



**LOI-TYPE
POUR LES PAYS
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
CONCERNANT LES MARQUES,
LES NOMS COMMERCIAUX
ET LA CONCURRENCE
DÉLOYALE**



BUREAUX INTERNATIONAUX RÉUNIS
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(BIRPI)

**LOI-TYPE
POUR LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
CONCERNANT LES MARQUES
LES NOMS COMMERCIAUX, ET LES ACTES
DE CONCURRENCE DÉLOYALE**

GENÈVE
1967

PUBLICATION B.I.R.P.I
N° 806 (F)
Prix : 12 francs suisses

Couverture: M. G. Béline, graphiste (Arcine, Haute-Savoie, France).

Le respect des marques, des noms commerciaux et de pratiques commerciales loyales est indispensable au développement du commerce et à la protection du public qui achète des produits et fait appel à des services. De ce fait, l'institution de garanties juridiques de ce respect est l'une des plus importantes tâches qui incombent à tous les gouvernements.

Comme toutes les autres organisations intergouvernementales, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), qui comptent actuellement plus de quatre-vingts Etats membres, ont particulièrement conscience du devoir d'assistance qu'ils ont à l'égard des pays en voie de développement, dans la tâche difficile que représente l'institution ou la modernisation d'une législation en matière commerciale.

La présente Loi-type concernant les marques, les noms commerciaux et les actes de concurrence déloyale, a été conçue par les pays en voie de développement et à leur intention en tenant compte de ces considérations. Les BIRPI espèrent que cette Loi-type les aidera à atteindre un rapide développement économique.

G. H. C. BODENHAUSEN
Directeur des BIRPI

Genève, juillet 1967.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
HISTORIQUE DE LA LOI-TYPE	9
TEXTE ET COMMENTAIRE DE LA LOI-TYPE	13
Principes directeurs de la Loi-type	13
Structure de la Loi-type	14
Première partie: Dispositions générales	
Article premier: Définitions	15
Article 2: Applicabilité des conventions internationales	17
Article 3: Droits des étrangers	19
Deuxième partie: Marques de produits et de services	
Chapitre I: Droit à la marque	21
Article 4: Enregistrement de la marque	21
Article 5: Marques inadmissibles pour des raisons objectives	24
Article 6: Marques inadmissibles en raison de droits de tiers	27
Chapitre II: Procédure d'enregistrement	32
Article 7: Conditions du dépôt	33
Article 8: Droit de priorité	36
Article 9: Protection temporaire des marques figurant dans une exposition internationale	37
Article 10: Paiement de la taxe	38
Article 11: Examen du dépôt quant à la forme	39
Article 12: Version A: Enregistrement de la marque sans examen du dépôt quant au fond	41
Version B: Enregistrement de la marque après examen du dépôt quant au fond et possibilité de faire opposition	41
Article 13: Enregistrement de la marque et délivrance d'un certificat	43
Article 14: Publication des marques enregistrées; Consultation du registre	44
Article 15: Recours	46
Chapitre III: Durée et renouvellement des enregistrements de marques	46
Article 16: Durée de l'enregistrement	46
Article 17: Renouvellement	47
Chapitre IV: Droits conférés par l'enregistrement de la marque	49
Article 18: Droits conférés par l'enregistrement	49
Article 19: Usage d'indications par des tiers à des fins autres que celles de la marque	51
Article 20: Limitation des droits conférés par l'enregistrement	52
Chapitre V: Cession et transmission des dépôts et des enregistrements	53
Article 21: Cession et transmission des dépôts et des enregistrements	53

	Pages
Chapitre VI: Contrats de licence	55
Article 22: Contrats de licence	55
Article 23: Nullité des contrats de licence	57
Article 24: Clauses nulles dans les contrats de licence	57
Article 25: Droit du donneur de licence d'accorder d'autres licences	59
Article 26: Droits du preneur de licence	60
Article 27: Incessibilité des licences	60
Article 28: Contrats de licence comportant des paiements à l'étranger	61
Chapitre VII: Renonciation, radiation, nullité	61
Article 29: Renonciation à l'enregistrement	61
Article 30: Radiation de la marque pour défaut d'usage	62
Article 31: Radiation de la marque devenue dénomination générique	64
Article 32: Procédure et effet de la radiation	65
Article 33: Nullité de l'enregistrement	67
Article 34: Effets de la déclaration de nullité	69
Article 35: Notification, inscription et publication des décisions de radiation et de nullité	70
Chapitre VIII: Violation des droits à la marque	70
Article 36: Sanctions civiles	70
Article 37: Sanctions pénales	71
Article 38: Exercice des actions judiciaires par le bénéficiaire d'une licence	72
Troisième partie: Marques collectives	
Article 39: Applicabilité d'autres dispositions	75
Article 40: Dépôt d'une marque collective	76
Article 41: Examen du dépôt de la marque collective	77
Article 42: Enregistrement et publication de la marque collective	77
Article 43: Changements au règlement régissant l'emploi de la marque collective	78
Article 44: Usage de la marque collective	78
Article 45: Transmission de l'enregistrement de la marque collective	79
Article 46: Nullité de l'enregistrement de la marque collective	80
Quatrième partie: Noms commerciaux, Actes de concurrence déloyale, Indications de provenance, Appellations d'origine	
Article 47: Noms commerciaux inadmissibles	85
Article 48: Protection du nom commercial	86
Article 49: Cession et transmission du nom commercial	87
Article 50: Actes de concurrence déloyale	88
Article 51: Utilisation illicite des indications de provenance et des appellations d'origine	89
Article 52: Autres actes de concurrence déloyale	91
Article 53: Poursuites judiciaires	91
Cinquième partie: Dispositions de procédure et règlement d'exécution	
Article 54: Compétence des Tribunaux	93
Article 55: Règlement d'exécution	94
TEXTE DE LA LOI-TYPE	97
LISTE DES PARTICIPANTS AU COMITÉ DE LA LOI-TYPE	121

HISTORIQUE DE LA LOI-TYPE

HISTORIQUE DE LA LOI-TYPE

En 1964, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) ont préparé un projet de Loi-type pour les pays en voie de développement concernant les inventions (brevets et protection des connaissances techniques). Ce projet a été discuté par un Comité d'experts de pays en voie de développement puis a été révisé et publié par les BIRPI en 1965 sous le titre *Loi-type pour les pays en voie de développement concernant les inventions*. Les échanges de vues, qui ont eu lieu pendant la préparation de ce texte, ont montré que les pays en voie de développement s'intéressaient à la modernisation de leur législation non seulement en matière de brevets mais également pour ce qui concerne les marques et certains autres domaines relevant de la propriété industrielle. Le Comité d'experts ci-dessus mentionné a favorablement accueilli la proposition des BIRPI de rédiger une seconde Loi-type sur ces questions. Le Comité de coordination interunions, qui est chargé de donner des avis sur les activités des BIRPI, a ensuite approuvé cette proposition au cours de sa session de septembre/octobre 1965.

