

NOTE CONCERNANT LE DÉPÔT DU FORMULAIRE MM16 : DÉSIGNATION POSTÉRIEURE ISSUE D'UNE CONVERSION (UNION EUROPÉENNE)

Formulaire MM16 (facultatif) : demande d'inscription d'une désignation postérieure issue d'une conversion (Union européenne) (règle 24 du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques).

Veillez vous reporter à notre [Guide pour l'enregistrement international des marques](#) afin d'obtenir de plus amples informations sur les demandes, l'enregistrement et la gestion de marques internationales.

INFORMATIONS IMPORTANTES

OBJET DU FORMULAIRE

Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander l'enregistrement d'une désignation postérieure issue de la conversion d'une désignation de l'Union européenne (UE).

Néanmoins, puisque la demande doit être soumise à l'OMPI par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), il est **fortement recommandé** aux titulaires d'utiliser le formulaire de l'EUIPO disponible en ligne à l'adresse <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/online-requests-apply-now>.

QU'EST-CE QUE LA CONVERSION?

Lorsque l'enregistrement international contient une désignation de l'UE qui cesse d'exister en vertu du droit applicable, le titulaire peut demander que la désignation de l'UE soit convertie en une désignation postérieure dans un ou plusieurs pays de l'UE¹. Cela peut être bénéfique, par exemple, lorsque la désignation de l'Union européenne – qui est unitaire par nature – s'est vu refuser la protection à la suite d'une opposition fondée sur des motifs qui ne s'appliquent qu'à un seul pays de l'UE. Le titulaire dans cette situation peut chercher à convertir la désignation de l'Union européenne en désignations individuelles dans les pays de l'UE non concernés par ces motifs. La ou les désignations postérieures issues de la conversion bénéficieront de la date de la désignation de l'UE inscrite au registre international.

La conversion d'une désignation de l'Union européenne n'est pas toujours possible. Il vous est donc conseillé de vérifier auprès de l'EUIPO les motifs d'exclusion de la conversion avant de déposer une demande d'inscription d'une désignation postérieure issue d'une conversion.

En outre, la conversion ne doit pas être confondue avec la "transformation", qui est une caractéristique du système de Madrid applicable après la cessation des effets de la marque de base et la radiation de l'enregistrement international qui en découle.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'[Avis n° 2/2004](#) et la règle 24.7) du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

¹ À l'exception de Malte, qui n'est pas encore membre du système de Madrid.

COMMENT SOUMETTRE LE PRÉSENT FORMULAIRE

Vous devez présenter la demande de conversion directement à l'EUIPO. Le délai général pour la demande de conversion est de trois mois, mais l'ouverture du délai dépend du motif de la conversion. Vous devez vérifier ce point avec l'EUIPO. L'EUIPO examinera la demande aux fins de sa conformité avec les conditions énoncées dans la législation européenne avant de la transmettre à l'OMPI.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec l'EUIPO :

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Adresse : Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
Espagne

Téléphone : + 34 965 139 100

Tlcp. : +34 965 131 344

Courriel : information@euipo.europa.eu

Site Web : <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/contact-us>

INFORMATIONS CONCERNANT LES ÉMOLUMENTS ET TAXES

Le [calculateur de taxes](#) vous aidera à évaluer le montant des émoluments et taxes dont vous devrez vous acquitter.

Les émoluments et taxes à payer pour demander une ou des désignations postérieures issues d'une conversion dépendront du nombre de pays de l'UE ayant fait l'objet d'une désignation postérieure, des émoluments et taxes qui leur sont applicables et du nombre de classes de produits et services pour lesquels vous souhaitez protéger votre marque.

Veuillez vous reporter au [barème des émoluments et taxes](#) pour de plus amples informations sur les émoluments et taxes applicables.

