et services peut être la même que dans l'enregistrement international (rubrique 5 a) du formulaire officiel ou plus restreinte [rubrique 5 b) ou c)].

Elle ne peut pas être plus large que l'étendue de la protection de l'enregistrement international, même si elle est couverte par la marque de base.

Par exemple, un enregistrement international pour les classes 18 et 25 avec désignation de la Chine pour la classe 25 peut faire l'objet d'une désignation postérieure de la Chine en relation aux produits de la classe 18. Cependant le même enregistrement international ne pourra pas faire l'objet d'une désignation postérieure de la Chine pour la classe 9, car cette classe n'est pas couverte par l'enregistrement international, même si la marque de base couvrirait cette classe.

Dans le cadre de ces limites, différentes listes peuvent être présentées pour différentes parties contractantes désignées postérieurement.

La marque doit être la même que l'enregistrement international initial.

Les désignations postérieures doivent être effectuées dans la même langue que la demande internationale initiale, faute de quoi l'EUIPO refusera de les transmettre.

Si la demande n'est ni en anglais, ni en français, ni en espagnol, le demandeur doit cocher la rubrique 0.1 sur le formulaire EM4 de l'EUIPO et indiquer la langue dans laquelle la désignation postérieure doit être transmise à l'OMPI. Les rubriques 0.2 et 0.3 concernant la traduction de la liste des produits et services et la langue de correspondance entre le demandeur et l'EUIPO doivent aussi être complétées.

Si le titulaire le souhaite, une désignation postérieure peut prendre effet à l'issue d'une procédure particulière, à savoir l'inscription d'une modification ou d'une radiation partielle concernant l'enregistrement en cause ou le renouvellement de l'enregistrement international.

L'EUIPO doit informer le demandeur de l'extension territoriale de la date à laquelle la demande d'extension territoriale a été reçue.

Si la demande d'extension territoriale ne respecte pas les exigences décrites ci-dessus, l'EUIPO invitera le demandeur à corriger les irrégularités dans un délai d'au moins un mois. Si ces irrégularités ne sont pas corrigées dans le délai fixé, l'EUIPO peut refuser de transmettre la demande au Bureau international. Cependant, l'EUIPO ne doit pas refuser de transmettre la demande au Bureau international avant que le demandeur ait eu l'occasion de corriger toute irrégularité relevée dans cette dernière.

L'EUIPO transmettra au Bureau international la demande d'extension territoriale soumise après l'enregistrement international dès que les exigences décrites ci-dessus auront été satisfaites.

2.3 Notification de faits ayant une incidence sur l'enregistrement de base

| |
|---|
| Articles 49, 53, 57 à 62, et 128 du RMUE Article 29 du REMUE |
|---|

Si, dans les cinq ans suivant l'enregistrement international, la ou les marques de base cessent totalement ou partiellement de produire leurs effets, l'enregistrement international est annulé dans la même mesure puisqu'il en «dépend». Une telle

annulation intervient non seulement en cas d'«attaque centrale» par un tiers, mais également si la ou les marques de base expirent à la suite d'une action ou d'une absence d'action de leur titulaire.

Dans le cas de MUE, ceci couvre les cas où, en tout ou en partie (pour certains produits ou services seulement),

- la ou les MUE/demandes de MUE sur lesquelles est fondé l'enregistrement international sont retirées, considérées retirées ou ont été rejetées;
- la ou les MUE sur lesquelles repose l'enregistrement international ont fait l'objet d'une renonciation ou ont été abandonnées, n'ont pas été renouvelées ou ont été déclarées nulles par l'EUIPO ou, sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, par un tribunal des MUE.

Lorsque cette situation résulte d'une décision (de l'EUIPO ou d'un tribunal des MUE), la décision doit être définitive.

Si cela survient dans le délai de cinq ans, l'EUIPO doit notifier l'OMPI en conséquence.

L'EUIPO vérifie que la demande internationale a effectivement été enregistrée avant de signifier à l'OMPI que la MUE de base a cessé de produire ses effets.

L'OMPI doit également être informé dans les cas où une procédure a été engagée avant l'expiration du délai de cinq ans, mais n'a pas fait l'objet d'une décision définitive dans ce délai. Cette notification doit être faite à la fin du délai de cinq ans. Les situations concernées sont:

- un refus pendant de la demande de MUE de base au titre de motifs absolus (y compris recours formés devant les chambres de recours, le Tribunal ou la Cour de justice);
- une procédure d'opposition pendante contre la demande de MUE de base (y compris recours formés devant les chambres de recours, le Tribunal ou la Cour de justice);
- une procédure d'annulation pendante devant l'EUIPO contre la MUE de base (y compris recours formés devant les chambres de recours, le Tribunal ou la Cour de justice);
- lorsqu'il est indiqué dans le registre des marques de l'UE qu'une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon contre la MUE de base a été déposée devant un tribunal des marques de l'UE, mais qu'aucune mention n'a encore été portée dans le registre de la décision du tribunal des marques de l'UE sur la demande reconventionnelle.

Dès lors qu'une décision définitive a été prise ou que la procédure est terminée, une nouvelle notification est envoyée à l'OMPI indiquant si et dans quelle mesure la ou les marques de base ont cessé de produire leurs effets ou restent valables.

Si, dans les cinq ans suivant l'enregistrement international, la ou les MUE/demandes de MUE de base sont subdivisées ou transférées en partie, ceci doit également être signifié à l'OMPI. Toutefois, de telles situations sont sans effet sur la validité de l'enregistrement international. La notification vise simplement à garder une trace du numéro de la ou des marques sur lesquelles repose l'enregistrement international.

L'EUIPO ne rapporte aucun autre changement concernant la ou les marques de base à l'OMPI. Si le demandeur/titulaire souhaite inscrire de tels changements au registre international, il en fait la demande séparément (voir point 2.4 ci-dessous).

2.4 Communication de modifications ayant une incidence sur la marque internationale

Le registre international est tenu par l'OMPI. Les possibles modifications énumérées ci-dessous ne peuvent être enregistrées qu'après l'enregistrement de la marque.

L'EUIPO ne traite pas les demandes de renouvellement ni le paiement de la taxe de renouvellement.

En principe, la plupart des modifications apportées à des enregistrements internationaux peuvent être déposées soit directement auprès de l'OMPI par le titulaire enregistré de l'enregistrement international soit par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire. Toutefois, certaines demandes de modifications peuvent être déposées par une autre partie et par l'intermédiaire d'un autre office, comme exposé ci-dessous.

2.4.1 Cas où les demandes de modifications peuvent être transmises **sans** examen

| |
|--|
| Règles 20 et 20 <i>bis</i> , et règle 25, paragraphe 1, du REC |
|--|

Les demandes de modifications ci-dessous concernant un enregistrement international peuvent être présentées à l'EUIPO comme «office de la partie contractante du titulaire»:

- formulaire MM5 de l'OMPI: changement de titulaire, total ou partiel, soumis par le titulaire inscrit de l'enregistrement international (dans la terminologie de la MUE, cela correspond à un transfert);
- formulaire MM6 de l'OMPI: limitation de la liste des produits et services pour toutes les parties contractantes ou certaines d'entre elles;
- formulaire MM7 de l'OMPI: renonciation à une ou plusieurs parties contractantes (pas toutes);
- formulaire MM8 de l'OMPI: radiation totale ou partielle de l'enregistrement international;
- formulaire MM9 de l'OMPI: changement de nom ou d'adresse du titulaire;
- formulaires MM13/MM14 de l'OMPI: nouvelle licence ou modification d'une licence soumise par le titulaire enregistré de l'enregistrement international;
- formulaire MM15 de l'OMPI: radiation de l'inscription d'une licence
- formulaire MM19 de l'OMPI: restriction du droit de disposition du titulaire soumise par le titulaire inscrit de l'enregistrement international (dans la terminologie de la MUE, cela correspond à un droit réel, une mesure d'exécution forcée ou une procédure d'insolvabilité envisagés aux articles 22, 23 et 24 du RMUE).

De telles demandes adressées à l'EUIPO par le titulaire de l'enregistrement international seront simplement transférées à l'OMPI sans examen. Les dispositions du RMUE relatives aux procédures correspondantes ne s'appliquent pas. En particulier,

les règles linguistiques applicables sont celles du REC et aucune taxe ne doit être réglée à l'EIPO.

Ces demandes ne peuvent être déposées par l'intermédiaire de l'EIPO que s'il est l'office d'origine ou s'il a acquis compétence à l'égard du titulaire du fait d'un transfert de l'enregistrement international [voir la règle 1, sous xxvi *bis*), du REC].

Les demandes pour lesquelles l'EIPO est compétent (en tant qu'office d'origine) seront simplement transmises à l'OMPI. Les demandes pour lesquelles l'EIPO n'est pas compétent (c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas l'office d'origine) ne seront pas examinées.

Les possibilités prévues à la règle 20, paragraphe 1, point a), du REC, qui permettent à un office de la partie contractante du titulaire de notifier au Bureau international toute restriction du droit de disposition du titulaire de son propre chef, ne seront pas utilisées.

2.4.2 Cas où les demandes de modifications sont transmises après examen

Article 201 du RMUE

Règle 20, paragraphe 1, point a), règle 20 *bis*, paragraphe 1, et règle 25, paragraphe 1, point b), du REC

Le REC dispose que des demandes d'enregistrement de changement de propriétaire, de licence ou de restriction du droit de disposition du titulaire peuvent uniquement être déposées directement auprès de l'OMPI par le titulaire de l'enregistrement international. Il serait virtuellement impossible d'enregistrer un changement de propriétaire ou de licence à l'OMPI si:

- le titulaire d'origine n'existait plus (fusion, décès); ou
- le titulaire ne coopérait pas avec son licencié, ou (plus probablement encore) avec le bénéficiaire d'une mesure d'exécution forcée.

