RÈGLEMENT (CE) Nº 782/2004 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2004

modifiant le règlement (CE) nº 2868/95 à la suite de l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nº 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire [1], et notamment son article 158,

considérant ce qui suit:

(1) À la suite de la décision du Conseil d'approuver l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (ci-après dénommé protocole de Madrid) [2], il y a lieu d'arrêter les mesures techniques de mise en œuvre du règlement (CE) nº 1992/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) nº 40/94 sur la marque communautaire [3].

(2) Le règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire [4] doit donc être modifié en conséquence.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article premier du règlement (CE) nº 2868/95 est modifié comme suit:

1) Dans la règle 12, un nouveau point m) est ajouté:

«m) le cas échéant, une déclaration par laquelle la demande résulte de la transformation d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne, conformément à l'article 156 du règlement, ainsi que la date de l'enregistrement international conformément à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, ou la date de l'enregistrement de l'extension territoriale à la Communauté européenne postérieure à l'enregistrement international conformément à l'article 3ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid et, si besoin est, la date de priorité de l'enregistrement international.»

2) La règle 84 est modifiée comme suit:

a) Au paragraphe 2, un nouveau point p) est ajouté:

«p) une déclaration par laquelle la demande résulte de la transformation d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne, conformément à l'article 156 du règlement, ainsi que la date de l'enregistrement international conformément à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou la date de l'enregistrement de l'extension territoriale de la Communauté européenne postérieure à l'enregistrement international conformément à l'article 3ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid et, si besoin est, la date de priorité de l'enregistrement international.»

b) Au paragraphe 3, les nouveaux points t), u) et v) sont ajoutés:

«t) le remplacement de la marque communautaire par un enregistrement international conformément à l'article 152 du règlement;

u) la date et le numéro de l'enregistrement international fondé sur la demande de marque communautaire qui a été enregistré comme marque communautaire conformément à l'article 143, paragraphe 1, du règlement;

v) la date et le numéro de l'enregistrement international fondé sur la marque communautaire conformément à l'article 143, paragraphe 1, du règlement.»

3) Dans la règle 89, un nouveau paragraphe 6 est ajouté:

«Les dossiers conservés par l'Office relatifs à des enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne peuvent faire l'objet d'une requête en inspection publique à compter de la date de publication visée à l'article 147, paragraphe 1, du règlement, suivant les conditions énoncées aux paragraphes 1, 3 et 4, et sous réserve de la règle 88.»

[1] JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.
[2] JO L 296 du 14.11.2003, p. 20.
[3] JO L 296 du 14.11.2003, p. 1.
[4] JO L 303 du 15.12.1995, p. 1.

4) Le titre XIII suivant est ajouté:

«TITRE XIII

PROCÉDURES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Partie A

Enregistrement international fondé sur une demande de marque communautaire ou sur une marque communautaire

Règle 102

Dépôt d'une demande internationale

1. Le formulaire mis à disposition par l'Office pour le dépôt d'une demande internationale, visé à l'article 142, paragraphe 1, du règlement, s'inspire du formulaire officiel fourni par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommée "Bureau international"); il présente le même format mais contient les indications et éléments supplémentaires qui sont nécessaires ou appropriés selon les présentes règles. Les demandeurs peuvent également utiliser le formulaire officiel fourni par le Bureau international.

2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis au formulaire de requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international conformément à l'article 144 du règlement.

3. L'Office informe le déposant de la demande internationale de la date à laquelle il reçoit les documents composant la demande internationale.

4. Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue officielle de la Communauté européenne autre que l'une des langues autorisées par le protocole de Madrid pour le dépôt d'une demande internationale et lorsque la demande internationale n'est pas accompagnée ou ne contient pas de traduction de la liste des produits ou des services dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être présentée au Bureau international en vertu de l'article 142, paragraphe 2, du règlement, le demandeur autorise l'Office à joindre à la demande internationale une traduction de ladite liste de produits et de services et de tout autre texte dans la langue dans laquelle la demande doit être présentée au Bureau international conformément à l'article 142, paragraphe 2, du règlement. Si la traduction n'a pas été réalisée au cours de la procédure d'enregistrement de la demande de marque communautaire sur laquelle est fondée la demande internationale, l'Office prend sans délai les mesures nécessaires pour fournir cette traduction.