En conséquence, les BIRPI ont rédigé en 1966 un projet de deuxième Loi-type pour les pays en voie de développement traitant, cette fois, des marques et autres sujets connexes, à savoir les noms commerciaux, les indications de provenance, les appellations d'origine et la concurrence déloyale. Ce projet de Loi-type, auquel était joint un commentaire ¹, a été transmis pour étude et observations éventuelles aux gouvernements de 76 pays qui, selon les critères adoptés par les organisations appartenant aux Nations Unies, étaient considérés comme « en voie de développement » et dont il était à présumer qu'ils pouvaient être intéressés à cette Loi-type ². Ce projet a également été transmis pour observations aux gouvernements des Etats membres de l'Union internationale (de Paris) pour la protection de la propriété industrielle qui ne figurent pas sur cette liste de 76 pays. Il a en outre été communiqué à l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à un certain nombre d'autres organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales.

Ce projet a ensuite été examiné par un Comité d'experts, convoqué par les BIRPI, qui s'est réuni au siège des BIRPI, à Genève, en novembre 1966. Ce comité, qui est désigné par la suite sous l'appellation de « Comité de la deuxième Loi-type — pour le distinguer du Comité qui a donné ses avis sur la première Loi-type (à savoir la Loi-type concernant les inventions) — était composé de délégués des 32 pays suivants, tous « en voie de développement » selon les critères adoptés par l'Organisation des Nations Unies: Algérie, Argentine, Bolivie, Brésil, Ceylan, Chili, Congo (Kinshasa), Ethiopie, Ghana, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie, Kenya, Liban, Libéria, Libye, Malaisie, Malte, Maroc, Nicaragua, Ouganda, Pakistan, Pérou, Philippines, République arabe unie, Singapour, Thaïlande, Trinité et Tobago, Tunisie, Uruguay. L'Organisation des Nations Unies et un certain nombre d'autres organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales ont été invitées à envoyer des observateurs à la session de ce Comité de la deuxième Loi-type et ces observateurs ont pris une part active aux débats.

La liste des participants figure à la page 121.

Le Comité de la deuxième Loi-type a étudié, article par article, le projet élaboré par les BIRPI et a donné ses avis sur les amendements à apporter au titre et au texte de la Loi-type ainsi que sur les commentaires qui l'accompagnaient.

¹ Documents PJ/51/2 et 3.

² Il s'agit des pays suivants:

Asie: Afghanistan, Arabie saoudite, Birmanie, Cambodge, Ceylan, Chine (Taïwan), Corée, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Malaisie, Maldives (Iles), Mongolie, Népal, Pakistan, Philippines, République arabe syrienne, Singapour, Thaïlande, Viet-Nam, Yémen.

Afrique: Algérie, Burundi, Congo (Kinshasa), Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Libye, Malawi, Mali, Maroc, Nigeria, Ouganda, République arabe unie, Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie.

Amérique: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Salvador, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Trinité et Tobago, Uruguay, Venezuela.

Autres: Chypre, Malte, Samoa occidentale.

Les Etats membres de l'Organisation africaine et malgache de la propriété industrielle ne figurent pas sur cette liste de 76 pays parce qu'ils avaient déjà adopté une loi uniforme sur les marques. Cette organisation a néanmoins été représentée au « Comité de la deuxième Loi-type » par un observateur qui a joué un rôle actif dans les délibérations.

Tout au long des débats, il a été souligné que ce texte constituait un projet de loi-type et non de loi uniforme. Il a été déclaré à maintes reprises qu'un pays désirant établir une nouvelle loi sur les marques, les noms commerciaux et la concurrence déloyale était absolument libre de suivre ou de ne pas suivre les dispositions de cette Loi-type et qu'il était parfaitement naturel qu'il adapte certaines des dispositions de cette loi à ses besoins, à ses traditions et à son système juridique particuliers.

Lors de sa dernière séance, le 11 novembre 1966, le Comité de la deuxième Loi-type a adopté la recommandation suivante:

« Le Comité d'experts pour l'étude d'une loi-type pour les pays en voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux, les indications de provenance et la concurrence déloyale, convoqué par les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) et composé exclusivement de représentants de Gouvernements de pays en voie de développement ¹,

« S'étant réuni à Genève, du 7 au 11 novembre 1966,

« Après avoir examiné, avec la participation d'observateurs d'organisations internationales, intergouvernementales ² et non gouvernementales ³, le projet de loi-type et le rapport explicatif l'accompagnant (documents PJ/51/2 et 3), préparés par les BIRPI et communiqués aux Gouvernements et organisations invités,

« Exprime l'avis que ce projet reflète les besoins particuliers des pays en voie de développement et constitue un modèle pratique pour la législation dans ces pays;

« Recommande que le projet de loi-type et le rapport explicatif, révisés sur la base des délibérations du Comité, soient transmis aux Gouvernements des pays en voie de développement, aux Gouvernements des Etats membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (si ces Etats ne sont pas déjà compris dans la première catégorie), au Secrétaire général des Nations Unies et aux autres organisations internationales invitées à la réunion;

« Recommande que les BIRPI continuent à se tenir en rapport avec les Gouvernements des pays en voie de développement et avec toutes organisations, conférences ou autres organes internationaux qui traitent des problèmes des pays en voie de développement, et à leur offrir leur assistance dans le domaine de l'adaptation ou de l'adoption de la législation concernant les marques, les noms commerciaux, les indications de provenance et la concurrence déloyale et, d'une façon générale, dans l'évaluation du rôle que la propriété industrielle et sa protection jouent dans l'encouragement du commerce et de l'industrie dans les pays en voie de développement;

« Compte tenu de l'importance du rôle que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l'Union constituée par elle et son Bureau international (BIRPI) peuvent jouer dans le développement commercial et l'industrialisation des pays en voie de développement,

« Et compte tenu de l'importance d'une plus grande uniformisation des lois de propriété industrielle,

« Recommande que les pays en voie de développement qui ne sont pas encore parties à la Convention de Paris considèrent l'opportunité d'y adhérer. »

Les BIRPI ont mis en œuvre la première partie de cette recommandation.