Pour ces raisons, le nouveau titulaire, le licencié ou le bénéficiaire du droit de disposition n'a pas d'autre choix que de déposer sa demande auprès de l'office de la partie contractante du titulaire. L'OMPI enregistre ces demandes sans examen au fond du fait qu'elles ont été transmises par ledit office.

Pour éviter qu'une partie tierce ne puisse devenir le titulaire ou le licencié d'un enregistrement international, il est impératif que l'EIPO examine toutes les demandes présentées par toute autre partie que le titulaire de l'enregistrement international pour déterminer s'il existe une preuve du transfert, de la licence ou de l'autre droit, tel que prévu à l'article 201 du RMUE. L'EIPO se limite à examiner la preuve du transfert, de la licence ou de l'autre droit. Les articles 20 et 26, du RMUE et l'article 13 du REMUE, ainsi que les parties correspondantes des directives de l'EIPO relatives aux transferts, licences, droits réels, exécution forcée et procédures d'insolvabilité ou procédures analogues, s'appliquent par analogie. Si aucune preuve n'est produite, l'EIPO refuse de transmettre la demande à l'OMPI. Une telle décision est susceptible de recours.

À tous les autres égards, les dispositions du RMUE ne s'appliquent pas. En particulier, la demande doit être faite dans l'une des langues de l'OMPI et sur l'un des formulaires appropriés de l'OMPI, et aucune taxe n'est payable à l'EIPO.

3 L'EUIPO en tant qu'office désigné

3.1 Vue d'ensemble

Toute personne qui est un ressortissant d'un État membre ou dispose d'un domicile ou d'un établissement commercial dans un État ayant ratifié le protocole de Madrid et qui est le titulaire d'une demande ou d'un enregistrement national dans le même État (une «marque de base») peut, par l'intermédiaire de l'office national auprès duquel la marque de base est demandée ou enregistrée (l'«office d'origine»), déposer une demande internationale ou une désignation postérieure dans laquelle il peut désigner l'Union européenne.

Après examen de la classification et vérification de certaines formalités (y compris paiement de taxes), l'OMPI publie l'enregistrement international dans la Gazette OMPI des marques internationales, délivre le certificat d'enregistrement et informe les offices désignés de l'enregistrement international. L'EUIPO reçoit exclusivement sous forme électronique les données provenant de l'OMPI.

L'EUIPO identifie les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne par leur numéro d'enregistrement OMPI précédé d'un «**W**» et d'un **0** s'il s'agit d'un nouvel enregistrement international (par ex. **W01 234 567**) et d'un **1** s'il s'agit d'une désignation postérieure (par ex. **W10 987 654**). Les autres désignations de l'Union européenne pour le même enregistrement international ont pour identifiants **W2**, **W3**, etc. Lors d'une recherche dans les bases de données en ligne de l'EUIPO, le «**W**» ne doit cependant pas être saisi.

Le type de marque figurant dans la base de données de l'EUIPO par défaut dépendra de la question de savoir si l'indication apparaît dans le registre international sous le code INID 541 («Reproduction de la marque lorsque celle-ci est représentée en caractères standard»), le code INID 550 («Indication relative à la nature de la marque ou au type de marque» pour la marque tridimensionnelle ou la marque sonore) ou le code INID 558 («Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs couleurs»). Si aucune de ces indications n'est présélectionnée, la marque sera intégrée en tant que marque figurative dans la base de données de l'EUIPO.

L'EUIPO dispose de 18 mois pour informer l'OMPI de tous les motifs possibles de refus de la désignation de l'Union européenne. La période de 18 mois commence à courir à la date de notification de la désignation à l'EUIPO.

Si l'OMPI envoie des corrections qui affectent la marque elle-même, les produits et services ou la date de désignation, il appartient à l'EUIPO de décider si une nouvelle période de 18 mois doit commencer à courir à partir de la date de la nouvelle notification. Si une correction n'affecte qu'une partie des produits et services, le nouveau délai s'applique à cette partie seulement et l'EUIPO doit republier en partie l'enregistrement international dans le Bulletin des MUE et rouvrir le délai d'opposition pour cette seule partie des produits et services.

Les missions principales exercées par l'EUIPO en qualité d'office désigné sont:

- première republication dans le Bulletin des MUE;
- examen de formalités, y compris de listes limitées à la désignation de l'Union européenne, de termes vagues dans la spécification des produits et services, de revendications d'ancienneté;

- examen des motifs absolus;
- examen d'oppositions contre des enregistrements internationaux;
- traitement de communications provenant de l'OMPI concernant des changements apportés aux enregistrements internationaux;
- deuxième republication dans le Bulletin des MUE;
- émission de déclarations d'octroi de protection ou de décisions finales.

3.2 Représentation professionnelle

Articles 119, paragraphe 2, et article 120 du RMUE

En principe, il n'est pas nécessaire pour le titulaire de l'enregistrement international de nommer un représentant devant l'EUIPO.

Les titulaires établis en dehors de l'Espace Économique Européen (EEE) sont cependant tenus d'être représentés (a) à la suite d'un refus provisoire, (b) pour déposer des revendications d'ancienneté directement auprès de l'EUIPO ou (c) à la suite d'une objection concernant une revendication d'ancienneté (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle, et articles 119 et 120 du RMUE).

Si un titulaire de l'enregistrement international établi en dehors de l'EEE a nommé un représentant devant l'OMPI qui figure aussi dans la base de données des représentants tenue par l'EUIPO, celui-ci est automatiquement considéré comme le représentant du titulaire de l'enregistrement international devant l'EUIPO.

Si un titulaire de l'enregistrement international établi en dehors de l'EEE n'a pas nommé de représentant ou a nommé un représentant devant l'OMPI qui ne figure pas dans la base de données des représentants tenue par l'EUIPO, toutes les notifications de refus provisoire ou d'objection contiennent une invitation à nommer un représentant, conformément aux articles 119 et 120 du RMUE. Pour de plus amples informations sur la représentation dans le cadre de chaque procédure devant l'EUIPO, se reporter aux points 3.3.3, 3.4 et 3.6.6 ci-dessous.

3.3 Première republication, recherches et formalités

3.3.1 Première republication

Article 90 du RMUE

Dès leur réception, les enregistrements internationaux sont immédiatement publiés¹ dans la Partie M.1 du Bulletin des MUE, sauf si la deuxième langue n'a pas été indiquée.

¹ Les enregistrements internationaux sont tout d'abord publiés à la Gazette OMPI des marques internationales «la Gazette», puis «republiés» par l'Office.

La publication est limitée à des données bibliographiques, à la reproduction de la marque et aux numéros de classes. Elle n'inclut pas la liste complète des produits et services. Cela signifie, en particulier, que l'EU IPO ne traduit pas les enregistrements internationaux ou la liste des produits et services. La publication indique également les première et deuxième langues de l'enregistrement international et contient une référence à la publication de l'enregistrement international dans la Gazette de l'OMPI, qu'il convient de consulter pour de plus amples informations. Il est renvoyé au Bulletin des MUE sur le site internet de l'EU IPO pour d'autres informations.

À compter de la date de la première republication, l'enregistrement international produit les mêmes effets qu'une demande de MUE publiée.

3.3.2 Recherches

| |
|---------------------|
| Article 195 du RMUE |
|---------------------|

À la demande du titulaire de l'enregistrement international soumise dans un délai d'un mois à partir du moment où l'OMPI informe l'EU IPO de la désignation, l'EU IPO rédige un rapport de recherche de l'Union européenne pour chaque enregistrement international qui cite des MUE similaires et des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne. Les titulaires des marques antérieures cités dans le rapport reçoivent un courrier d'information conformément à l'article 195, paragraphe 4, du RMUE, à moins qu'ils demandent à l'EU IPO de ne pas leur envoyer de courriers d'information. En outre, sur demande du titulaire international, l'EU IPO envoie l'enregistrement international aux offices nationaux participants aux fins de recherches nationales (voir Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédures).

La demande de recherche nationale doit être déposée directement auprès de l'EU IPO. Les titulaires d'enregistrements nationaux désignant l'Union européenne doivent demander les recherches nationales et acquitter la taxe correspondante dans un délai d'un mois suivant la notification de la désignation à l'EU IPO par l'OMPI. En cas de paiement tardif ou de non-paiement de taxes de recherche, il est procédé comme si la demande de recherches nationales n'avait pas été déposée.

Le paiement peut intervenir à l'aide de l'un quelconque des moyens de paiement acceptés par l'EU IPO (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs, point 2).

Les rapports de recherche demandés sont envoyés directement au titulaire de l'enregistrement international ou, si celui-ci a nommé un représentant devant l'OMPI, audit représentant, peu importe l'endroit où il se trouve. Le titulaire n'est pas tenu de nommer un représentant devant l'EU IPO aux seules fins de la demande ou de la réception des rapports de recherche.

3.3.3 Examen des formalités

L'examen des formalités par l'EU IPO concernant des enregistrements internationaux se limite à vérifier si une deuxième langue a été indiquée, si la demande porte sur une marque collective ou une marque de certification (qui doit comprendre la soumission des règlements d'usage de la marque), si les listes limitées à la désignation de l'Union européenne relèvent de la liste principale de l'enregistrement international, s'il existe

des revendications d'ancienneté et si la liste des produits ou services répond aux exigences de clarté et de précision telles qu'elles sont décrites dans les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification.

3.3.3.1 Langues

Article 146, paragraphes 3, 4 et 8, et articles 193 et 206 du RMUE
Règle 9, paragraphe 5, point g), sous ii), du REC

La règle 9, paragraphe 5, point g), sous ii), du REC, et l'article 206 du RMUE, imposent au demandeur d'un enregistrement international désignant l'Union européenne d'indiquer une deuxième langue, différente de la première, choisie parmi les quatre autres langues de l'EIPO, en cochant la case correspondante dans la section consacrée aux parties contractantes des formulaires MM2 ou MM4 de l'OMPI.