Règle 103

Examen des demandes internationales

1. Lorsque l'Office reçoit une demande internationale et que la taxe due au titre de la demande internationale visée à l'article 142, paragraphe 5, du règlement n'a pas été versée, l'Office informe le demandeur que la demande internationale est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe n'a pas été acquittée.

2. Lorsque l'examen de la demande internationale révèle l'une ou l'autre des irrégularités suivantes, l'Office invite le demandeur à y remédier dans le délai spécifié:

a) la demande internationale n'a pas été présentée sur l'un des formulaires visés à la règle 102, paragraphe 1, et ne contient pas toutes les indications et les informations requises par ce formulaire;

b) les produits et services indiqués dans la demande internationale ne sont pas couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base de marque communautaire ou dans la marque communautaire de base;

c) la marque faisant l'objet de la demande internationale n'est pas la même que dans la demande de base de marque communautaire ou dans la marque communautaire de base;

d) toutes les indications de la demande internationale relatives à la marque, autres qu'une déclaration de renonciation telle que celle visée à l'article 38, paragraphe 2, du règlement ou une revendication de couleur, n'apparaissent pas dans la demande de base de marque communautaire ou dans la marque communautaire de base;

e) si la couleur est revendiquée, dans la demande internationale, comme un élément distinctif de la marque, la demande de base de marque communautaire ou la marque communautaire de base n'a pas la ou les mêmes couleurs; ou

f) en fonction des indications contenues dans le formulaire international, le demandeur n'a pas qualité pour déposer une demande internationale auprès de l'Office, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point ii), du protocole de Madrid.

3. Lorsque le demandeur n'a pas autorisé l'Office à joindre une traduction, conformément à la règle 102, paragraphe 4, ou qu'il n'apparaît pas clairement sur quelle liste de produits et de services la demande internationale doit se fonder, l'Office invite le demandeur à transmettre les indications requises dans le délai spécifié.

4. Si les irrégularités visées au paragraphe 2 ne sont pas corrigées ou si les indications requises par le paragraphe 3 ne sont pas fournies dans le délai assigné par l'Office, ce dernier rend une décision par laquelle il refuse de transmettre la demande internationale au Bureau international.

Règle 104

Transmission de la demande internationale

L'Office transmet la demande internationale au Bureau international en même temps que la certification prévue à l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Madrid dès que la demande internationale répond aux exigences stipulées aux règles 102 et 103 ainsi qu'aux articles 141 et 142 du règlement.

Règle 105

Désignations postérieures

1. L'Office invite le déposant de la requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international, conformément à l'article 144 du règlement, à corriger le cas échéant les irrégularités suivantes dans le délai spécifié:

a) la requête en extension territoriale n'est pas présentée sur l'un des formulaires visés aux paragraphes 1 et 2 de la règle 102 et ne contient pas toutes les indications et informations exigées dans ledit formulaire;

b) la requête en extension territoriale ne précise pas le numéro de l'enregistrement international auquel il se rapporte;

c) les produits et services ne sont pas couverts par la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement international, ou

d) selon les indications fournies dans le formulaire international, le déposant de la requête en extension territoriale n'est pas habilité à formuler une désignation postérieure à l'enregistrement international par l'intermédiaire de l'Office, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point ii, et à l'article 3 *ter*, paragraphe 2, du protocole de Madrid,

2. Si les irrégularités visées au paragraphe 1 ne sont pas corrigées dans le délai assigné par l'Office, ce dernier rend une décision par laquelle il refuse de transmettre au Bureau international la requête en extension territoriale présentée postérieurement à l'enregistrement international.

3. L'Office informe le déposant de la requête en extension territoriale de la date à laquelle il reçoit la requête en extension territoriale.

4. L'Office transmet au Bureau international la requête en extension territoriale présentée postérieurement à l'enregistrement international dès que les irrégularités visées au paragraphe 1 de la présente règle ont été corrigées et que les exigences spécifiées à l'article 144 sont satisfaites.