Ils sont également prêts à donner suite à la deuxième partie, car ils demeurent à la disposition des gouvernements des pays en voie de développement et des organisations internationales pour toutes les fins mentionnées dans ce texte.

En ce qui concerne la troisième partie de cette recommandation, les BIRPI espèrent qu'elle sera appliquée par les pays auxquels elle s'adresse: de ce fait, les BIRPI pourront entretenir des relations permanentes et plus fructueuses avec ces pays.

¹ Algérie, Argentine, Bolivie, Brésil, Ceylan, Chili, Congo (Kinshasa), Ethiopie, Ghana, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie, Kenya, Liban, Libéria, Libye, Malaisie, Malte, Maroc, Nicaragua, Ouganda, Pakistan, Pérou, Philippines, République arabe unie, Singapour, Thaïlande, Trinité et Tobago, Tunisie, Uruguay.

² Nations Unies, Office Africain et Malgache de la Propriété industrielle (OAMPI), Secrétariat permanent du Traité général d'Intégration économique centraméricaine (SIECA).

³ Association interaméricaine de propriété industrielle (ASIPI), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Chambre de commerce internationale (CCI), Fédération internationale des ingénieurs-conseils en propriété industrielle (FICPI), Ligue internationale contre la concurrence déloyale (LICCD).

**TEXTE ET COMMENTAIRE
DE LA LOI-TYPE**

TEXTE ET COMMENTAIRE DE LA LOI-TYPE POUR LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT CONCERNANT LES MARQUES, LES NOMS COMMERCIAUX, ET LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE

PRINCIPES DIRECTEURS DE LA LOI-TYPE

Les sujets traités dans la « Loi-type pour les pays en voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux et les actes de concurrence déloyale » ont tous trait à la concurrence entre les entreprises; les règles instituées à cet égard garantissent la loyauté de cette concurrence. Si les *marques* et les *noms commerciaux* sont traités spécialement et dans un cadre distinct de celui des règles générales relatives aux actes de concurrence déloyale, c'est qu'ils constituent un moyen particulier de distinguer les produits et les services des entreprises ou d'identifier les entreprises elles-mêmes, moyen particulier qu'il est souhaitable de réglementer d'une manière plus détaillée tant dans l'intérêt de ceux qu'il concerne directement dans les relations commerciales que dans celui du public.

Pour ce qui est des marques et des noms commerciaux, il convient d'observer que les dispositions sur les *marques* sont beaucoup plus détaillées que celles qui ont trait aux noms commerciaux, non pas que les premières soient plus importantes, mais parce qu'elles nécessitent l'application d'un système d'enregistrement et d'autres dispositions spéciales — par exemple pour les contrats de licence — qui ne sont pas nécessaires pour les deuxièmes. Les dispositions relatives aux *noms commerciaux* sont relativement simples; cependant, l'expérience acquise dans le cadre des législations existantes montre qu'elles sont suffisantes.

Pour ce qui est des *actes de concurrence déloyale*, la Loi-type se limite à énoncer des principes généraux acceptables par tous les pays. Les commentaires relatifs à ces dispositions indiquent les autres sujets que pourraient réglementer les pays désireux d'adopter des dispositions plus détaillées en ce domaine.

La première Loi-type pour les pays en voie de développement publiée par les BIRPI, celle qui concerne les inventions, traitait d'un sujet présentant un intérêt manifeste pour ces pays car la protection des inventions encourage l'esprit inventif et les investissements industriels. Bien que différentes, les raisons pour lesquelles ces pays peuvent également désirer adopter une législation moderne et appropriée dans le domaine des marques, des noms commerciaux et des actes de concurrence déloyale, sont également claires. En effet, si une protection bien conçue des inventions peut stimuler l'esprit inventif et encourager la recherche et les investissements nécessaires à cette fin ainsi que l'installation d'industries modernes dans le pays, une protection bien établie des marques, etc. encouragera l'établissement et le développement d'entreprises commerciales dans le pays, facilitera les relations commerciales que n'entrave pas une concurrence déloyale, et protégera le public contre la confusion entre produits, services et entreprises et contre les déceptions qui en résultent.

A cet égard, la modernisation de la législation interne n'est pas seulement utile à chacun des pays intéressés considéré isolément: elle peut également aboutir à une certaine unification du droit, utile par elle-même et pouvant permettre aux pays intéressés de *fusionner les administrations chargées d'appliquer leur législation en ce domaine*. Ainsi, le nombre des administrations indépendantes qui s'occupent des marques pourrait éventuellement être réduit pour le plus grand profit du commerce en général.

La Loi-type concernant les marques, les noms commerciaux et les actes de concurrence déloyale, si elle traite d'un sujet différent, suit néanmoins dans une certaine mesure une voie parallèle à celle de la Loi-type sur les inventions. En fait, il faut prévoir qu'un certain nombre de pays désireront utiliser ces deux lois-types pour adopter ou moderniser leur législation. En ce cas, le régime des licences et les procédures à suivre en cas de violation des droits, par exemple, devraient être les mêmes, car il arrivera souvent dans ces cas que les brevets et les marques soient concernés au même moment.

Néanmoins, le Comité de la deuxième Loi-type ayant formulé ses avis en toute liberté, il a recommandé sur certains points — foncièrement semblables à ceux dont traite la Loi-type concernant les inventions — des solutions légèrement différentes, estimant qu'elles représentaient des améliorations. Les pays désireux d'adopter ou d'utiliser les deux Lois-types pour les adapter à leurs besoins sauront reconnaître la portée de ces différences.

En dépit de ces différences, les deux Lois-types suivent des voies parallèles car leurs objectifs essentiels sont les mêmes. Ces objectifs sont: i) l'instauration d'une protection appropriée pour certaines formes de propriété industrielle dans l'intérêt du développement industriel et commercial du pays, et ii) la sauvegarde des intérêts propres aux pays en voie de développement.