Conformément à l'article 206 du RMUE, la langue de dépôt de la demande internationale est la langue de la procédure au sens de l'article 146, paragraphe 4, du RMUE. Si la langue choisie par le titulaire de l'enregistrement international dans des procédures écrites n'est pas la langue de la demande internationale, le titulaire doit fournir une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois suivant la présentation du document original. À défaut de réception de la traduction dans ce délai, le document original est considéré ne pas avoir été reçu par l'EIPO.

La deuxième langue indiquée dans la demande internationale est la deuxième langue au sens de l'article 146, paragraphe 3, du RMUE, c'est-à-dire une langue de procédure acceptée pour les procédures d'opposition, de déchéance ou d'annulation devant l'EIPO.

Si n'a pas été indiqué de deuxième langue, l'examineur délivre un refus provisoire de protection et accorde au titulaire un délai de deux mois pour y remédier à compter de la date d'émission du refus provisoire par l'EIPO, conformément à l'article 193, paragraphe 5, du RMUE. Si nécessaire, la notification du refus provisoire invite le titulaire de l'enregistrement international à nommer un représentant conformément aux articles 119 et 120 du RMUE. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la Gazette et envoyée au titulaire de l'enregistrement international. La réponse au refus provisoire doit être adressée à l'EIPO.

Si, dans le délai prescrit, le titulaire de l'enregistrement international corrige l'irrégularité et satisfait à l'exigence de nommer un représentant devant l'EIPO, le cas échéant, l'enregistrement international fait l'objet d'une republication.

Si l'irrégularité n'est pas corrigée ou si aucun représentant n'est nommé (le cas échéant), l'EIPO confirme le refus au titulaire de l'enregistrement international. Le titulaire dispose de deux mois pour former un recours. Dès lors que la décision est finale, l'EIPO informe l'OMPI de la confirmation du refus provisoire.

3.3.3.2 Marques collectives et de certification

| |
|--|
| Articles 74 à 76, 83, 84 et 194 du RMUE Articles 16, 17 et 33 du REMUE Article 76 du RDMUE |
|--|

Il n'existe que trois types de marques dans le système de la MUE: les marques individuelles, les marques collectives et les marques de certification (voir Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités).

Le formulaire de demande internationale ne contient qu'une seule indication regroupant les marques collectives, les marques de certification et les marques de garantie. Par conséquent, l'enregistrement international désignant l'Union européenne fondé sur une marque de certification, marque de garantie ou marque collective nationale, sera inscrit soit comme une marque collective de l'UE soit comme une marque de certification de l'UE et, entraînera l'acquiescement de taxes plus élevées.

Les conditions applicables aux marques collectives de l'UE et aux marques de certification de l'UE s'appliquent aussi aux enregistrements internationaux correspondants désignant l'UE. Pour de plus amples informations sur les critères d'examen, voir Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités (points 9.2 et 9.3) et les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 15, Marques collectives de l'Union européenne et Chapitre 16, Marques de certification de l'Union européenne.

Conformément à l'article 194 du RMUE, le titulaire doit présenter le règlement d'usage de la marque directement à l'EUIPO dans les deux mois suivant la date à laquelle le Bureau international notifie la désignation à l'EUIPO.

Lors de l'examen des spécificités de la marque et du contenu des règlements d'usage de la marque, l'EUIPO déterminera si la désignation concerne une marque collective ou une marque de certification.

Si, dans ce délai, le règlement d'usage n'a pas été présenté ou contient des irrégularités, ou si le titulaire ne satisfait pas aux exigences des articles 74 ou 83 du RMUE, l'examineur délivre un refus provisoire de protection et accorde au titulaire deux mois pour y remédier à compter de la date d'émission du refus provisoire par l'EUIPO, conformément à l'article 33 du REMUE. Si nécessaire, la notification du refus provisoire invite le titulaire à nommer un représentant, conformément aux articles 119 et 120 du RMUE. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la Gazette et envoyée au titulaire de l'enregistrement international. La réponse au refus provisoire doit être adressée à l'EUIPO.

Si, dans le délai prescrit, le titulaire de l'enregistrement international corrige l'irrégularité et satisfait à l'exigence de nommer un mandataire devant l'EUIPO, le cas échéant, l'enregistrement international est effectué.

Si l'irrégularité n'est pas corrigée ou si aucun mandataire n'est nommé (le cas échéant), l'Office confirme le refus au titulaire de l'enregistrement international et lui accorde un délai de deux mois pour former un recours. Dès lors que la décision est définitive, l'Office informe l'OMPI de la confirmation du refus provisoire.

Si la réponse au refus provisoire contient des éléments soumis par le titulaire de l'enregistrement international confirmant à l'EUIPO que le titulaire de l'enregistrement international ne remplit pas les conditions pour être titulaire d'une marque collective ou d'une marque de certification de l'Union européenne, l'EUIPO examine la désignation comme une marque individuelle. Le titulaire de l'enregistrement international est informé en conséquence et obtient le remboursement de la différence en euros entre la taxe due pour une désignation individuelle de l'Union européenne et celle due pour une désignation collective ou de certification.

3.3.3.3 Revendications d'ancienneté

Revendications d'ancienneté déposées avec la désignation

| |
|--|
| Article 191 du RMUE Règle 9, paragraphe 5, point g) i), et règle 21 <i>bis</i> du REC |
|--|

Un demandeur qui désigne l'Union européenne dans une demande internationale ou une désignation postérieure peut revendiquer l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre. Une telle revendication doit être présentée au moyen du formulaire MM17 annexé à la demande internationale ou à la demande de désignation postérieure, qui doit indiquer pour chaque revendication:

- l'État membre de l'Union européenne dans lequel le droit antérieur est enregistré;
- le numéro d'enregistrement;
- la date de dépôt de l'enregistrement correspondant.

Il n'existe pas de disposition équivalente à l'article 39, paragraphe 2, du RMUE, applicable aux dépôts de MUE directes.

Il ne faut pas joindre des certificats ou documents à l'appui des revendications d'ancienneté au formulaire MM17, puisque l'OMPI ne les transmet pas à l'EUIPO.

Les revendications d'ancienneté présentées avec la demande internationale ou la désignation postérieure sont examinées de la même façon que les revendications d'ancienneté présentées avec une demande de MUE. Pour de plus amples informations, se reporter aux Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités.

S'il est nécessaire de produire des documents à l'appui de la revendication d'ancienneté ou si la demande contient des irrégularités, l'examineur délivre au titulaire de l'enregistrement international une notification d'irrégularités dans laquelle il lui accorde un délai de deux mois pour y remédier. Si nécessaire, le titulaire de l'enregistrement international est aussi invité à nommer un mandataire devant l'EUIPO.

Si la revendication d'ancienneté est acceptée par l'EUIPO, les offices de propriété intellectuelle concernés en sont informés. Il n'est pas nécessaire d'informer l'OMPI dans la mesure où aucune modification du registre international n'est requise.

Si l'irrégularité n'est pas corrigée ou si aucun mandataire n'est nommé (le cas échéant), le droit d'ancienneté s'éteint conformément à l'article 191, paragraphe 4, du RMUE. Le titulaire de l'enregistrement international peut demander une décision, qui est susceptible de recours. Dès lors que la décision est définitive, l'EUIPO informe l'OMPI de toute déchéance, tout refus ou toute annulation du droit d'ancienneté ou de

tout retrait de la revendication d'ancienneté. De telles modifications sont inscrites au registre international et publiées par l'OMPI.

Revendications d'ancienneté déposées après l'acceptation de la désignation de l'UE par l'EU IPO

Article 192 du RMUE
Article 32 du REMUE
Règle 21 *bis*, paragraphe 2, du REC

Après la publication de l'acceptation finale de l'enregistrement international au Bulletin des marques de l'Union européenne, le titulaire de l'enregistrement international peut revendiquer l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre en déposant une demande directement auprès de l'EU IPO. Toute demande de la sorte déposée auprès de l'OMPI sera considérée ne pas avoir été déposée. .

Toute revendication d'ancienneté présentée dans l'intervalle entre le dépôt de la demande internationale et la publication de l'acceptation définitive de l'enregistrement international est considérée avoir été reçue par l'EU IPO à la date de publication de l'acceptation définitive de l'enregistrement international et, par conséquent, sera examinée par l'EU IPO après cette date.

S'il est nécessaire de produire des documents à l'appui de la revendication d'ancienneté ou si la demande contient des irrégularités ou que la désignation d'un représentant devant l'EU IPO est requise, l'examineur délivre au titulaire de l'enregistrement international une notification d'irrégularités dans laquelle il lui accorde un délai de deux mois pour y remédier.

Si la revendication d'ancienneté est acceptée par l'Office, celui-ci en informe l'OMPI, qui inscrit cet élément au registre international et le publie.

Les offices de propriété intellectuelle concernés sont informés conformément à l'article 35, paragraphe 4, du RMUE.

Si l'irrégularité n'est pas corrigée ou si un représentant n'est pas nommé (le cas échéant), le droit d'ancienneté est refusé et le titulaire de l'enregistrement international bénéficie d'un délai de deux mois pour former un recours. Dans ce cas, l'OMPI n'est pas informé. Il en va de même si la revendication d'ancienneté est abandonnée.

3.3.3.4 Termes vagues

Articles 33, 41, 182 et 193 du RMUE
Article 33 du REMUE

Les enregistrements internationaux désignant l'UE sont examinés en vue de la spécification des termes généraux ou vagues figurant dans la liste des produits et services de la même manière que pour les demandes de MUE directes (voir Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification).