Règle 106

Dépendance de l'enregistrement international vis-à-vis de la demande ou de l'enregistrement de base

1. L'Office notifie au Bureau international lorsque, dans un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international,

a) la demande de marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international a été retirée, est réputée retirée ou a été rejetée en vertu d'une décision définitive;

b) la marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international a cessé de produire ses effets car elle a fait l'objet d'une renonciation, elle n'a pas été renouvelée, le titulaire a été déchu de ses droits ou elle a été déclarée nulle par l'Office en vertu d'une décision définitive ou par un tribunal des marques communautaires sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon,

c) la demande de marque communautaire ou la marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international a été divisée en deux demandes ou enregistrements.

2. La notification visée au paragraphe 1 comprend:

a) le numéro de l'enregistrement international;

b) le nom du titulaire de l'enregistrement international;

c) les faits et décisions ayant trait à la demande ou à l'enregistrement de base ainsi que la date de prise d'effet de ces faits et décisions;

d) dans le cas visé au paragraphe 1, point a) ou b), la requête en radiation de l'enregistrement international;

e) lorsque l'acte visé au paragraphe 1, point a) ou b), concerne la demande ou l'enregistrement de base uniquement pour certains des produits et services, ces produits et services, ou les produits et services qui ne sont pas affectés;

f) dans le cas visé au paragraphe 1, point c), le numéro de chaque demande de marque communautaire ou d'enregistrement en cause.

3. L'Office notifie au Bureau international lorsqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international,

a) un recours est pendant contre une décision d'un examinateur rejetant la demande de marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international conformément à l'article 38 du règlement;

b) une opposition est pendante contre la demande de marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international;

c) une demande en déchéance ou en nullité est pendante contre la marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international;

d) il a été inscrit au registre des marques communautaires qu'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité a été introduite devant un tribunal des marques communautaires contre la marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international mais que la décision du tribunal des marques communautaires concernant la demande reconventionnelle ne figure pas encore dans le registre.

4. Lorsque la procédure visée au paragraphe 3 a donné lieu à une décision définitive ou à une inscription au registre, l'Office en fait part au Bureau international conformément au paragraphe 2.

5. Toute référence à une marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international dans les paragraphes 1 et 3 s'entend également comme une référence à un enregistrement de marque communautaire résultant d'une demande de marque communautaire sur laquelle était fondée la demande internationale.

Règle 107

Renouvellements

L'enregistrement international est renouvelé directement auprès du Bureau international.

Partie B

Enregistrement international désignant la Communauté européenne

Règle 108

Revendication de l'ancienneté d'une demande internationale

1. Lorsque l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées, conformément à l'article 34 du règlement, a été revendiquée dans une demande internationale en vertu de l'article 148, paragraphe 1, du règlement, le titulaire présente à l'Office, dans les trois mois suivant la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Office, une copie de l'enregistrement en question. Cette copie doit être certifiée conforme à l'enregistrement correspondant par l'autorité compétente.

2. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans les procédures engagées devant l'Office, conformément à l'article 88, paragraphe 2, du règlement, la notification visée au paragraphe 1 contient la désignation d'un représentant au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement.

3. Le président de l'Office peut décider que les exigences en matière de pièces justificatives à fournir par le titulaire peuvent être moindres que celles qui sont énoncées au paragraphe 1, sous réserve que l'Office puisse disposer des informations requises auprès d'autres sources.

Règle 109

Examen des revendications d'ancienneté

1. Lorsque l'Office estime que la revendication d'ancienneté au titre de la règle 108, paragraphe 1, n'est pas conforme à l'article 34 du règlement ou ne satisfait pas aux autres exigences de la règle 108, il invite le titulaire à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qui lui impartit.

2. Si les exigences visées à l'article 1 ne sont pas satisfaites dans le délai assigné, le droit d'ancienneté lié à cet enregistrement international s'éteint. Si les insuffisances ne portent que sur certains des produits et services, le droit d'ancienneté ne s'éteint que pour les produits et services concernés.

3. L'Office avertit le Bureau international de toute déclaration de perte du droit d'ancienneté conformément au paragraphe 2. Il informe également le Bureau international de tout retrait ou de toute restriction de la revendication d'ancienneté.

4. L'Office notifie au Bureau Benelux des marques ou au service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné la revendication d'ancienneté à moins que le droit d'ancienneté ne soit déclaré éteint conformément au paragraphe 2.