PAYER LES ÉMOLUMENTS ET TAXES DUS

Vous pouvez payer les émoluments et taxes dus :

- au moyen du prélèvement du montant requis sur un [compte courant auprès de l'OMPI](#); ou
- au moyen de fonds déjà versés à l'OMPI; ou
- au moyen d'un virement sur le compte postal (uniquement en Europe) ou le compte bancaire de l'OMPI.

ADRESSE ÉLECTRONIQUE DU TITULAIRE ET SERVICES EN LIGNE DE L'OMPI

Si vous ne l'avez pas encore fait, par exemple dans la demande internationale, vous devez fournir (ou mettre à jour) votre adresse électronique par l'intermédiaire de [Contact Madrid](#) (sous la rubrique "Ma demande concerne", veuillez sélectionner "Modification des coordonnées du titulaire"). Les titulaires ne peuvent pas indiquer l'adresse électronique de leur mandataire comme étant la leur. Par conséquent, l'adresse électronique du titulaire et celle du mandataire doivent être différentes.

Veillez noter que l'OMPI n'inclura pas l'adresse électronique des déposants, des titulaires ou des mandataires dans les services d'information en ligne du système de Madrid (par exemple, Madrid Monitor, Madrid Real-time Status) ni ne publiera ces informations dans la Gazette OMPI des marques internationales.

Si un mandataire a été constitué, l'OMPI enverra toutes les communications à l'adresse électronique du mandataire uniquement².

Si aucun mandataire n'a été constitué, l'OMPI enverra toutes les communications à l'adresse électronique du titulaire, ou à l'autre adresse électronique fournie pour la correspondance, le cas échéant.

Le courrier électronique est le moyen le plus rapide, le plus efficace et le plus sûr pour l'OMPI de transmettre des informations à ses utilisateurs. Vous recevrez sans délai les communications électroniques urgentes des offices des parties contractantes désignées. Si vous avez déjà fourni une adresse électronique, veuillez vous assurer qu'elle est à jour.

L'OMPI a mis au point un certain nombre d'outils et de services en ligne utiles. Vous aurez besoin d'un compte OMPI pour accéder à ces outils et services. Ce compte vous donnera accès aux outils et services en ligne de l'OMPI qui ont été conçus pour vous aider à gérer, grâce à un seul et même service, l'ensemble de votre portefeuille d'enregistrements internationaux de marques rattachés à la même adresse électronique.

Suivi de votre demande

[Madrid Monitor](#) vous permet de suivre en temps réel l'évolution de vos demandes à mesure qu'elles sont traitées par l'OMPI. Pour consulter la situation juridique de votre demande, cliquez sur l'onglet "Suivi en temps réel" depuis un enregistrement donné ou saisissez le numéro d'enregistrement de votre enregistrement international dans l'onglet "Recherche en temps réel".

COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE MM16

Le formulaire doit être dactylographié. L'OMPI n'accepte pas les formulaires manuscrits.

NOMBRE DE FEUILLES SUPPLÉMENTAIRES

Si l'espace prévu dans une partie quelconque du formulaire est insuffisant, veuillez joindre une "feuille supplémentaire" après la dernière page du formulaire et indiquer le nombre de feuilles supplémentaires annexées à la demande.

² Lorsqu'un mandataire a été constitué, l'OMPI n'envoie pas de communication directement au déposant ou titulaire. Cette règle souffre quelques exceptions :

- lorsque la constitution d'un mandataire est irrégulière, l'OMPI en informe à la fois le déposant ou titulaire et le mandataire présumé;
- six mois avant l'expiration de la période de protection, l'OMPI envoie un avis officiel au titulaire ainsi qu'au mandataire;
- si le montant des émoluments et taxes payés est insuffisant aux fins du renouvellement, l'OMPI notifie ce fait au titulaire et au mandataire;
- lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé ou qu'il n'est pas renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée, l'OMPI notifie ce fait au titulaire et au mandataire;
- lorsque la radiation de la constitution est demandée par le mandataire, l'OMPI, jusqu'à la date à laquelle la radiation prend effet, adresse toute communication au déposant ou titulaire et au mandataire.