Avant de présenter un enregistrement international désignant l'UE, il est possible d'effectuer une recherche dans le contenu de la Harmonised Database (HDB) en

utilisant TMclass (<http://tmclass.tmdn.org>). La HDB rassemble des termes qui ont été acceptés par tous les offices de l'UE à des fins de classification. Les utilisateurs peuvent sélectionner ces termes pré-approuvés, à condition qu'ils relèvent du champ d'application de la marque de base, afin d'établir leur liste de produits et services et vérifier en même temps si ces termes sont également inclus dans le MGS-Gestionnaire des produits et services de Madrid de l'OMPI (<https://webaccess.wipo.int/mgs/>). Tous les termes issus de la HDB seront automatiquement acceptés par l'Office. Le fait de vérifier à l'avance que les produits ou services sont inclus à la fois dans TMclass et dans la base de données MGS facilitera le processus d'enregistrement de la marque pour les enregistrements internationaux désignant l'UE.

Lorsque l'enregistrement international comporte, dans la liste des produits ou services, des termes vagues qui manquent de clarté ou de précision, l'EUIPO émet un refus provisoire de protection et accorde au titulaire un délai de deux mois à compter du jour où l'EUIPO délivre le refus provisoire conformément à l'article 33, du RMUE et à l'article 33 du REMUE pour remédier à l'irrégularité. Si nécessaire, la notification de refus provisoire invitera le titulaire de l'enregistrement international à nommer un représentant conformément aux articles 119 et 120 du RMUE. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la Gazette et communiquée au titulaire de l'enregistrement international. La réponse au refus provisoire doit être adressée à l'EUIPO.

Après envoi du refus provisoire, tout nouvel examen est identique à celui d'une demande de MUE directe. Des échanges directs avec le titulaire de l'enregistrement international ou son représentant interviennent aussi souvent que nécessaire. Les termes qui doivent être précisés par le titulaire de l'enregistrement international devraient toujours figurer dans la même classe que le libellé original inscrit au registre international.

Si l'objection est levée à l'issue du réexamen ou si le titulaire de l'enregistrement international corrige l'irrégularité et satisfait à l'exigence de nommer un représentant devant l'EUIPO, le cas échéant, et dans le délai prescrit, l'EUIPO délivre un statut provisoire de la marque à l'OMPI, à condition qu'aucun autre refus provisoire *ex officio* ne soit en cours et que le délai d'opposition soit toujours ouvert.

Les réponses du titulaire de l'enregistrement international ou de son représentant ne sont pas traitées s'ils sont tous deux situés en dehors de l'EEE.

Si le titulaire ne parvient pas à lever les objections ou à convaincre l'examineur qu'elles sont infondées, ou s'il s'abstient de répondre à l'objection, le refus provisoire est confirmé. En d'autres termes, si le refus provisoire ne concerne qu'une partie des produits et services, seuls les produits et services en question sont refusés, tandis que les autres sont acceptés. Le titulaire de l'enregistrement international dispose de deux mois pour former un recours.

Dès lors que la décision est définitive et si le refus est total, l'EUIPO informe l'OMPI de la confirmation du refus provisoire. Si le refus est uniquement partiel, la communication est remise à l'OMPI au terme de toutes les autres procédures ou à l'expiration du délai d'opposition, sans réception d'opposition (voir point 3.9 ci-dessous).

3.3.3.5 Liste de produits et services limitée pour la désignation de l'UE

Lorsqu'une liste de produits et services limitée est demandée pour la désignation de l'UE, l'EUIPO examinera si les produits et services demandés sont compris dans la liste principale de produits et services de l'enregistrement international.

Lorsque la liste limitée pour l'UE contient des termes qui ne sont pas compris dans la liste principale de produits et services de l'enregistrement international, l'EUIPO émet un refus provisoire de protection et accorde au titulaire de l'enregistrement international un délai de deux mois à compter du jour de la notification du refus provisoire pour remédier à l'irrégularité. Si nécessaire, la notification de refus provisoire invitera le titulaire de l'enregistrement international à nommer un représentant conformément aux articles 119 et 120 du RMUE. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la Gazette et communiquée au titulaire de l'enregistrement international. La réponse au refus provisoire doit être adressée à l'EUIPO.

Après envoi du refus provisoire, tout nouvel examen est identique à celui d'une demande de MUE directe. Des échanges directs avec le titulaire de l'enregistrement international ou son représentant ont lieu aussi souvent que nécessaire.

Si l'objection est levée à l'issue du réexamen ou si le titulaire de l'enregistrement international corrige l'irrégularité et satisfait à l'exigence de nommer un représentant devant l'EUIPO, le cas échéant, et dans le délai prescrit, l'EUIPO délivre un statut provisoire de la marque à l'OMPI, à condition qu'aucun autre refus provisoire *ex officio* ne soit en cours et que le délai d'opposition soit toujours ouvert; l'enregistrement international poursuit alors son cours.

Les réponses du titulaire de l'enregistrement international ou de son représentant ne sont pas traitées s'ils sont tous deux situés en dehors de l'EEE.

Si le titulaire ne parvient pas à lever les objections ou à convaincre l'examineur qu'elles sont infondées, ou s'il s'abstient de répondre à l'objection, le refus provisoire est confirmé. En d'autres termes, si le refus provisoire ne concerne qu'une partie des produits et services, seuls les produits et services en question sont refusés, tandis que les autres sont acceptés. Le titulaire de l'enregistrement international dispose de deux mois pour former un recours.

À partir du moment où la décision est définitive et si le refus est total, l'EUIPO informe l'OMPI de la confirmation du refus provisoire. Si le refus est uniquement partiel, la communication est remise à l'OMPI au terme de toutes les autres procédures ou à l'expiration du délai d'opposition, sans réception d'opposition (voir point 3.9 ci-dessous).

3.4 Motifs absolus de refus

| |
|--|
| Article 193 du RMUE Article 33 du REMUE Règle 18 <i>bis</i> , paragraphe 1, du REC |
|--|

Les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne font l'objet d'un examen relatif aux motifs absolus de refus comme les demandes de MUE directes (voir Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus).

Si l'EUIPO conclut que la marque peut bénéficier d'une protection, et sous réserve qu'aucun autre refus provisoire ne soit en cours, il envoie un statut provisoire de la marque à l'OMPI, indiquant que l'examen d'office a été effectué, mais que l'enregistrement international est toujours ouvert aux oppositions ou observations de tiers. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la Gazette et communiquée au titulaire de l'enregistrement international.

Si l'EUIPO conclut que la marque ne peut bénéficier d'une protection, il envoie un refus provisoire de protection accordant au titulaire de l'enregistrement international deux mois à compter de la date d'envoi du refus provisoire pour présenter des observations. Si nécessaire, la notification du refus provisoire invite aussi le titulaire à nommer un représentant, conformément aux articles 119 et 120 du RMUE. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la Gazette et communiquée au titulaire de l'enregistrement international. La réponse au refus provisoire doit être adressée à l'EUIPO.

Si l'objection est levée à l'issue du réexamen, l'examineur délivre un statut provisoire de la marque à l'OMPI, à condition qu'aucun autre refus provisoire ne soit en cours et que le délai d'opposition soit toujours ouvert.

Toutefois, l'EUIPO conserve la possibilité de rouvrir l'examen des motifs absolus de sa propre initiative à tout moment avant la déclaration finale d'octroi de la protection, sans toutefois dépasser le délai de dix-huit mois dont dispose l'EUIPO pour communiquer à l'OMPI tous les motifs de refus potentiels (voir point 3.1 ci-dessus)

Après envoi du refus provisoire, tout nouvel examen est identique à celui d'une demande de MUE directe. Des échanges directs avec le titulaire ou son représentant interviennent aussi souvent que nécessaire.

Les réponses reçues par le titulaire de l'enregistrement international ou son représentant ne sont pas traitées s'ils sont tous deux situés en dehors de l'EEE.

Si le titulaire ne parvient pas à lever les objections ou à convaincre l'examineur qu'elles sont infondées, ou s'il ne répond pas à l'objection, le refus est confirmé. En d'autres termes, si le refus provisoire ne concerne que quelques produits et services, seuls les produits et services en question sont refusés, tandis que les autres sont acceptés. Le titulaire de l'enregistrement international dispose de deux mois pour former un recours.

Dès lors que la décision est définitive et pour autant que le refus soit total, l'EUIPO informe l'OMPI de la confirmation du refus provisoire. Si les motifs absolus de refus sont uniquement partiels, la communication est remise à l'OMPI à l'issue de toutes les autres procédures ou à l'expiration du délai d'opposition, sans réception d'opposition (voir point 3.9 ci-dessous).

3.5 Observations de tiers

Article 45 et article 193, paragraphe 7, du RMUE

Des observations de tiers peuvent être valablement déposées auprès de l'EUIPO à compter de la date de notification de l'enregistrement international à l'EUIPO et au moins jusqu'à la fin du délai d'opposition et, si une opposition a été formée, tant que celle-ci est pendante, mais pas au-delà de la période de 18 mois dont dispose l'EUIPO pour informer l'OMPI des motifs de refus possibles (voir point 3.1 ci-dessus).

Si des observations de tiers sont reçues avant que l'EUIPO ne communique le résultat de l'examen des motifs absolus à l'OMPI et si l'EUIPO considère les observations justifiées, un refus provisoire est émis.

Si des observations de tiers sont reçues après l'émission d'un refus provisoire sur le fondement de motifs absolus en rapport avec des produits et services autres que ceux sur lesquels portent les observations et si l'EUIPO considère les observations justifiées, un nouveau refus provisoire est émis.

Si des observations de tiers sont reçues après l'émission d'un statut provisoire de la marque et si l'EUIPO considère qu'elles sont justifiées, un refus provisoire postérieur aux observations de tiers est émis. Les observations sont jointes au refus provisoire.