Dans la présente Loi-type, ces intérêts particuliers sont essentiellement préservés par des dispositions précises sur les contrats de licence. Un certain nombre de contrôles sont envisagés à cette fin: premièrement, dans l'intérêt du public, un contrôle obligatoire par le titulaire de la marque portant sur la qualité des produits ou des services fournis sous licence; deuxièmement, pour protéger l'intérêt national contre une influence étrangère excessive et sauvegarder la balance nationale des paiements, un contrôle gouvernemental possible sur tous les contrats de licence impliquant le paiement de redevances à l'étranger. En outre, le titulaire d'une marque ne peut imposer au bénéficiaire de la licence des restrictions qui ne découlent pas des droits d'exclusivité conférés par l'enregistrement de la marque ou qui ne sont pas nécessaires à la protection de ces droits.

Les entreprises des pays en voie de développement étant fréquemment dans une position de preneurs de licence à l'égard des propriétaires de marques de pays étrangers plus développés, la Loi-type leur assure une protection efficace contre toute violation du droit à la marque par des tiers, même si le donneur de licence néglige de faire protéger ce droit.

Il a également été considéré qu'il était de l'intérêt des pays en voie de développement d'insérer, dans les dispositions relatives aux actes de concurrence déloyale, des dispositions spéciales contre une utilisation illicite des indications de provenance et des appellations d'origine. Cette protection revêt une grande importance dans les pays où le développement industriel, qui peut aboutir à une normalisation des produits et des services, n'a pas encore fait les progrès nécessaires et où, de ce fait, les produits et les services tirent, dans une grande mesure, leur qualité de leur provenance particulière.

STRUCTURE DE LA LOI-TYPE

La Loi-type se divise en cinq Parties qui traitent des sujets suivants:

Première Partie (articles 1 à 3): dispositions générales, contenant un certain nombre de définitions et l'énoncé des principes régissant l'application des conventions internationales et les droits des étrangers.

Deuxième Partie (articles 4 à 38): dispositions détaillées relatives aux marques de produits et des services.

Troisième Partie (articles 39 à 46): dispositions additionnelles concernant les marques collectives.

Quatrième Partie (articles 47 à 53): dispositions concernant les noms commerciaux et les actes de concurrence déloyale, y compris l'utilisation illicite d'indications de provenance et d'appellations d'origine.

Cinquième Partie (articles 54 et 55): dispositions de procédure et Règlement d'exécution.

PREMIÈRE PARTIE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les dispositions générales de la Loi-type contiennent un certain nombre de définitions (article premier) et traitent de l'applicabilité des conventions internationales (article 2) et des droits des étrangers (article 3).

TEXTE

COMMENTAIRE

Article premier: Définitions

1) Au sens de cette loi, on entend par:

a) « **marques de produits** »: tout signe visible servant à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises;

b) « **marques de services** »: tout signe visible servant à distinguer les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises;

c) « **marques collectives** »: tout signe visible désigné en tant que tel et servant à distinguer l'origine ou toute autre caractéristique commune de produits ou de services d'entreprises différentes qui utilisent la marque sous le contrôle du titulaire;

d) « **nom commercial** »: le nom ou la désignation identifiant l'entreprise d'une personne physique ou morale;

e) « **indication de provenance** »: l'expression ou signe utilisé pour indiquer qu'un produit ou service provient d'un pays ou d'un groupe de pays, d'une région ou d'un lieu, déterminés;

f) « **appellation d'origine** »: la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

2) Pour autant qu'elles ne soient pas inadmissibles selon les articles 5 et 6, les marques peuvent être constituées, notamment, par des dénominations arbitraires ou de fantaisie, des noms, pseudo-

L'*alinéa* 1) définit les principaux sujets traités dans la Loi-type, à savoir: a) les marques de produits, b) les marques de services, c) les marques collectives, d) les noms commerciaux, e) les indications de provenance, f) les appellations d'origine. De ces sujets, les trois premiers appartiennent à la catégorie générale des « marques » alors que les deux derniers se rapportent à la question générale de la concurrence déloyale.

Bien qu'un grand nombre de lois existantes fassent la distinction entre les *marques de fabrique* (c'est-à-dire les marques utilisées par un fabricant et qui distinguent les produits qu'il fabrique et qu'il vend) et les *marques de commerce* (c'est-à-dire les marques qui distinguent les produits vendus par un commerçant qui ne les a pas fabriqués), la Loi-type ne les distingue pas, cette distinction n'ayant aucune conséquence légale ou pratique et ne présentant de ce fait aucune valeur juridique.

En revanche, la Loi-type distingue trois catégories de marques: les *marques de produits*, les *marques de service* et les *marques collectives*.

A quelque catégorie qu'elle appartienne, une marque est toujours un signe distinctif servant à distinguer les produits ou les services d'une ou de plusieurs entreprises des produits ou services d'autres entreprises. Dans le cadre de cette fonction de différenciation, ces trois catégories de marques répondent à des objectifs différents.

La « marque de produits » (article 1.1)a) est la marque classique; elle permet de distinguer les *produits* d'une entreprise (ou de plusieurs entreprises travaillant sous licence du titulaire de la marque) de ceux d'une ou de plusieurs autres entreprises. Ces produits peuvent être des produits fabriqués ou des produits naturels: ils peuvent être fabriqués ou simplement vendus par le titulaire de la marque ou peuvent être écoulés par lui gratuitement, comme dans le cas d'emballages ou de matériel publicitaire.

La « marque de services » (article 1.1)b) se rattache à une notion plus moderne. Elle remplit la même fonc-

nymes, noms géographiques, slogans, dessins, reliefs, lettres, chiffres, étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, formes de produits ou conditionnements.

tion de différenciation mais elle le fait entre les **services**, et non entre les produits, d'une entreprise (ou d'entreprises sous licence), et ceux d'une ou de plusieurs autres entreprises. Ces services peuvent être de tous ordres : par exemple : publicité, transport, assurances, traitement de matériaux.

La « marque collective » (article 1.1)c)) sert également à distinguer des produits ou des services. Néanmoins, elle ne distingue pas les produits ou les services d'une entreprise déterminée de ceux d'une ou de plusieurs autres entreprises, mais l'**origine** ou d'autres **caractéristiques communes** à des produits ou services **d'entreprises différentes**. Le titulaire de cette marque peut être l'une de ces entreprises, mais il peut également s'agir d'un tiers — généralement une coopérative ou association d'entreprises ou une institution de caractère public — chargé de contrôler l'utilisation de la marque (articles 40 et 46).