Règle 110

Revendication de l'ancienneté auprès de l'Office

1. Le titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut se prévaloir, directement auprès de l'Office, de l'ancienneté d'une ou plusieurs marques antérieures enregistrées, tel qu'il est indiqué à l'article 35 du règlement, à compter de la date à laquelle l'Office a publié, conformément à l'article 147, paragraphe 2, du règlement, qu'aucun refus de protection de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne n'a été notifié ou qu'un tel refus a été levé, conformément à l'article 148, paragraphe 2, du règlement.

2. Lorsque l'ancienneté est revendiquée auprès de l'Office avant la date visée au paragraphe 1, la revendication de l'ancienneté est réputée avoir été reçue par l'Office à la date visée au paragraphe 1.

3. Une demande de revendication d'ancienneté, conformément à l'article 148, paragraphe 2, du règlement, et au paragraphe 1, contient:

a) l'indication que la revendication d'ancienneté s'applique à un enregistrement international conforme au protocole de Madrid;

b) le numéro d'enregistrement de l'enregistrement international;

c) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b);

d) lorsque le titulaire a désigné un représentant, le nom et l'adresse professionnelle du représentant, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point e);

e) la mention de l'État membre ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet, le numéro de l'enregistrement concerné ainsi que les produits et les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée;

f) lorsque l'ancienneté est revendiquée pour une partie des produits et services compris dans l'enregistrement antérieur, l'indication des produits et services qui font l'objet de la revendication d'ancienneté;

g) une copie de l'enregistrement correspondant, qui est certifiée conforme par l'autorité compétente;

h) lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans les procédures engagées devant l'Office, conformément à l'article 88, paragraphe 2, du règlement, la désignation d'un représentant au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement.

4. S'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication de l'ancienneté visées au paragraphe 3, l'Office invite le titulaire de l'enregistrement international à remédier aux irrégularités. Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans une période spécifiée par l'Office, ce dernier rejette la demande.

5. Lorsque l'Office a accepté la demande de revendication d'ancienneté, il en informe le Bureau international en lui précisant:

a) le numéro de l'enregistrement international concerné,

b) le nom de l'État membre ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée,

c) le numéro de l'enregistrement concerné et

d) la date à partir de laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet.

6. L'Office informe le Bureau Benelux des marques ou le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné de la demande de revendication d'ancienneté une fois qu'il l'a acceptée.

7. Le président de l'Office peut décider que les exigences en matière de pièces justificatives à fournir par le titulaire de l'enregistrement international peuvent être moindres que celles qui sont énoncées au paragraphe 1, point g), sous réserve que l'Office puisse disposer des informations requises auprès d'autres sources.

Règle 111

Décisions relatives aux revendications d'ancienneté

Lorsqu'une revendication d'ancienneté qui a été formulée conformément à l'article 148, paragraphe 1, du règlement ou qui a été communiquée conformément à la règle 110, paragraphe 5, a été retirée ou annulée par l'Office, ce dernier en avertit le Bureau international.

Règle 112

Examen relatif aux motifs absolus de refus

1. Si, au cours de l'examen réalisé conformément à l'article 149, paragraphe 1, du règlement, l'Office déclare qu'en vertu de l'article 38, paragraphe 1, du règlement, la protection ne peut être accordée à la marque qui fait l'objet de l'extension territoriale à la Communauté européenne pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée par le Bureau international, l'Office envoie au Bureau international une notification de refus provisoire ex officio conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid et à la règle 17, paragraphe 1, du règlement d'exécution commun.

Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté devant l'Office conformément à l'article 88, paragraphe 1, du règlement, la notification comporte une invitation à désigner un représentant au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement.

La notification du refus provisoire indique les motifs sur lesquels est fondé ce refus et fixe un délai dans lequel le titulaire de l'enregistrement international peut présenter ses observations et, le cas échéant, doit désigner un représentant.

Ce délai prend effet le jour où l'Office émet le refus provisoire.

2. Lorsqu'au cours de l'examen effectué conformément à l'article 149, paragraphe 1, du règlement, l'Office constate qu'en vertu de l'article 38, paragraphe 2, du règlement, l'enregistrement de la marque doit être subordonné à la déclaration par le titulaire de l'enregistrement international qu'il n'invoque aucun droit exclusif sur un élément de la marque dépourvu de caractère distinctif, la notification du refus provisoire de protection ex officio en vertu du paragraphe 1 mentionne que la protection est refusée à l'enregistrement international si la déclaration correspondante n'est pas présentée dans le délai spécifié.