La procédure d'examen ultérieure est identique à la procédure décrite dans les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure, point 3.1.

Si l'EUIPO considère les observations injustifiées, elles sont simplement transférées au demandeur sans en informer l'OMPI.

3.6 Opposition

Article 196 du RMUE
Articles 77 et 78 du RDMUE

3.6.1 Délai

Des oppositions peuvent être formées contre l'enregistrement international dans un délai de un à quatre mois suivant la date de la première republication. Par exemple, si la première republication intervient le 15 février 2017, le délai d'opposition débute le 16 mars 2017 et expire le 15 juin 2017.

Le délai d'opposition est fixe et indépendant de l'issue de la procédure relative aux motifs absolus. Néanmoins, le début de la procédure d'opposition dépend du résultat de l'examen d'office, pour autant que la procédure d'opposition puisse être suspendue en cas d'émission d'un refus *ex officio* concernant les mêmes produits et services.

Des oppositions formées après la republication de l'enregistrement international mais avant le début du délai d'opposition sont conservées et considérées avoir été formées le premier jour du délai d'opposition. Si l'opposition est retirée avant cette date, la taxe d'opposition est remboursée.

3.6.2 Récépissé et notification au titulaire international

Article 4 et article 77, paragraphe 3, du RDMUE

L'EUIPO envoie un récépissé à l'opposant. Si l'opposition a été reçue avant le début du délai d'opposition, un courrier est envoyé à l'opposant lui indiquant que l'opposition est considérée avoir été reçue le premier jour du délai d'opposition et que l'opposition sera mise en attente jusqu'à cette date.

L'EUIPO envoie également un exemplaire de la notification d'opposition au titulaire de l'enregistrement international ou, si ce dernier a nommé un mandataire devant l'OMPI et si l'EUIPO dispose de coordonnées suffisantes, audit mandataire, même si le lieu d'activité se situe en dehors de l'EEE, à titre d'information.

3.6.3 Taxes

Article 99 et article 196, paragraphe 2, du RMUE

L'opposition n'est considérée dûment formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Si le paiement de la taxe pendant le délai d'opposition ne peut être établi, l'opposition est considérée ne pas avoir été formée.

Si l'opposant conteste cette conclusion, il a le droit de demander une décision formelle sur la perte de droits. La décision de l'EUIPO de confirmer la conclusion est notifiée aux deux parties. Si l'opposant fait appel de cette décision, l'EUIPO transmet un refus provisoire à l'OMPI, même incomplet, à la seule fin de respecter le délai de 18 mois. Si la décision devient définitive, le refus provisoire est révoqué. Dans le cas contraire, la procédure d'opposition débute normalement.

3.6.4 Contrôle de la recevabilité

Article 119, paragraphe 2, du RMUE
Articles 5 et 78 du RDMUE

L'EUIPO vérifie si l'opposition est recevable et si elle contient les éléments requis par l'OMPI.

Si l'opposition est jugée irrecevable, l'EUIPO en informe le titulaire de l'enregistrement international et aucun refus provisoire fondé sur une opposition n'est envoyé à l'OMPI.

Pour de plus amples informations sur les procédures d'opposition, se reporter aux Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions procédurales.

3.6.5 Langue de procédure

Article 146, paragraphe 6, du RMUE
Article 3, du RDMUE

Les actes d'opposition (à l'instar des demandes en déchéance ou nullité) doivent être déposés dans la langue de l'enregistrement international (la première langue) ou dans la deuxième langue que le titulaire international est tenu d'indiquer lorsqu'il désigne l'Union européenne. L'opposant peut choisir l'une de ces deux langues comme langue de la procédure d'opposition. L'acte d'opposition peut également être présenté dans l'une des trois autres langues de l'EUIPO, pour autant qu'une traduction dans la langue de la procédure soit déposée dans un délai d'un mois.

L'EUIPO utilisera:

- la langue de la procédure d'opposition choisie par l'opposant dans toutes les communications directement adressées aux parties;
- la langue dans laquelle l'enregistrement international a été enregistré auprès de l'OMPI (première langue) dans toutes les communications avec l'OMPI, tel que pour le refus provisoire.

3.6.6 Représentation du titulaire de l'enregistrement international

3.6.6.1 Récépissés d'oppositions

Article 4, du RDMUE

Dans le récépissé d'opposition, le cas échéant, l'EUIPO indique au représentant devant l'OMPI que si le titulaire de l'enregistrement international ne nomme pas de représentant satisfaisant aux exigences des articles 119 ou 120 du RMUE, dans un délai d'un mois suivant la réception de la communication, l'EUIPO invitera le titulaire de l'enregistrement international à nommer un représentant en précisant le délai d'opposition une fois que l'opposition est jugée recevable.

Si le titulaire de l'enregistrement international dispose d'un représentant de l'OMPI **au sein de** l'Union européenne qui ne figure pas dans la base de données des représentants tenue par l'EUIPO, l'EUIPO indique à ce représentant que, s'il souhaite représenter le titulaire de l'enregistrement international devant l'EUIPO, il doit préciser le fondement de son habilitation [c'est-à-dire s'il est avocat ou mandataire agréé au sens de l'article 120, paragraphe 1, point a) ou b), du RMUE, ou un représentant salarié, au sens de l'article 119, paragraphe 3, du RMUE (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle)].

3.6.6.2 Notification de commencement de la procédure d'opposition

Article 6, paragraphe 1, du RDMUE

Si l'opposition a été jugée recevable et si, malgré l'invitation prévue au point 3.6.6.1 ci-dessus, le titulaire de l'enregistrement international omet de nommer un représentant avant que l'opposition ait été jugée recevable, le traitement ultérieur du dossier dépend

de la question de savoir si le **titulaire de l'enregistrement international** est tenu d'être représenté devant l'EUIPO conformément à l'article 119, paragraphe 2, du RMUE.

- Si le titulaire de l'enregistrement international **n'est pas** tenu d'être représenté devant l'EUIPO, la procédure continue directement avec le titulaire de l'enregistrement international, c'est-à-dire que ce dernier est notifié de la recevabilité de l'opposition et des délais prescrits pour la motivation.
- Si le titulaire de l'enregistrement international **est** tenu d'être représenté devant l'EUIPO, le titulaire de l'enregistrement international est informé de l'irrecevabilité de l'opposition et reçoit la demande officielle de nommer un représentant dans un délai de deux mois suivant la réception de la communication (article 77, paragraphe 4, du RDMUE), faute de quoi l'enregistrement international sera refusé avec droit de former un recours. Une fois la décision devenue finale, la procédure d'opposition est close et l'OMPI est informé. Pour la répartition des coûts, les règles normales s'appliquent, ce qui signifie qu'aucune décision sur les coûts ne sera prise et que la taxe d'opposition ne sera pas remboursée.

3.6.7 Refus provisoire (fondé sur des motifs relatifs)

Article 78 du RDMUE
Article 5, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 2, points a) et b), du protocole de Madrid
Règle 17, paragraphes 1, point a), et paragraphe 2, sous v), du REC

Toute opposition considérée formée et jugée recevable entraîne l'envoi d'une notification de refus provisoire à l'OMPI sur le fondement de l'opposition pendante. L'OMPI est informé de toute opposition recevable dûment formée pendant le délai d'opposition au moyen d'un refus provisoire distinct pour chaque opposition.

Le refus provisoire peut être partiel ou total. Il contient les droits antérieurs invoqués, la liste pertinente des produits et services sur lesquels repose l'opposition et, en cas de refus partiel, la liste des produits et services concernés par l'opposition.

L'opposant doit donner la liste des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée dans la langue de la procédure d'opposition. L'EUIPO communique cette liste à l'OMPI dans cette langue, sans la traduire dans la langue dans laquelle la demande internationale a été enregistrée.

Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la Gazette et communiquée au titulaire de l'enregistrement international. Toutefois, elle ne contient pas de délai puisque le délai pour le début de la procédure est fixé directement dans la notification aux parties envoyée en parallèle par l'EUIPO, comme dans le cas d'une MUE normale.

3.6.8 Suspension de l'opposition lorsqu'il existe un refus provisoire *ex officio* en cours

Article 6, paragraphe 2, et article 77, paragraphe 5, du RDMUE

Si l'opposition a été déposée alors que l'EUIPO a déjà émis un ou plusieurs refus provisoires *ex officio* pour les mêmes produits et services, l'EUIPO informe l'OMPI du refus provisoire fondé sur l'opposition et indique aux parties que, à compter de la date de la communication, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à ce qu'une décision finale ait été rendue concernant les refus *ex officio*.

Si le(s) refus provisoire(s) *ex officio* aboutit/aboutissent à un refus définitif de protection pour l'ensemble des produits et services ou pour ceux à l'encontre desquels l'opposition est formée, la procédure d'opposition est close par un non-lieu à statuer et la taxe d'opposition est remboursée.

Si le(s) refus *ex officio* n'est pas/ne sont pas maintenu(s) ou ne l'est/le sont que partiellement, la procédure d'opposition reprend pour les produits et services restants.

3.7 Radiation de l'enregistrement international ou renonciation à la désignation de l'Union européenne

Si, à la suite d'un refus provisoire *ex officio* ou à un refus provisoire fondé sur des motifs relatifs, le titulaire demande la radiation de l'enregistrement international du registre international ou renonce à sa désignation de l'Union européenne, le dossier est classé dès la réception de la notification par l'OMPI. Il est, par conséquent, vivement conseillé au titulaire d'informer l'Office au moment où il présentera sa demande à l'OMPI. Ainsi, l'Office suspendra la procédure d'examen dans l'attente de la réception de la notification de radiation ou d'annulation de l'OMPI.