Pour qu'une marque collective, indiquant des caractéristiques communes et utilisée par son titulaire et par d'autres, puisse se distinguer d'une marque de produits ou de services qui peut être utilisée par son titulaire et par ceux auxquels il a conféré une licence, elle doit être désignée comme telle. Il n'est pas nécessaire que cette désignation figure dans la marque collective elle-même, bien que ce soit souvent le cas, mais elle doit figurer dans le dépôt (article 40).

En ce qui concerne chacune des trois catégories de marques, le Comité de la deuxième Loi-type s'est demandé s'il ne conviendrait pas de supprimer le qualificatif « visible » ou de le remplacer par « perceptible », de manière à inclure dans la définition les marques caractérisées par des signes audibles, olfactifs ou par d'autres signes non visuels. Néanmoins, cette proposition n'a pas été retenue pour trois raisons : tout d'abord, les signes non visuels servant à distinguer des produits ou des services sont infiniment moins courants que les signes visuels — bien qu'un certain nombre de signes audibles soient utilisés en radiodiffusion commerciale : en second lieu, ces signes, même s'ils ne sont pas acceptés comme marques, sont protégés contre toute confusion par les dispositions relatives à la concurrence déloyale ; et enfin, l'acceptation de signes non visuels en tant que marques provoquerait des complications pour leur enregistrement, ce qui n'est pas apparu souhaitable, spécialement dans les pays en voie de développement.

La Loi-type définit également les **noms commerciaux** (article 1.1)d)). Après discussion, le Comité de la deuxième Loi-type a estimé que le nom commercial devait servir à identifier l'entreprise d'une personne physique ou morale et pouvait se présenter sous la forme : du nom de son propriétaire, d'un pseudonyme, d'un nom inventé, d'une abréviation, d'une description de l'entreprise, ou de toute autre désignation. Cependant, le nom commercial ne doit être en aucune

manière, inadmissible selon les dispositions de l'article 47.

Le Comité de la deuxième Loi-type s'est également demandé s'il fallait inclure dans l'alinéa 1) les définitions des termes *indication de provenance* et *appellation d'origine*. Elles ont été ajoutées (sous alinéas e) et f)) compte tenu de l'importance considérable de ces sujets, spécialement pour les pays en voie de développement, et de l'intérêt qu'ont ces pays à adopter des dispositions contre l'utilisation illicite de telles indications et appellations (article 51).

L'alinéa 2 donne simplement quelques exemples de signes pouvant constituer des marques, sous réserve qu'ils ne soient pas inadmissibles au sens des articles 5 et 6, ce qui signifie que, par exemple, ils doivent permettre de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Le Comité de la deuxième Loi-type a unanimement voulu mentionner un grand nombre de ces exemples dans le texte de la Loi-type, et notamment les suivants: dénominations arbitraires ou de fantaisie, slogans, dessins, étiquettes, enveloppes, emblèmes, vignettes, lisières et liserés (par exemple pour les matériaux ou les textiles), combinaisons ou dispositions de couleurs et formes de produits ou de conditionnements (par exemple, la forme distinctive d'un morceau de savon ou d'une bouteille de boisson ou de parfum). D'autre part, le Comité a longuement discuté sur le point de savoir s'il convenait d'inclure dans l'énumération des exemples de marques les noms, particulièrement les noms de famille, ainsi que les noms géographiques, les lettres et les chiffres. La majorité au sein du Comité n'a vu aucune objection à cette inclusion, sous condition que ces noms, etc., aient un caractère suffisamment distinctif (article 5.1)b), c) et d)) et ne puissent induire en erreur (article 5.1)e)) comme c'est, par exemple, le cas pour les désignations de fantaisie telles que «Pôle Nord» ou «Mont Everest». Cependant, il a été admis que les pays qui adopteraient la Loi-type pourraient désirer exclure la possibilité que des noms patronymiques, des noms géographiques, des lettres ou des chiffres deviennent des marques ou exiger que, pour être acceptés comme marques, ils soient présentés sous une forme caractéristique ou qu'il soit prouvé qu'ils ont obtenu un caractère distinctif.

Article 2: Applicabilité des conventions internationales

Seront applicables en vertu de la présente loi les dispositions en la matière des conventions internationales bilatérales ou multilatérales auxquelles [le pays] est ou sera partie, qui règlent les droits des ressortissants des Etats parties

Cet article concerne l'application des conventions internationales dans le pays ayant adopté la Loi-type, et cela tant aux ressortissants de ce pays et aux personnes qui leur sont assimilées qu'aux ressortissants des autres Etats parties à ces conventions et aux personnes qui leur sont assimilées.

à ces conventions et des personnes assimilées à ces ressortissants.

En ce qui concerne l'utilité de cet article selon les différents systèmes juridiques, les pays peuvent être divisés en deux groupes.

Les pays appartenant au premier groupe sont dotés de constitutions ou de systèmes constitutionnels permettant à leurs autorités administratives et judiciaires d'appliquer aux parties intéressées les dispositions des conventions internationales qui sont rédigées de telle manière que leur application directe soit possible («dispositions autoexécutives»). Dans certains pays, ce système d'applicabilité directe est prévu par la Constitution; dans d'autres, l'applicabilité directe dépend d'une mention spécifique de la convention dans un texte de loi.

Les pays appartenant au deuxième groupe ne connaissent pas ce système d'applicabilité directe. Dans ces pays, les dispositions d'une convention internationale lient seulement l'Etat et doivent être reproduites dans une loi nationale pour devenir applicable aux intéressés.

L'article en cause, qui est identique à l'article 6 de la Loi-type concernant les inventions, a été inséré dans le texte considéré à l'intention des pays appartenant au premier groupe.

Son effet, dans ces pays, sera que toutes les dispositions des conventions internationales traitant de la propriété industrielle auxquelles ces pays sont parties — qu'il s'agisse de conventions bilatérales ou multilatérales et particulièrement dans ce dernier cas de la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle — deviendront applicables sans autres mesures. Par rapport à la Convention de Paris, cela signifie que les personnes habiles à bénéficier de la protection prévue par cette Convention (voir ses articles 2 et 3) pourront, dans ces pays, en invoquer toutes les dispositions qui sont directement applicables (autoexécutives) sur la base de l'article 2 de la Loi-type.