3. Lorsqu'au cours de l'examen effectué conformément à l'article 149, paragraphe 1, du règlement, l'Office estime que l'enregistrement international désignant la Communauté européenne ne contient pas la mention d'une deuxième langue en vertu de la règle 126 du présent règlement et de la règle 9, paragraphe 5, point g) ii), du règlement d'exécution commun, l'Office envoie au Bureau international une notification de refus provisoire ex officio au titre de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid et de la règle 17, paragraphe 1, du règlement d'exécution commun. Le paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième phrases, est d'application.

4. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international ne parvient pas à corriger les insuffisances qui avaient motivé le refus de la protection dans le délai imparti ou à satisfaire à la condition stipulée au paragraphe 2 ou, le cas échéant, à désigner un représentant ou à indiquer une deuxième langue, l'Office rend une décision par laquelle il refuse la protection pour tout ou partie des produits et services faisant l'objet de l'enregistrement international. La décision est susceptible de recours conformément aux articles 57 à 63 du règlement.

5. Lorsqu'avant l'ouverture du délai d'opposition visé à l'article 151, paragraphe 2, du règlement, l'Office n'a pas envoyé de notification de refus provisoire ex officio conformément au paragraphe 1, il transmet une déclaration d'octroi de protection au Bureau international, en précisant que l'examen relatif aux motifs absolus de refus, en vertu de l'article 38 du règlement, est achevé mais que l'enregistrement international peut encore faire l'objet d'oppositions ou d'observations de la part de tierces parties.

Règle 113

Notification des refus provisoires ex officio au Bureau international

1. La notification du refus provisoire ex officio de protection pour tout ou partie de l'enregistrement international, conformément à la règle 112, est envoyée au Bureau international et contient:

a) le numéro de l'enregistrement international;

b) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé ainsi qu'un renvoi aux dispositions correspondantes du règlement;

c) l'indication que le refus provisoire de protection sera confirmé par une décision de l'Office si le titulaire de l'enregistrement international ne remédie pas aux motifs de rejet en présentant ses observations à l'Office dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'Office émet le refus provisoire;

d) si le refus provisoire se rapporte à une partie seulement des produits et services, l'indication de ces produits et services.

2. Pour toute notification de refus provisoire ex officio émis conformément au paragraphe 1 et à condition que le délai d'opposition ait expiré et qu'aucun refus provisoire fondé sur une opposition n'ait été prononcé en vertu de la règle 115, paragraphe 1, l'Office communique au Bureau international les informations suivantes:

a) lorsque le refus provisoire a été retiré à la suite des procédures engagées devant l'Office, le fait que la marque est protégée dans la Communauté européenne;

b) lorsqu'une décision de rejet de la protection d'une marque est devenue définitive, le cas échéant à la suite d'un recours au titre de l'article 57 du règlement ou de l'article 63 du règlement, l'Office informe le Bureau international que la protection de la marque est refusée dans la Communauté européenne;

c) lorsque le refus conformément au point a) ou b) ne concerne qu'une partie des produits et des services, les produits et les services pour lesquels la marque est protégée dans la Communauté européenne.

Règle 114

Procédure d'opposition

1. Lorsque l'opposition est formée contre un enregistrement international désignant la Communauté européenne conformément à l'article 151 du règlement, la notification de l'opposition contient:

a) le numéro de l'enregistrement international faisant l'objet de l'opposition;

b) la mention des produits et des services repris dans l'enregistrement international à l'encontre desquels l'opposition est formée;

c) le nom du titulaire de l'enregistrement international;

d) les indications et éléments visés à la règle 15, paragraphe 2, points b), c) et d) et paragraphe 3.

2. La règle 15, paragraphe 1, et les règles 16 à 22, s'appliquent, sous réserve des remarques suivantes:

a) toute référence à une demande d'enregistrement de la marque communautaire s'entend comme une référence à un enregistrement international;

b) toute référence à un retrait de la demande d'enregistrement de la marque communautaire s'entend comme une référence à la renonciation de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne;

c) toute référence au demandeur s'entend comme une référence au titulaire de l'enregistrement international.