Si cela se produit avant le début de la phase contradictoire de la procédure d'opposition, la taxe d'opposition est remboursée à l'opposant puisque cela revient au retrait de la demande de MUE. Le titulaire de l'enregistrement international doit soumettre de telles demandes à l'OMPI (ou par l'intermédiaire de l'office d'origine) au moyen du formulaire officiel (MM7/MM8). L'EUIPO ne peut agir comme intermédiaire et il ne transmet pas ce type de demande à l'OMPI.

Toutefois, la radiation de l'enregistrement international à la demande de l'office d'origine (en raison d'une «attaque centrale» pendant la période de dépendance de cinq ans) est jugée équivalente au rejet de la demande de MUE dans des procédures parallèles en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du RDMUE. Dans ce cas, la taxe d'opposition n'est pas remboursée.

3.8 Limitation de la liste des produits et services

Article 9 *bis*, point iii), du protocole de Madrid
Règle 25 du REC

L'EUIPO ne peut pas communiquer des limitations en tant que telles à l'OMPI.

Par conséquent, à la suite d'un refus provisoire fondé sur la spécification des produits et services ou des motifs absolus ou relatifs, le titulaire de l'enregistrement international peut choisir de limiter la liste des produits et services, par l'intermédiaire de l'OMPI ou directement auprès de l'EUIPO.

- Par l'intermédiaire de l'OMPI au moyen du formulaire correspondant (MM6/MM8) (auquel cas, dès lors que la limitation permet de renoncer à l'objection, l'EUIPO informe l'OMPI du retrait du refus provisoire).
- Directement auprès de l'EUIPO, auquel cas l'EUIPO confirmera simplement le refus provisoire. En d'autres termes, dans le registre international figurera un refus partiel et non la limitation en tant que telle. Par conséquent, une transformation peut se révéler impossible, dans la mesure où le motif de refus s'applique dans les États membres conformément à l'article 202 et à l'article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE.

Si aucun refus provisoire n'est pendant, toutes les limitations doivent être déposées uniquement par l'intermédiaire de l'OMPI. Il en va de même pour les limitations déposées pendant les procédures en nullité/déchéance. L'OMPI enregistrera la limitation et la transmettra à l'EUIPO pour examen.

Si, à la suite d'un refus provisoire, le titulaire de l'enregistrement international choisit de limiter la liste des produits et services par l'intermédiaire de l'OMPI, l'EUIPO devra en être informé dès l'envoi de la demande. La procédure d'examen sera suspendue dans l'attente de la réception de la notification de limitation de l'OMPI.

Les limitations sont examinées de la même façon que les limitations ou renoncations partielles concernant une MUE/demande de MUE (voir Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification, et les Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 1, Modifications d'un enregistrement). Si la limitation a été soumise par l'intermédiaire de l'OMPI et si elle est jugée inacceptable par l'EUIPO, une communication indiquant que la limitation est sans effet sur le territoire de l'Union européenne est émise, conformément à la règle 27, paragraphe 5, du REC. Une telle déclaration n'est pas soumise à examen ou recours.

Les radiations partielles à la demande de l'office d'origine (à la suite d'une «attaque centrale» pendant la période de dépendance de cinq ans) sont enregistrées telles quelles par l'EUIPO.

Si la limitation est soumise avant le début de la phase contradictoire de la procédure d'opposition et permet de mettre fin à la procédure d'opposition, la taxe d'opposition est remboursée à l'opposant.

3.9 Confirmation ou retrait d'un refus provisoire et émission d'une déclaration d'octroi de protection

Article 33, paragraphe 2, du REMUE
Article 78, paragraphe 5 et article 79, paragraphe 1, du RDMUE
Règle 18 *ter*, paragraphes 1 à 3, du REC

Si une ou plusieurs notifications de refus provisoire ont été envoyées à l'OMPI, l'EUIPO est tenu d'exécuter l'une des actions suivantes, une fois toutes les procédures terminées et toutes les décisions devenues définitives.

- Confirmer le ou les refus provisoires à l'OMPI; ou
- Envoyer une déclaration d'octroi de protection à l'OMPI indiquant que le ou les refus provisoires sont partiellement ou totalement retirés. La déclaration d'octroi de protection doit préciser pour quels produits et services la marque est acceptée.

Si, à l'expiration du délai d'opposition, l'enregistrement international n'a pas fait l'objet d'un refus provisoire, l'EUIPO envoie une déclaration d'octroi de protection à l'OMPI pour l'ensemble des produits et services.

La déclaration d'octroi de protection doit inclure la date à laquelle l'enregistrement international a été republié dans la Partie M.3 du Bulletin des MUE.

L'EUIPO ne délivre pas de certificat d'enregistrement pour des enregistrements internationaux.

3.10 Deuxième republication

Article 189, paragraphes 2 et 3, article 190, paragraphe 2, et article 203 du RMUE

La deuxième republication par l'EUIPO intervient quand l'enregistrement est (au moins partiellement) protégé dans l'Union européenne, à l'issue de toutes les procédures.

La date de la deuxième republication constitue la date à partir de laquelle commence la période d'usage de cinq ans et celle à partir de laquelle l'enregistrement peut être invoqué contre les contrefaçons.

À compter de la date de la deuxième republication, l'enregistrement international produit les mêmes effets qu'une MUE enregistrée. Ces effets peuvent donc entrer en vigueur avant l'expiration du délai de 18 mois.

Seuls les éléments suivants sont publiés dans la Partie M.3.1 du Bulletin des MUE:

- 111 numéro de l'enregistrement international;
- 460 date de publication à la Gazette, le cas échéant;
- 400 date(s), numéro(s) et page(s) de la/des publication(s) antérieure(s) au Bulletin des MUE;
- 450 date de publication de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure au Bulletin des MUE.

3.11 Transfert de la désignation de l'Union européenne

Article 201 du RMUE

L'enregistrement international constitue un enregistrement unique aux fins administratives puisqu'il s'agit d'une seule inscription au registre international. Toutefois, en pratique, il s'agit d'un ensemble de marques (régionales) lorsque l'on examine les effets matériels et la marque en tant qu'objet de propriété. S'agissant du lien avec la marque de base, tandis que l'enregistrement international doit initialement être au nom du titulaire de la marque de base, il peut ensuite être transféré indépendamment de la marque de base.

En réalité, un «transfert d'enregistrement international» n'est qu'un transfert de la marque produisant des effets pour une, plusieurs ou toutes les parties contractantes désignées, et pour tous les produits et services ou une partie de ceux-ci. En d'autres termes, il équivaut à un transfert du nombre correspondant de marques nationales (régionales).

Les transferts ne peuvent être présentés directement à l'EUIPO en sa qualité d'office désigné. Ils doivent être soumis à l'OMPI ou par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire à l'aide du formulaire MM5 de l'OMPI. Une fois enregistré par l'OMPI, le changement de propriétaire de la désignation de l'Union européenne est notifié à l'EUIPO et automatiquement intégré dans la base de données de l'EUIPO.

En sa qualité d'office désigné, l'EUIPO n'a pas à examiner quoi que ce soit en ce qui concerne le transfert. La règle 27, paragraphe 4, du REC, autorise un office désigné à déclarer à l'OMPI qu'un changement de titulaire est sans effet en ce qui concerne sa désignation. L'EUIPO n'applique toutefois pas cette règle puisqu'il n'est pas compétent pour réexaminer si la modification du registre international était fondée sur une preuve du transfert.

3.12 Nullité, déchéance et demandes reconventionnelles

Articles 58 à 60, et article 189, paragraphe 2, article 190, paragraphe 2, et articles 198 et 203 du RMUE
Article 34 du REMUE

La nullité des effets d'un enregistrement international désignant l'Union européenne peut être prononcée et la demande de nullité des effets d'un enregistrement international désignant l'Union européenne correspond à une demande en déchéance ou en nullité dans la terminologie des MUE.

Aucun délai n'est prévu pour le dépôt d'une demande en nullité ou déchéance, avec les exceptions suivantes:

- une demande en nullité relative à un enregistrement international désignant l'Union européenne n'est recevable qu'une fois la désignation définitivement acceptée par l'EUIPO, à savoir une fois envoyée la déclaration d'octroi de protection.

- Une demande en déchéance fondée sur le non-usage d'un enregistrement international désignant l'Union européenne n'est recevable que si, à la date de présentation de la demande, l'acceptation définitive de l'enregistrement international a été republiée par l'EIPO au moins cinq ans auparavant (voir article 203 du RMUE, qui dispose que la date de publication aux termes de l'article 190, paragraphe 2 du RMUE, tient lieu de date d'enregistrement en vue de l'établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l'usage sérieux dans l'Union européenne de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international désignant l'Union européenne).

L'EIPO examine la demande comme si elle visait directement une MUE directe (voir Directives, Partie D, Radiation).

Si l'enregistrement international désignant l'Union européenne est totalement ou partiellement invalidé/révoqué à la suite d'une décision définitive ou une action reconventionnelle, l'EIPO en informe l'OMPI conformément à l'article 5, paragraphe 6, et à la règle 19 du REC. L'OMPI enregistre l'annulation/la déchéance et la publie dans la Gazette.