S'il y a plusieurs titulaires, veuillez remplir la "Feuille supplémentaire pour plusieurs titulaires" prévue à cet effet.

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE

Le titulaire et l'EUIPO peuvent indiquer leur propre numéro de référence de dossier interne. L'OMPI intégrera ces numéros de référence dans toute communication ultérieure concernant le présent formulaire.

RUBRIQUE 1 : NUMÉRO DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Indiquer le numéro de l'enregistrement international en entier, par exemple 123456 ou 123456A.

Vous ne pouvez indiquer qu'un seul numéro d'enregistrement international par formulaire MM16.

RUBRIQUE 2 : TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

S'il y a plusieurs titulaires, indiquer le nombre total de titulaires et fournir les coordonnées du titulaire indiqué en premier uniquement. Le nom et l'adresse des autres titulaires doivent être indiqués sur la "Feuille supplémentaire pour plusieurs titulaires" annexée au présent formulaire.

Rubrique 2.a) : Nom

Le nom du titulaire doit correspondre exactement à celui qui est inscrit au registre international.

Rubrique 2.b) : Adresse

Indiquer l'adresse du titulaire exactement telle qu'elle est inscrite au registre international.

Si vous souhaitez ajouter, actualiser ou supprimer votre adresse électronique, votre numéro de téléphone ou votre adresse pour la correspondance, vous devez soumettre une demande à l'OMPI par l'intermédiaire de [Contact Madrid](#) (sous la rubrique "Ma demande concerne", veuillez sélectionner "Modification des coordonnées du titulaire").

RUBRIQUE 3 : MOTIF DE LA CONVERSION DE LA DÉSIGNATION DE L'UNION EUROPÉENNE

Vous devez indiquer le motif de la conversion en cochant la case appropriée.

Si la désignation de l'UE :

- *a fait l'objet d'un refus définitif* : cocher cette case si la désignation de l'UE a été totalement ou partiellement refusée par l'EUIPO. Le délai de trois mois pour demander la conversion commence à courir à la date de la décision finale de refus de la protection;

- *n'a pas été renouvelée auprès de l'OMPI, et que la possibilité de renouveler la marque a expiré* : cocher cette case si la désignation de l'UE n'a pas été renouvelée et que le délai de grâce de six mois (suivant la date à laquelle le renouvellement doit être fait) a expiré. Le délai de trois mois pour demander la conversion commence à courir à la date d'expiration du délai de grâce;
- *a fait l'objet d'une radiation partielle* : cocher cette case si la désignation de l'UE a fait l'objet d'une radiation partielle (certains des produits et services ont été supprimés). Le délai de trois mois pour demander la conversion commence à courir à la date d'inscription de la radiation partielle au registre international;
- *a fait l'objet d'une invalidation par l'EUIPO ou le Tribunal des marques de l'Union européenne* : cocher cette case si la désignation de l'UE a fait l'objet d'une invalidation par l'EUIPO ou le Tribunal des marques de l'Union européenne. Le délai de trois mois pour demander la conversion commence à courir à la date de la décision ou à la date à laquelle le jugement est définitif;
- *a fait l'objet d'une renonciation* : cocher cette case si la désignation de l'UE a fait l'objet d'une renonciation (devant l'OMPI) inscrite au registre international. Le délai de trois mois pour demander la conversion commence à courir à la date de l'inscription de la renonciation au registre international.

RUBRIQUE 4 : PARTIES CONTRACTANTES DÉSIGNÉES

Vous devez indiquer les parties contractantes désignées (pays) à l'égard desquelles la protection de la marque est demandée en cochant les cases correspondantes³.

En indiquant l'Irlande (IE), le titulaire déclare son intention d'utiliser la marque dans ce pays pour les produits et services indiqués dans la désignation concernée.