3. Si la notification d'opposition est déposée avant l'expiration de la période de six mois visée à l'article 151, paragraphe 2, du règlement, elle est réputée avoir été déposée le premier jour suivant l'expiration du délai de six mois. L'application de l'article 42, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement reste inchangée.

4. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté devant l'Office, conformément à l'article 88, paragraphe 2, du règlement, et lorsqu'il n'a pas encore désigné de représentant au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement, la communication de l'opposition au titulaire de l'enregistrement international conformément à la règle 19 contient l'invitation à désigner un représentant au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement dans une période de deux mois à dater de la notification de la communication.

Lorsque le titulaire de l'enregistrement international ne désigne pas de représentant au cours de cette période, l'Office rend une décision par laquelle il refuse la protection de l'enregistrement international.

5. La procédure d'opposition est suspendue si un refus provisoire ex officio de protection est ou a été émis conformément à la règle 112. Lorsque le refus provisoire ex officio conduit à une décision définitive de rejet de la protection de la marque, l'Office ne statue pas, rembourse la taxe d'opposition et ne rend aucune décision sur la répartition des frais.

Règle 115

Notification des refus provisoires fondés sur une opposition

1. Lorsqu'une opposition est formée auprès de l'Office contre un enregistrement international conformément à l'article 151, paragraphe 2, du règlement ou est réputée avoir été formée conformément à la règle 114, paragraphe 3, l'Office envoie au Bureau international une notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition.

2. La notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition contient:

a) le numéro de l'enregistrement international;

b) l'indication que le refus est dû à une opposition, accompagnée d'un renvoi aux dispositions de l'article 8 du règlement sur lesquelles repose l'opposition;

c) le nom et l'adresse de l'opposant.

3. Lorsque l'opposition se fonde sur une demande de marque ou un enregistrement, la notification visée au paragraphe 2 contient les indications suivantes:

i) la date de présentation, la date d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité,

ii) le numéro de dépôt et, s'il est différent, le numéro d'enregistrement,

iii) le nom et l'adresse du titulaire,

iv) une reproduction de la marque et

v) la liste des produits et des services sur lesquels est fondée l'opposition.

4. Si le refus provisoire se rapporte à une partie seulement des produits et des services, la notification visée au paragraphe 2 fait mention de ces produits et services.

5. L'Office communique au Bureau international les informations suivantes:

a) lorsque le refus provisoire a été retiré à la suite des procédures engagées, le fait que la marque est protégée dans la Communauté européenne;

b) lorsqu'une décision de rejet de la protection d'une marque est devenue définitive, le cas échéant à la suite d'un recours au titre de l'article 57 du règlement ou de l'article 63 du règlement, le fait que la protection de la marque est refusée dans la Communauté européenne;

c) lorsque le refus conformément au point a) ou b) ne concerne qu'une partie des produits et des services, les produits et les services pour lesquels la marque est protégée dans la Communauté européenne.

6. Lorsque le même enregistrement international a fait l'objet de plus d'un refus provisoire conformément à la règle 112, paragraphes 1 et 2, ou au paragraphe 1 de la présente règle, la communication visée au paragraphe 5 de la présente règle se rapporte au refus total ou partiel de protection de la marque à la suite des procédures engagées au titre des articles 149 et 151 du règlement.

Règle 116

Déclaration d'octroi de protection

1. Lorsque l'Office n'a pas envoyé de notification de refus provisoire ex officio conformément à la règle 112 et que l'Office n'a reçu aucune opposition dans le délai visé à l'article 151, paragraphe 2 du règlement et que l'Office n'a pas émis de notification de refus provisoire ex officio à la suite des observations d'un tiers, l'Office envoie au Bureau international une autre déclaration d'octroi de protection, précisant que la marque est protégée dans la Communauté européenne.

2. Aux fins de l'article 146, paragraphe 2, du règlement, la nouvelle déclaration d'octroi de protection visée au paragraphe 1 a le même effet qu'une déclaration de l'Office concernant le retrait d'une notification de refus.

Règle 117

Notification de l'invalidation au Bureau international

1. Lorsqu'en vertu de l'article 56 ou 96 et de l'article 153 du règlement, l'invalidation des effets d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne a été prononcée et que cette décision est devenue définitive, l'Office en avertit le Bureau international.