Un autre effet de cet article 2, en ce qui concerne ces pays, est que même leurs ressortissants et les personnes qui leur sont assimilées pourront invoquer les dispositions autoexécutives d'une convention et notamment celles de la Convention de Paris.

Dans les pays du premier groupe dont la Constitution prévoit l'applicabilité directe des conventions, même à leurs propres ressortissants, l'adoption de cet article n'est pas nécessaire, les effets mentionnés dans les alinéas qui précèdent résultant déjà de leur constitution.

En revanche, cet article est sans intérêt pour les pays du second groupe qui peuvent le supprimer, leur constitution excluant l'applicabilité directe des conventions internationales. Ces pays devront reproduire les dispositions pertinentes de la convention dans le texte de la Loi ou dans une annexe à cette Loi, et en déclarer l'applicabilité sur leur territoire.

Article 3: Droits des étrangers

Les étrangers non visés par l'article précédent auront, au titre de la présente loi, les mêmes droits que les nationaux.

Cet article traite des droits des étrangers qui ne sont pas protégés par une convention et prévoit que ces étrangers auront, aux termes de la Loi-type, les mêmes droits que les ressortissants du pays intéressé.

Compte tenu du fait qu'une protection satisfaisante contre les confusions de marques, noms commerciaux, etc., même s'ils appartiennent à des étrangers, est aussi dans l'intérêt du public, le Comité de la deuxième Loi-type n'a pas estimé souhaitable d'ajouter à cette disposition une restriction telle que celle qui figure à l'article 7 de la Loi-type concernant les inventions selon laquelle l'application de cette disposition peut être suspendue faute d'une réciprocité suffisante de la protection dans un pays donné.

DEUXIÈME PARTIE: MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

La deuxième Partie de la Loi-type traite des marques qui pourraient être qualifiées d'« individuelles» (par opposition aux marques collectives), c'est-à-dire des marques qui servent à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'une ou de plusieurs autres entreprises (la question de l'usage d'une marque individuelle par des tiers au titre d'une licence sera examinée ultérieurement).

La deuxième Partie de la Loi-type se divise en huit Chapitres: Chapitre I: droit à la marque (articles 4 à 6); Chapitre II: procédure d'enregistrement (articles 7 à 15); Chapitre III: durée et renouvellement des enregistrements de marques (articles 16 et 17); Chapitre IV: droits conférés par l'enregistrement de la marque (articles 18 à 20); Chapitre V: cession et transmission des dépôts et des enregistrements (article 21); Chapitre VI: contrats de licence (articles 22 à 28); Chapitre VII: renonciation, radiation, nullité (articles 29 à 35); Chapitre VIII: violation des droits à la marque (articles 36 à 38).

CHAPITRE I: DROIT A LA MARQUE

Le premier Chapitre de cette Partie traite de l'obtention du droit à la marque. Il s'applique directement aux marques de produits et de services, mais la plupart de ses dispositions s'appliquent également aux marques collectives (article 39).

Cependant, l'application des mêmes dispositions à diverses catégories de marques peut donner des résultats différents. Par exemple, une marque collective peut décrire l'origine ou d'autres caractéristiques de produits ou services sans être inadmissible au titre de l'article 5. Ces différences sont précisées avec plus de détails dans le cadre de l'article 39.

En ce qui concerne l'obtention du droit à la marque, la Loi-type pose tout d'abord les principes (article 4) selon lesquels le droit exclusif à une marque, tel qu'il est conféré par la présente Loi, s'acquiert *seulement par l'enregistrement* et que cet enregistrement *ne peut être valablement accordé* qu'à celui qui a le premier rempli les conditions exigées pour la validité du dépôt ou qui a, le premier, valablement invoqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt.

La Loi-type spécifie ensuite les signes inadmissibles pour des raisons objectives (article 5) ou en raison de droits de tiers (article 6).

Article 4: Enregistrement de la marque

1) Le droit exclusif à une marque conféré par la présente loi s'acquiert, par l'enregistrement, sous réserve des dispositions suivantes.

2) L'enregistrement d'une marque ne peut être valablement accordé qu'à celui qui a le premier rempli les conditions exigées pour la validité du dépôt ou qui a, le premier, valablement invoqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt.

L'alinéa 1) de cet article pose le principe que le droit exclusif à une marque conféré par la présente Loi s'acquiert *par l'enregistrement*. De ce fait, l'enregistrement est la seule manière d'acquérir l'entière protection possible aux termes de la Loi-type. Le simple usage d'une marque, même s'il s'agit du premier usage, ne saurait assurer cette protection.

Cette question a été longuement discutée par le Comité de la deuxième Loi-type et, bien que des avis différents se fussent exprimés, le Comité n'a finalement éprouvé aucune difficulté à adopter le principe indiqué, et ce pour deux raisons principales: en premier lieu, le système dans lequel le droit exclusif à une marque s'acquiert par l'enregistrement, et non par

l'usage ou le premier usage de la marque, est apparu le plus approprié pour la majorité des pays en voie de développement dans lesquels le simple usage d'une marque ne peut pas toujours être vérifié sans grandes difficultés et où seul l'enregistrement peut constituer une base solide pour l'exercice d'un droit et en second lieu, il a été observé que la rigueur du système d'enregistrement adopté dans la Loi-type est atténuée par d'autres dispositions qui attribuent une certaine importance à l'usage d'une marque non enregistrée et qui sont les suivantes :

L'usage de la marque dans le pays, ou même dans d'autres pays, avant son enregistrement, peut contribuer à lui donner un caractère distinctif et, par là même, à en faciliter l'enregistrement ultérieur (article 5.2). De plus, la personne ou l'entreprise qui se borne à utiliser une marque dans le pays sans acquérir le droit exclusif qui pourrait lui être conféré aux termes de la Loi-type, est néanmoins protégée dans une certaine mesure par l'article 50 et l'alinéa a) de l'article 52 — concernant la répression des actes de concurrence déloyale — contre *l'usage* par un tiers de la même marque, ou d'une marque assez ressemblante pour qu'il puisse en résulter une confusion, pour des produits ou des services semblables, même si cette protection est moins complète et moins efficace que celle qui est réservée aux marques enregistrées (article 18). Enfin, le simple utilisateur d'une marque est protégé contre *l'enregistrement* par un tiers de la même marque, ou d'une marque assez ressemblante pour qu'il puisse en résulter une confusion, dans plusieurs cas, à savoir lorsque le tiers a connu ou n'a pu ignorer cet usage (article 6. b)), lorsque la marque, même si elle n'est pas encore utilisée dans le pays ou n'est pas connue du demandeur, est déjà notoirement connue (article 6.d)) ou lorsque l'enregistrement de la marque pourrait être contraire aux règles relatives à la prévention de la concurrence déloyale (article 6.e)).