RUBRIQUE 5 : PRODUITS ET SERVICES CONCERNÉS PAR LA DÉSIGNATION POSTÉRIEURE

Ne cocher qu'**une seule** case.

Rubrique 5.a)

Cocher cette case si la désignation postérieure concerne toutes les parties contractantes désignées (pays de l'UE sélectionnés dans la demande) pour tous les produits et services couverts par la désignation de l'UE.

Rubrique 5.b)

Cocher cette case si la désignation postérieure concerne toutes les parties contractantes désignées (pays de l'UE sélectionnés dans la demande), mais seulement certaines des produits et services couverts par la désignation de l'UE. Les produits et services concernés doivent être énumérés dans la feuille supplémentaire (regroupés selon la classification de Nice).

³ Si vous souhaitez demander la protection votre marque à Malte, vous devrez déposer une demande de conversion nationale auprès de l'EUIPO, car ce pays n'est pas partie au Protocole de Madrid.

Rubrique 5.c)

Cocher cette case si la désignation postérieure ne concerne que certaines des parties contractantes (pays de l'UE sélectionnés dans la demande) et certaines des produits et services couverts par la désignation de l'UE. Utiliser la feuille supplémentaire pour indiquer les pays de l'UE et les produits et services concernés (regroupés selon la classification de Nice). Toute partie contractante (pays de l'UE) sélectionnée dans la rubrique 4 qui ne figure pas dans la feuille supplémentaire sera désignée pour tous les produits et services couverts par la désignation de l'UE.

Si la demande ne concerne que certains produits et services couverts par la désignation de l'UE

Vous devez indiquer expressément tous les produits et services pour lesquels vous demandez la protection de votre marque dans les pays désignés concernés. Si vous n'indiquez que les produits et services d'une classe particulière, l'OMPI considérera que vous ne demandez pas la protection pour les autres classes couvertes par la désignation de l'UE.

Version et édition de la classification de Nice

Si votre demande ne concerne que certains des produits et services couverts par la désignation de l'UE, vous ne devez pas reclasser ces produits et services en fonction de l'édition et de la version de la classification de Nice en vigueur à la date de la désignation postérieure. Cette liste doit plutôt être établie selon la classification sur la base de laquelle la marque a été enregistrée.

Par exemple, la liste des produits et services dans un enregistrement international inscrit en l'an 2000 serait classée en fonction de l'édition de la classification de Nice en vigueur cette année (à savoir, la septième édition). Toute désignation postérieure d'une liste de produits et services énumérés dans une limitation devrait tenir compte de cette classification, indépendamment de la date de la désignation postérieure.

L'OMPI ne reclassera pas la liste des produits et services d'une désignation postérieure de manière à ce qu'elle corresponde à la version et à l'édition les plus récentes de la classification de Nice.

RUBRIQUE 6 : SIGNATURE DE L'OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE (EUIPO)

Cette rubrique doit uniquement être remplie par l'office (EUIPO) soumettant le formulaire.

FEUILLE DE CALCUL DES ÉMOLUMENTS ET TAXES

Vous devez remplir la "Feuille de calcul des émoluments et taxes" annexée au formulaire. Vous devrez calculer et indiquer le montant des émoluments et taxes (sauf si ce montant doit être prélevé sur un compte courant ouvert auprès de l'OMPI) et fournir les données relatives au mode de paiement choisi.

Si aucun paiement n'a été reçu par l'OMPI ou en cas de paiement insuffisant, le déposant et son mandataire (le cas échéant) reçoivent une notification d'irrégularité.

a) Instructions à l'effet de prélever sur un compte courant

Lorsque le montant des émoluments et taxes doit être prélevé sur un compte courant auprès de l'OMPI, cocher la case et fournir les informations suivantes.

Titulaire du compte

Indiquer le nom du titulaire du compte courant.

Numéro de compte

Indiquer le numéro de compte à cinq chiffres.