2. La notification est datée et contient:

a) l'indication que l'invalidation a été prononcée par l'Office ou la mention du tribunal des marques communautaires ayant statué sur l'invalidation;

b) la mention que l'invalidation a été prononcée sous la forme d'une déchéance des droits du titulaire de l'enregistrement international, d'une déclaration de la nullité de la marque pour des motifs absolus ou d'une déclaration de la nullité de la marque pour des motifs relatifs;

c) l'indication que la décision ayant prononcé l'invalidation n'est plus susceptible de recours;

d) le numéro de l'enregistrement international;

e) le nom du titulaire de l'enregistrement international;

f) si l'invalidation ne porte pas sur l'ensemble des produits et services, les produits et services pour lesquels l'invalidation a été prononcée ou n'a pas été prononcée;

g) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que l'indication si l'invalidation prend effet à cette date ou *ex tunc*.

Règle 118

Effet juridique de l'enregistrement des transferts

Aux fins de l'article 17, et en liaison avec l'article 23, paragraphe 1 ou 2, et l'article 24, du règlement, l'inscription du changement de propriété de l'enregistrement international au registre international se substitue à l'inscription du transfert au registre des marques communautaires.

Règle 119

Effet juridique de l'enregistrement des licences et autres droits

Aux fins des articles 19, 20, 21 et 22, et en liaison avec les articles 23 et 24, du règlement, l'inscription au registre international d'une licence ou d'une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international se substitue à l'inscription au registre des marques communautaires d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité.

Règle 120

Examen des demandes d'enregistrement de transferts, de licences ou de restrictions du droit de disposer du titulaire

1. Lorsqu'une personne autre que le titulaire de l'enregistrement international dépose auprès de l'Office une demande d'enregistrement d'un changement de propriété, d'une licence ou d'une restriction du droit de disposer du titulaire, l'Office refuse de transmettre la requête au Bureau international si cette dernière n'est pas accompagnée des pièces justificatives du transfert, de la licence ou de la restriction du droit de disposer.

2. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international demande à l'Office d'enregistrer la modification ou la radiation d'une licence ou la levée d'une restriction du droit de disposer du titulaire, l'Office rend une décision par laquelle il refuse de transmettre cette requête au Bureau international si cette dernière n'est pas accompagnée des preuves attestant que la licence n'existe plus ou a été modifiée ou que la restriction du droit de disposer a été levée.

Règle 121

Marques collectives

1. Lorsque l'enregistrement international indique qu'il est fondé sur une demande de base ou un enregistrement de base relatif à une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, l'enregistrement international désignant la Communauté européenne est traité comme une marque collective communautaire.

2. Le titulaire de l'enregistrement international présente le règlement d'usage de la marque, tel que prévu à l'article 65 du règlement et à la règle 43, directement à l'Office dans les deux mois suivant la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Office.

3. Une notification de refus provisoire ex officio, conformément à la règle 112, est également transmise:

a) lorsque l'un des motifs de rejet prévus à l'article 66, paragraphe 1 ou 2, du règlement, en liaison avec le paragraphe 3 du présent article, existe;

b) lorsque le règlement d'usage de la marque n'a pas été présenté conformément au paragraphe 2.

La règle 112, paragraphes 2 et 3, et la règle 113 sont d'application.

4. La notification de la modification du règlement d'usage de la marque, conformément à l'article 69 du règlement, est publiée dans le Bulletin des marques communautaires.

Règle 122

Transformation d'un enregistrement international en demande de marque nationale

1. Toute demande de transformation d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne en demande de marque nationale, conformément aux articles 108 et 154 du règlement, contient:

a) le numéro de l'enregistrement international;

b) la date de l'enregistrement international ou la date de la désignation de la Communauté européenne postérieure à l'enregistrement international, conformément à l'article 3 *ter*, paragraphe 2, du protocole de Madrid et, le cas échéant, les détails de la demande de priorité de l'enregistrement international, conformément à l'article 154, paragraphe 2, du règlement et les détails de la demande d'ancienneté conformément aux articles 34, 35 et 148 du règlement;.

c) les indications et éléments visés à la règle 44, paragraphe 1, points a), b), f) et g) et, le cas échéant, points h) et k), et paragraphe 2