4 Transformation (*conversion*), transformation (*transformation*), remplacement

4.1 Remarques préliminaires

Transformation (*conversion*) ou transformation (*transformation*)

Ces deux procédures s'appliquent lorsqu'un enregistrement international désignant l'Union européenne cesse de produire ses effets, mais pour des raisons différentes:

- Lorsque l'enregistrement international désignant l'Union européenne est refusé définitivement par l'EIPO ou cesse de produire ses effets pour des raisons indépendantes de la marque de base, seule la **transformation (*conversion*)** est disponible. La transformation (*conversion*) est ouverte, dans le délai prescrit, même si, entre-temps, l'enregistrement international a également été radié du registre international à la demande de l'office d'origine, c'est-à-dire au moyen d'une «attaque centrale».
- Lorsqu'un enregistrement international cesse de produire ses effets parce que la marque de base a fait l'objet d'une «attaque centrale» pendant la période de dépendance de cinq ans, la **transformation (*transformation*)** en une demande de MUE directe est possible. La transformation n'est pas disponible lorsque l'enregistrement international a été radié à la demande du titulaire ou lorsque le titulaire a renoncé à tout ou partie de la désignation de l'Union européenne. La désignation de l'Union européenne doit demeurer effective au moment où la transformation est demandée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été refusée définitivement par l'EIPO, autrement, il ne restera rien à transformer et la transformation (*conversion*) de la désignation sera la seule possibilité.

4.2 Transformation (*conversion*)¹

Articles 139 à 141, et article 202 du RMUE
Règle 24, paragraphe 2, point a), sous iii), du REC

La possibilité légale d'effectuer une transformation (*conversion*) a son origine dans le système de la MUE, qui a été adapté afin de rendre la transformation (*conversion*) d'une désignation de l'Union européenne en une demande de marque nationale, par le biais d'un enregistrement international, tout aussi possible que pour une MUE directe. Le système de la MUE et le système de Madrid ont également été adaptés afin de permettre la transformation (*conversion*) en une désignation d'États membres parties au système de Madrid (la transformation (*conversion*) de type «*opting back*»). Malte n'est pas partie au système de Madrid.

Dans ce dernier cas, une demande de désignation postérieure du ou des États membres est transférée à l'OMPI. Ce type de désignation postérieure est la seule qui, au lieu d'être demandée directement auprès de l'office d'origine ou de l'OMPI, doit l'être par l'intermédiaire de l'office désigné.

Pour de plus amples informations sur la conversion, se reporter aux Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 2, Transformation (*conversion*).

4.3 Transformation (*transformation*)

Article 111, paragraphe 2, point p), et article 204 du RMUE
Article 36 du REMUE
Article 6, paragraphe 3, et article 9 *quinquies*, du protocole de Madrid

4.3.1 Remarques préliminaires

La transformation (*transformation*) ne trouve son origine que dans le protocole de Madrid. Elle a été introduite afin d'atténuer les conséquences de la période de dépendance de cinq ans déjà instituée par l'Arrangement de Madrid. Lorsqu'un enregistrement international est totalement ou partiellement radié parce que la marque de base a cessé de produire ses effets et que le titulaire présente une demande pour la même marque et les mêmes produits et services que l'enregistrement radié auprès de l'office de toute partie contractante pour laquelle l'enregistrement international avait un effet, cette demande est traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international ou, si les parties contractantes avaient été désignées ultérieurement, à la date de la désignation postérieure; en outre, elle bénéficie de la même priorité, le cas échéant.

¹ En anglais, le terme «*conversion*» est utilisé pour décrire une disposition juridique particulière du système de la MUE (article 139 et suivants du RMUE), tandis que le terme utilisé à cette fin à l'article 9 *quinquies* est «*transformation*». Dans d'autres langues, le même mot est utilisé pour décrire les deux différentes dispositions juridiques (en espagnol le mot «*transformación*» par exemple). Pour éviter les confusions, il sera utile d'utiliser le terme anglais «*conversion*» entre parenthèses lorsqu'en français, par exemple, «*transformation*» est utilisé au sens de l'article 139 du RMUE.

Un tel dépôt n'est pas régi par le protocole de Madrid et l'OMPI n'est impliqué en aucune façon. Contrairement à la transformation-*conversion*, la transformation-*transformation* de la désignation de l'Union européenne en demande nationale n'est pas possible. De même, il est impossible de transformer une désignation de l'Union européenne en désignations individuelles d'États membres. Si l'Union européenne a été désignée, l'enregistrement international produit des effets au sein de l'Union européenne et non dans un État membre individuel en tant que tel.

La désignation de l'Union européenne doit encore produire ses effets à la date de demande de la transformation (*transformation*), c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été refusée de façon définitive par l'EUIPO; faute de quoi, il n'y a plus rien à transformer et la transformation (*conversion*) de la désignation est la seule possibilité.

4.3.2 Principes et effets

| |
|--------------------|
| Article 32 du RMUE |
|--------------------|

À la suite de la **radiation totale ou partielle d'un enregistrement international désignant l'Union européenne à la demande de l'office d'origine** en vertu de l'article 9 *quinquies* du PM (c'est-à-dire à la suite d'une «attaque centrale» durant la période de dépendance de cinq ans), le titulaire peut déposer une demande de MUE «directe» pour la même marque et les mêmes produits et services que la marque radiée.

La demande résultant de la transformation (*transformation*) est traitée par l'EUIPO comme si elle avait été déposée le jour de l'enregistrement international initial ou, lorsque l'Union européenne a été désignée après l'enregistrement international, le jour de la désignation postérieure; en outre, elle bénéficie de la même priorité, le cas échéant.

La date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure ne deviendra pas la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne. L'article 27 du RMUE, qui s'applique *mutatis mutandis*, énonce des conditions claires pour l'octroi d'une date de dépôt, sous réserve également du paiement de la taxe de demande sous délai d'un mois. Toutefois, la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure est la date qui détermine l'«effet du droit antérieur» de la MUE aux fins de recherches de priorité, d'oppositions, etc.

Contrairement aux revendications de priorité et d'ancienneté (article 41, paragraphe 8, du RMUE), il n'est pas possible de disposer d'une date «fractionnée» ou «partielle», avec une date valable uniquement pour les produits contenus dans l'enregistrement international et la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne constituant la date pertinente pour les produits et services supplémentaires. L'article 9 *quinquies* du protocole de Madrid ou l'article 204 du RMUE ne prévoient aucun effet de transformation (*transformation*) partielle.

Le renouvellement commence à courir à la date de dépôt de la MUE ayant fait l'objet d'une transformation (*transformation*).

4.3.3 Procédure

Les conditions prévues à l'article 9 *quinquies* du protocole de Madrid pour invoquer un droit de transformation (*transformation*) sont:

- que la demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été totalement ou partiellement radié, et
- que les produits et services de la demande déposée soient couverts par la liste des produits et services de la désignation de l'Union européenne.

Le demandeur doit revendiquer ce droit dans la section correspondante prévue à cet effet, dans le formulaire de demande de MUE. Les indications suivantes doivent être données:

1. numéro de l'enregistrement international qui a été totalement ou partiellement radié;
2. date à laquelle l'enregistrement international a été totalement ou partiellement radié par l'OMPI;
3. date de l'enregistrement international au sens de l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou date de l'extension territoriale à l'Union européenne faite postérieurement à l'enregistrement international conformément à l'article 3 *ter*, paragraphe 2, du protocole de Madrid;
4. date de la priorité invoquée dans l'enregistrement international, le cas échéant.

Si l'EUIPO note une irrégularité, il invite le demandeur à y remédier dans un délai de deux mois.

S'il n'est pas remédié aux irrégularités, le droit, à la date de l'enregistrement international ou de l'extension territoriale et, le cas échéant, de la priorité de l'enregistrement international, est perdu. En d'autres termes, si la transformation est définitivement refusée, la demande de MUE est examinée comme une demande «normale».

4.3.4 Examen

4.3.4.1 Demande de transformation d'enregistrements internationaux désignant l'Union européenne quand aucune donnée détaillée n'a été publiée

Lorsque la demande de transformation porte sur un enregistrement international désignant l'Union européenne et que les données détaillées le concernant n'ont pas été publiées conformément à l'article 152, paragraphe 2, du RMUE (en d'autres termes, il n'a pas été accepté définitivement par l'EUIPO), la MUE résultant de la transformation est traitée comme une demande de MUE normale; elle est examinée par rapport à la classification, aux formalités et aux motifs absolus, et publiée pour les besoins des oppositions. Rien dans les règlements ne permet à l'EUIPO d'omettre la procédure d'examen.

Néanmoins, comme ce cas précis présuppose une situation dans laquelle un enregistrement international désignant l'Union européenne existe déjà, l'EUIPO peut profiter de la classification de la liste des produits et services de l'enregistrement international radié (pour autant qu'elle respecte les règles de l'EUIPO).

La MUE est publiée dans la Partie A du Bulletin des MUE aux fins de l'opposition, avec un champ supplémentaire du code INID 646 mentionnant les détails de la transformation. Le reste de la procédure se déroule comme pour une MUE normale, même si la procédure d'opposition a déjà été initiée contre l'enregistrement international désignant l'Union européenne sans parvenir au stade de la décision définitive. Dans ce cas, la procédure d'opposition précédente est close et une nouvelle opposition doit être formée.

4.3.4.2 Demande de transformation d'enregistrements internationaux désignant l'Union européenne quand des données détaillées ont été publiées

Quand la demande de transformation porte sur un enregistrement international désignant l'Union européenne et que les données détaillées le concernant ont déjà été publiées conformément à l'article 90, paragraphe 2, du RMUE, les stades de l'examen et de l'opposition sont omis (articles 42 à 47 du RMUE).

Néanmoins, la liste des produits et services doit être traduite dans toutes les langues. La MUE est alors publiée dans la Partie B.2 du Bulletin des MUE avec les traductions et le code INID supplémentaire 646, et le certificat d'enregistrement est immédiatement délivré.

Aux termes de l'article 204, paragraphe 2, du RMUE, en cas de transformation d'un enregistrement international après la deuxième republication, l'intégralité des droits émanant de l'enregistrement international désignant l'UE continuera de s'appliquer sans interruption à la MUE enregistrée, ce qui signifie que cette dernière, aux fins de la détermination d'une «marque antérieure» au sens des articles 8 et 9 du RMUE, bénéficiera de la date de dépôt (ou de priorité) de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure.