Ainsi, la Loi-type établit un équilibre entre des intérêts divers: le simple utilisateur d'une marque est protégé dans une certaine mesure contre l'usage ou l'enregistrement par d'autres de la même marque ou d'une marque assez ressemblante pour qu'il puisse en résulter une confusion mais, pour acquérir l'entière protection conférée par la Loi, il faut obtenir l'enregistrement de la marque. De ce fait, ce système encourage l'enregistrement des marques, résultat que le Comité de la deuxième Loi-type considérait comme souhaitable. Pour renforcer encore le système d'enregistrement, le Comité a estimé qu'après examen du dépôt quant au fond (article 12, version B), les enregistrements devront, à l'issue d'un certain délai et dans une certaine mesure, ne plus pouvoir être contestés (article 33, addition possible d'un alinéa 3); note à l'article 46).

L'alinéa 2) de cet article énonce le principe selon lequel l'enregistrement d'une marque *ne peut être*

valablement accordé qu'à celui qui a le premier rempli les conditions exigées pour la validité du dépôt ou qui a, le premier, valablement invoqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt. Ce principe est développé dans les articles 5 à 10.

Cette disposition exercera des effets différents dans les pays où les dépôts ne sont soumis qu'à *un examen quant à la forme* (article 11 et article 12, version A) et dans les pays où les dépôts font également l'objet d'un examen *quant au fond* (article 11 et article 12, version B).

Dans les pays de la première catégorie, toute marque pour laquelle les conditions formelles de validité du dépôt mentionnées aux articles 7 et 10 sont remplies, sera enregistrée même si elle est contraire aux dispositions des articles 5 ou 6. Seul un Tribunal, auprès de qui, après l'enregistrement, sera contestée la *validité* de cet enregistrement, pourra en déclarer la nullité (article 33).

Dans les pays appartenant à la deuxième catégorie, où l'administration, c'est-à-dire l'Office des marques, procède à un examen des dépôts quant au fond, ces dépôts seront *refusés* si les marques sont contraires aux dispositions des articles 5 ou 6. Les décisions de l'Office des marques seront soumises au contrôle des Tribunaux (article 15) qui pourront également, dans certaines conditions (article 33), prononcer la nullité d'un enregistrement.

Dans ces deux systèmes, l'enregistrement d'une marque sera normalement obtenu par la personne qui a rempli les conditions formelles de l'enregistrement, c'est-à-dire qui a déposé une demande conformément à l'article 7 et qui a acquitté la taxe mentionnée à l'article 10. Néanmoins, si lors d'une demande ultérieure, une autre personne invoque valablement une priorité antérieure à la date du dépôt de la première demande faite dans le pays, cette demande ultérieure peut, seule, donner lieu à un enregistrement valable. Selon la Loi-type, la priorité ne peut être invoquée que dans deux cas (articles 8 et 9): le premier est celui dans lequel une convention internationale, telle que la Convention de Paris déjà mentionnée au sujet de l'article 2, permet à un déposant d'invoquer la priorité sur la base d'un dépôt antérieur dans un autre pays (article 8); le deuxième est celui dans lequel la priorité découle de l'usage de la marque dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue (article 9). Ces cas seront exposés avec plus de détails dans le commentaire relatif aux articles 8 et 9. Néanmoins, même dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article 4, il convient d'observer que, pour prendre effet, une revendication de priorité doit évidemment être valable. Cela revient à dire qu'elle doit remplir les conditions énoncées dans la Loi-type (articles 8 et 9) et dans la convention applicable (pour la Convention de Paris, voir l'article 4 qui stipule notamment que la priorité ne peut être invo-

quée que sur la base d'un « premier » dépôt dans l'un des pays membres de l'Union de Paris). Si plusieurs priorités sont valablement invoquées, la première en date prévaut sur les autres. Si plusieurs déposants invoquent valablement la même priorité, le premier déposant l'emportera sur les autres.

Article 5: Marques inadmissibles pour des raisons objectives

1) Ne peuvent être valablement enregistrées les marques

a) qui consistent en des formes imposées par la nature même du produit ou du service ou par leur fonction industrielle;

b) qui consistent exclusivement en un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production des produits ou de la prestation des services;

c) qui consistent exclusivement en un signe ou une indication qui, dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce dans le pays, est devenu une désignation usuelle des produits ou services considérés;

d) qui, pour d'autres raisons, ne peuvent pas distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises;

e) qui sont contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public et qui, notamment, pourraient tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l'aptitude à l'emploi, des produits ou services considérés;

f) qui reproduisent ou imitent les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles, dénominations ou abréviations de dénominations de tout Etat ou de toute organisation internationale intergouvernementale ou créée par une convention internationale, sauf autorisation de l'autorité compétente de l'Etat ou de l'organisation internationale en cause;

g) qui reproduisent ou imitent des signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un Etat, sauf

L'alinéa 1) de cet article indique les *raisons objectives* — distinctes des raisons découlant des droits subjectifs de tiers (article 6) — interdisant l'enregistrement de certaines marques. Comme il a déjà été observé au sujet de l'article 4.2), le présent alinéa ainsi que l'article 6 ont, dans la pratique, des effets différents selon que les pays intéressés examinent les demandes *seulement quant à la forme* (article 11 et article 12, version A) ou *également quant au fond* (article 11 et article 12, version B). Dans les pays de la première catégorie, l'admissibilité au titre de l'article 5 ne sera pas examinée (article 12, version A.1)) et la marque sera enregistrée, même si elle est contraire aux dispositions de l'alinéa considéré. Toutefois, un Tribunal peut ensuite décider que la marque n'a pas été *valablement* enregistrée parce qu'elle est contraire à l'article 5. Dans ce cas, l'enregistrement sera déclaré nul avec effet rétroactif (articles 33 et 34). D'autre part, dans les pays où les demandes sont examinées quant au fond par l'Office des marques, l'examen portera également sur la question de l'admissibilité de la marque au titre des dispositions de l'article 5 (article 12.1), version B); selon ce système, l'enregistrement d'une marque qui se heurte aux dispositions de l'article 5 sera *refusé* (article 12.2) et 9), version B); toutefois le refus d'enregistrement pourra faire l'objet d'un appel auprès des Tribunaux (article 15) et, dans certaines conditions, les Tribunaux pourront déclarer nuls des enregistrements déjà effectués (article 33).