2. Lorsque la requête en transformation est présentée conformément à l'article 108, paragraphe 5, et à l'article 154 du règlement du fait du non-renouvellement de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne, la demande visée au paragraphe 1 contient une indication à cet effet et la date d'expiration de la protection. La période de trois mois prévue à l'article 108, paragraphe 5, du règlement doit commencer à courir le jour suivant le dernier jour auquel le renouvellement peut encore produire ses effets conformément à l'article 7, paragraphe 4, du protocole de Madrid;

3. La règle 45, la règle 46, paragraphe 2, points a) et c), et la règle 47 s'appliquent mutatis mutandis.

Règle 123

Transformation d'un enregistrement international en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid

1. Une requête en transformation d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid, conformément à l'article 154 du règlement, contient les indications et éléments visés à la règle 122, paragraphes 1 et 2.

2. La règle 45 s'applique mutatis mutandis. L'Office rejette également la requête en transformation lorsque les conditions de désignation de l'État membre qui est partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid n'étaient pas remplies tant à la date de la désignation de la Communauté européenne qu'à la date à laquelle la requête en transformation a été reçue ou, conformément à l'article 109, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement, est réputée avoir été reçue par l'Office.

3. La règle 46, paragraphe 2, points a) et c), s'applique mutatis mutandis. La publication de la requête en transformation précise également qu'il s'agit d'une demande de transformation en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid, conformément à l'article 154 du règlement.

4. Lorsque la requête en transformation satisfait aux exigences du règlement et aux présentes règles, l'Office la transmet sans retard au Bureau international. L'Office informe le titulaire de l'enregistrement international de la date de la transmission.

Règle 124

Transformation d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne en demande de marque communautaire

1. Pour être considérée comme la transformation d'un enregistrement international qui a été radié par le Bureau international, à la requête de l'office d'origine, en vertu de l'article 9 *quinquies* du protocole de Madrid et de l'article 156 du règlement, une demande de marque communautaire doit contenir une indication à cet effet. Cette mention doit être effectuée lors du dépôt de la demande.

2. La demande contient, outre les indications et éléments visés à la règle 1,

a) la mention du numéro de l'enregistrement international qui a été radié;

b) la date à laquelle l'enregistrement international a été radié par le Bureau international;

c) selon le cas, la date de l'enregistrement international conformément à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou la date d'enregistrement de l'extension territoriale à la Communauté européenne postérieure à l'enregistrement international, conformément à l'article 3ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid;

d) le cas échéant, la date de priorité revendiquée dans la demande internationale telle qu'elle apparaît dans le registre international tenu par le Bureau international.

3. Lorsqu'au cours de l'examen conformément à la règle 9, paragraphe 3, l'Office constate que la demande n'a pas été déposée dans les trois mois suivant la date à laquelle l'enregistrement international a été radié par le Bureau international ou que les produits et services pour lesquels la marque communautaire doit être enregistrée ne sont pas couverts par la liste des produits et services qui figurent dans l'enregistrement international désignant la Communauté européenne, l'Office invite le demandeur à remédier, dans le délai spécifié, aux irrégularités observées et en particulier à restreindre la liste des produits et services aux produits et services énumérés dans la liste des produits et les services qui figurent dans l'enregistrement international désignant la Communauté européenne.

4. Si les irrégularités visées au paragraphe 3 ne sont pas corrigées dans le délai imparti, le droit d'invoquer la date d'enregistrement international ou la date de l'extension territoriale et, le cas échéant, la date de la priorité de l'enregistrement international cesse d'exister.

Partie C

Communications

Règle 125

Communications avec le Bureau international et formulaires électroniques

1. Les communications avec le Bureau international s'effectuent selon un mode et un format convenus entre le Bureau international et l'Office, de préférence par voie électronique.

2. Toutes les références aux formulaires s'entendent également comme des références aux formulaires disponibles sous forme électronique.

Règle 126

Langues utilisées

Aux fins de l'application du règlement et des présentes règles aux enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne, la langue de dépôt des demandes internationales est la langue de procédure au sens de l'article 115, paragraphe 4, du règlement; la deuxième langue indiquée dans la demande internationale est la deuxième langue au sens de l'article 115, paragraphe 3, du règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du protocole de Madrid pour la Communauté européenne. La date d'entrée en vigueur du présent règlement est publiée au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2004.

Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN
Membre de la Commission