En vertu de l'article 182 du RMUE, sauf disposition spécifique contraire, les dispositions du RMUE et les actes adoptés en vertu dudit règlement s'appliquent mutatis mutandis aux enregistrements internationaux désignant l'UE. Ces dispositions comprennent, notamment, l'article 18, paragraphe 1, du RMUE, qui impose aux titulaires de MUE l'obligation d'utiliser la marque dans un délai de cinq ans suivant l'enregistrement. En vertu de l'article 203 du RMUE, la date de deuxième republication d'un enregistrement international désignant l'UE est la date prise en compte pour calculer son délai de grâce. Le raisonnement qui sous-tend le délai de grâce de cinq ans est de donner au titulaire d'une marque un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement pour préparer l'usage de la marque. Étant donné que la situation d'un enregistrement international désignant l'UE qui a été transformé en enregistrement de MUE après sa deuxième republication ne diffère pas de celle de l'enregistrement d'une MUE déposée directement auprès de l'EUIPO, il n'y a pas de raison d'appliquer un traitement différent.

En outre, du point de vue de l'équité, le titulaire d'une marque qui jouit de l'intégralité des droits de protection de la marque sans interruption doit également se soumettre aux obligations correspondantes définies par la loi, dont l'obligation d'utiliser la marque concernée.

Par conséquent, la transformation d'un enregistrement international désignant l'UE après la deuxième republication n'a pas d'incidence sur le calcul du délai de grâce, qui commence comme prévu à l'article 203 du RMUE avec la deuxième republication, à

savoir à la date de la deuxième republication de la désignation originale de l'UE dans la partie M.3 du Bulletin des MUE.

4.3.5 Transformation (*transformation*) et ancienneté

Si des revendications d'ancienneté ont été acceptées par l'EUIPO et enregistrées par l'OMPI dans le dossier de l'enregistrement international transformé désignant l'Union européenne, il n'est pas nécessaire de les revendiquer à nouveau dans la MUE résultant de la transformation. Cette solution n'est pas prévue explicitement dans l'article 36 du REMUE (seule la priorité est mentionnée au point d), mais elle s'étend par analogie à l'ancienneté dans la mesure où:

- l'EUIPO a déjà accepté les revendications et l'OMPI les a publiées;
- dans le cas où, entre-temps, le titulaire aurait laissé les marques antérieures s'éteindre, il ne pourra pas déposer de nouvelles revendications devant l'EUIPO (l'une des conditions d'une revendication d'ancienneté valable étant que le droit antérieur soit à la fois enregistré et en vigueur au moment de la revendication).

4.3.6 Taxes

Il n'y a pas de taxe de «transformation» spécifique. La demande de MUE résultant de la transformation (*transformation*) de l'enregistrement international désignant l'Union européenne est soumise à la même taxe qu'une demande de MUE «normale».

La taxe de base pour la demande de MUE doit être versée à l'EUIPO dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la MUE demandant une transformation (*transformation*) pour que la demande soit conforme à l'article 32 du RMUE, et à l'article 9 *quinquies*, sous iii), du PM et pour que la transformation soit acceptée. Par exemple, si le délai de trois mois pour la transformation expire le 1^{er} avril 2012 et si la demande de transformation en MUE est déposée le 30 mars 2012, le délai de paiement de la taxe de base est le 30 avril 2012. Si le paiement intervient après cette date, les conditions relatives à la transformation ne seront pas réunies, le droit à la transformation sera perdu et la date de dépôt attribuée à la demande de MUE sera la date du versement.

4.4 Remplacement

| |
|--|
| Article 111, paragraphe 3, point t) et article 197 du RMUE Article 4 <i>bis</i> du protocole de Madrid Règle 21 du REC |
|--|

4.4.1 Remarques préliminaires

Le remplacement trouve son origine dans l'Arrangement de Madrid et le protocole de Madrid. Une marque qui est enregistrée auprès de l'office d'une partie contractante est considérée dans certaines conditions comme remplacée par un enregistrement international de la même marque sans préjudice des droits acquis (date antérieure). Le libellé de l'article 4 *bis*, paragraphe 1, du protocole de Madrid dispose clairement que le remplacement est considéré avoir eu lieu automatiquement sans nécessiter aucune action de la part du titulaire et sans aucune inscription du remplacement. Néanmoins, il est possible de demander à l'EUIPO de consigner le remplacement dans son registre

(règle 21 du REC). Cette procédure a pour but de garantir que les informations appropriées concernant le remplacement sont à la disposition des tiers dans les registres nationaux ou régionaux, ainsi que dans le registre international. En d'autres termes, même si l'on n'est pas obligé de faire enregistrer le remplacement pour pouvoir l'invoquer, cela peut quand même s'avérer utile.

Outre la qualification concernant les droits antérieurs acquis, ni l'Arrangement de Madrid ni le protocole de Madrid ne donnent d'autres détails sur le remplacement.

4.4.2 Principe et effets

Conformément à l'article 4 *bis* du protocole de Madrid, le titulaire **peut** demander à l'EUIPO de prendre note dans son registre de l'enregistrement international qui remplace une MUE. Les droits du titulaire au sein de l'Union européenne seront considérés commencer à partir de la date de dépôt de la MUE antérieure. Une entrée sera donc introduite dans le registre des MUE afin de préciser qu'une MUE directe a été remplacée par une désignation de l'Union européenne au moyen d'un enregistrement international et a été publiée.

4.4.3 Procédure

Une demande de remplacement peut être déposée à l'EUIPO à tout moment par le titulaire international après la notification par l'OMPI de la désignation de l'Union européenne.

Quand une demande d'enregistrement d'un remplacement a été reçue, l'EUIPO procède à une vérification formelle, vérifie que les marques sont les mêmes, que tous les produits et services énumérés dans la MUE sont énumérés dans l'enregistrement international désignant l'Union européenne, que les parties sont identiques et que la MUE a été enregistrée avant la désignation de l'Union européenne. L'enregistrement international ne doit pas nécessairement avoir une liste de produits et services identiques. La liste peut être de portée plus large mais elle ne peut pas être plus restreinte. Si la liste est plus restreinte, une notification d'irrégularité sera émise. Il peut être remédié à cette irrégularité en renonçant partiellement aux produits et services de la MUE ne relevant pas du champ d'application de l'enregistrement international.

L'EUIPO estime qu'il suffit que l'enregistrement international et la MUE coexistent à la date de l'enregistrement international pour prendre note du remplacement dans le registre. En particulier, si la désignation de l'Union européenne par l'intermédiaire d'un enregistrement international n'a pas encore été acceptée définitivement, l'EUIPO n'attend pas l'acceptation définitive pour enregistrer le remplacement. Il appartient au titulaire international de décider quand demander le remplacement.

Si toutes les conditions sont satisfaites, l'EUIPO inscrit le remplacement au registre des MUE et informe l'OMPI du remplacement d'une MUE par un enregistrement international, conformément à la règle 21 du REC, en précisant:

- le numéro de l'enregistrement international;
- le numéro de la MUE;
- la date de la demande de MUE;
- la date d'enregistrement de la MUE;
- la ou les date(s) de priorité, le cas échéant;

- le ou les numéro(s) d'ancienneté, la ou les date(s) de dépôt et le ou les pays, le cas échéant;
- la liste des produits et services du remplacement, le cas échéant.

Après l'enregistrement du remplacement, la MUE est maintenue normalement dans le registre tant que le titulaire la renouvelle. En d'autres termes, il y a coexistence entre la MUE remplacée en vigueur et l'enregistrement international désignant l'Union européenne.

Conformément à la règle 21, paragraphe 2, du REC adopté en vertu de l'Arrangement et du protocole de Madrid, l'OMPI inscrit les indications notifiées en vertu du paragraphe 1 de ladite règle au registre international, les publie et en informe le titulaire, afin de garantir que les informations appropriées concernant le remplacement soient mises à la disposition des tiers. Néanmoins, l'EUIPO n'est pas tenu de communiquer les autres changements touchant la MUE remplacée.

4.4.4 Taxes

La demande d'inscription d'un remplacement est gratuite.

4.4.5 Publication

Article 111, paragraphe 3, point t), et article 116 du RMUE

Le remplacement est inscrit au registre des MUE et publié dans la Partie C.3.7 du Bulletin des MUE.

4.4.6 Remplacement et ancienneté

Article 4 *bis*, paragraphe 1, du protocole de Madrid

Dans la mesure où le remplacement se produit «sans préjudice de tous droits acquis» en vertu de l'enregistrement antérieur, l'EUIPO inclut les informations sur les revendications d'ancienneté que contient l'enregistrement de la MUE remplacée dans la notification envoyée à l'OMPI en vertu de la règle 21 du REC.

4.4.7 Remplacement et transformation (*transformation*)

Lorsque l'enregistrement international qui a remplacé la MUE directe cesse de produire ses effets à la suite d'une «attaque centrale» et pour autant que les conditions énoncées à l'article 9 *quinquies* du PM soient respectées, le titulaire peut demander une transformation (*transformation*) de l'enregistrement international au titre de l'article 9 *quinquies* du PM tout en maintenant les effets du remplacement de la MUE et ses effets à l'antériorité de la date, y compris la priorité ou l'ancienneté, le cas échéant.

4.4.8 Remplacement et transformation (*conversion*)

L'enregistrement international et la MUE doivent coexister à la date de l'enregistrement international pour que le remplacement prenne effet. Par conséquent, si l'enregistrement international qui remplace la MUE directe est refusé définitivement par l'EUIPO (à la suite d'une opposition par exemple), le titulaire peut demander la transformation (*conversion*) de la désignation de l'Union européenne et doit pouvoir maintenir les effets du remplacement de la MUE et ses effets relatifs à l'antériorité de la date, y compris la priorité et l'ancienneté, le cas échéant.