Identité de l'auteur des instructions

Indiquer le nom de l'auteur des instructions de paiement (il peut s'agir du déposant, de son mandataire, de l'office d'origine ou d'un tiers).

Il n'est pas nécessaire de calculer et d'indiquer le montant des émoluments et taxes à prélever sur un compte courant auprès de l'OMPI.

Si vous choisissez ce mode de paiement, l'OMPI débitera le montant requis, sous réserve de la disponibilité des fonds. Ce mode de paiement évite le risque d'un paiement insuffisant.

Pour savoir comment ouvrir un compte courant auprès de l'OMPI, veuillez utiliser le lien suivant : [Compte courant auprès de l'OMPI](#).

b) Montant des émoluments et taxes

Si vous n'avez pas fourni les instructions ci-dessus à l'effet de prélever le montant des émoluments et taxes requis sur un compte courant auprès de l'OMPI, veuillez utiliser le [calculateur de taxes](#) pour estimer le montant à payer.

Le montant des émoluments et taxes à payer dépendra du nombre de parties contractantes désignées à l'issue de la conversion, des émoluments et taxes qui leur sont applicables et du nombre de classes de produits et de services.

Taxes applicables

Pour une demande de désignation postérieure issue d'une conversion d'une désignation de l'UE, le montant de l'émolument de base s'élève à 300 francs suisses.

Outre l'émolument de base, vous devrez payer des émoluments et taxes pour chaque partie contractante visée par la désignation postérieure issue de la conversion, à savoir des émoluments supplémentaires ou des compléments d'émoluments ou des taxes individuelles.

Compléments d'émoluments

Un complément d'émolument de 100 francs suisses est dû pour chacune des parties contractantes désignées lorsque ces parties contractantes n'ont pas fait de déclaration relative au paiement de taxes individuelles.

Taxes individuelles

Certaines parties contractantes exigent le paiement de taxes individuelles. Lorsqu'une déclaration relative au paiement de taxes individuelles a été faite, vous devrez payer ces taxes au lieu d'un complément d'émolument, sauf lorsque la partie contractante désignée et la partie contractante du titulaire sont toutes deux des États liés par le Protocole et par l'Arrangement, auquel cas un complément d'émolument devra être payé. Veuillez vérifier le montant des taxes individuelles sur le lien suivant : [Taxes individuelles](#).

N'oubliez pas d'indiquer le total général dans le formulaire (en francs suisses).

c) Mode de paiement

Identité de l'auteur du paiement

Il est essentiel d'indiquer l'identité de l'auteur du paiement (nom du déposant, de son mandataire, office de la partie contractante du titulaire ou d'un tiers).

Paiement reçu et confirmé par l'OMPI

Cocher cette case si les fonds ont été déjà été reçus et ont fait l'objet d'un accusé de réception par l'OMPI. Vous devez fournir l'identité de l'auteur du paiement et le numéro de quittance de l'OMPI (délivré lorsque l'OMPI a accusé réception de votre transfert).

Versement sur le compte bancaire ou le compte postal de l'OMPI (uniquement pour des paiements intereuropéens)

Lorsque le versement est effectué sur le compte bancaire ou le compte postal de l'OMPI, cocher la case correspondante et fournir les informations suivantes.

Références du paiement

Lorsque vous transférez des fonds à l'OMPI (virements bancaires ou postaux), veuillez fournir les informations suivantes à votre banque ou à votre bureau de poste et les inscrire dans le champ "Références du paiement" du formulaire :

- ✓ Nom de l'auteur du paiement et adresse complète;
- ✓ [Code de la transaction](#) : saisir le code (EX) relatif aux désignations postérieures;
- ✓ Marque ou éléments verbaux de la marque (le cas échéant);
- ✓ Nom du titulaire (s'il est différent de celui de l'auteur du paiement).

jj/mm/aaaa

Indiquer la date du paiement, en jour, mois et année.