Quant aux motifs d'inadmissibilité mentionnés à l'article 5.1), les explications ci-dessous peuvent servir à les éclaircir:

Sous-alinéa) a). Selon l'article 1.2), les « formes de produits ou de conditionnements » peuvent être acceptées comme marques. Il s'agit alors de marques à trois dimensions, par opposition aux marques à deux dimensions composées, par exemple, de mots ou de dessins. Néanmoins, étant donné qu'une marque doit permettre de *distinguer* les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et ne doit pas *monopoliser la forme ou l'aspect* d'un produit, aucun enregistrement ne saurait être accordé si la forme ou l'aspect sont imposés par la nature particulière des produits, ou par leur fonction industrielle, ou par la nature ou l'objet des services auxquels ils sont destinés. Par exemple, la forme d'un conditionnement est ad-

autorisation de l'autorité compétente de cet Etat;

h) qui ressemblent, de façon à pouvoir induire le public en erreur, à une marque collective dont l'enregistrement est expiré et n'a pas été renouvelé ou qui a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision de radiation ou nullité inscrite dans le registre, dans les trois ans précédant le dépôt des marques en question.

2) Pour apprécier si une marque peut être valablement enregistrée eu égard aux dispositions b) à d) de l'alinéa précédent, il sera tenu compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée d'usage de la marque dans le pays même ou dans d'autres pays, et du fait que la marque est considérée comme distinctive dans d'autres pays ou dans les milieux commerciaux.

missible comme marque, mais tel n'est pas le cas si — ou dans la mesure selon laquelle — cette forme ne répond qu'à un rôle fonctionnel (par exemple, possibilité de remplissage plus rapide); de même, une marque de service peut être constituée par la forme d'un véhicule, mais si — ou dans la mesure selon laquelle — cette forme est conçue pour permettre une plus grande rapidité, elle ne saurait constituer une marque. Une marque ne peut être qu'une forme distinctive indépendante de la nature des produits ou services et de leur fonction industrielle et qui puisse en être isolée.

Sous-alinéa b). Selon cette disposition, on doit considérer que sont inadmissibles comme marques les signes ou indications qui doivent être considérés comme exclusivement *descriptifs* de particularités des produits ou services qu'ils concernent. Des signes et indications exclusivement descriptifs ne peuvent, par leur nature même, servir à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises en sorte qu'ils doivent demeurer librement utilisables par tous. Selon cette disposition, ces signes et indications comprennent non seulement des dénominations mais également des figurations. Il convient d'observer que, selon cette disposition, un signe ou une indication n'est inadmissible en tant que marque que s'il est *exclusivement* descriptif; il peut en revanche être admissible en tant que marque s'il contient seulement une allusion à une particularité des produits ou services auxquels il s'applique ou s'il consiste en une *combinaison* distinctive d'éléments qui, *séparément*, seraient purement descriptifs.

Sous-alinéa c). Cette disposition est dirigée contre l'admission comme marques de signes ou indications qui sont par eux-mêmes ou qui sont devenus une désignation usuelle (« nom générique ») des produits ou services en cause. Elle sera appliquée de la même manière que le sous-alinéa précédent, c'est-à-dire également aux signes ou indications se présentant sous forme de figurations, mais seulement s'ils ont un caractère exclusivement générique.

Sous-alinéa d). Les deux sous-alinéas qui précèdent traitent des signes ou indications qui, en raison de leur caractère descriptif, ne peuvent pas distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Néanmoins, d'autres signes ou indications n'ont pas non plus ce caractère distinctif, par exemple des signes trop simples (une étoile, un cercle ou une lettre unique) ou trop compliqués (un ornement ou décoration des produits en cause ou un slogan consistant en une recommandation d'acheter ou d'utiliser les produits ou services). Dans ces deux cas, ces signes ne seront pas considérés ou reconnus par le public comme des signes servant à *distinguer* les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. L'inadmissibilité de ces signes en tant que marques est spécifiée dans le sous-alinéa d).

Sous-alinéa e). Il doit également être inadmissible d'enregistrer comme marques tout signe ou indication contraire aux bonnes mœurs (par exemple des images obscènes), ou à l'ordre public (par exemple l'emblème d'une autorité publique ou d'un parti politique interdit), ou qui, notamment, pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur les particularités des produits et services en cause (par exemple, un signe contenant le mot « beurre » ou l'image d'une vache sera inadmissible comme marque pour de la margarine).

Sous-alinéa f). Cette disposition est dirigée contre l'admission comme marques de signes qui reproduisent ou imitent, sans autorisation, les drapeaux et autres emblèmes, les dénominations, etc. d'**Etats** ou d'**organisations intergouvernementales** (telles que l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO, etc.) ou d'**organisations créées par une convention internationale** (telles que le Comité international de la Croix-Rouge). Ces marques ne sauraient être admises car elles risqueraient de créer l'impression fautive d'un lien entre les produits ou services en cause et l'Etat ou l'organisation dont le drapeau, l'emblème ou la dénomination seraient reproduits ou imités.

Sous-alinéa g). Cette disposition est analogue à celle du sous-alinéa précédent; elle est dirigée contre la reproduction comme marques de **signes** ou **poinçons** officiels adoptés par un **Etat**. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, déjà mentionnée, offre aux Etats et organisations une procédure (article 6ter de la Convention) par laquelle ils peuvent se communiquer les uns aux autres les emblèmes, signes ou poinçons mentionnés ci-dessus et peuvent s'opposer à leur protection dans certains cas.

Sous-alinéa h). Cette disposition vise à protéger le public contre les fraudes touchant une **marque collective** pendant une période déterminée (trois ans) après l'expiration de son enregistrement. Comme il est indiqué dans les explications qui accompagnent les articles 39 à 46, une marque collective implique, dans une certaine mesure, la garantie que les produits ou services auxquels elle s'applique ont une origine commune ou d'autres caractéristiques communes, particulièrement en ce qui concerne la qualité. Ce serait induire dangereusement le public en erreur si, après l'expiration de l'enregistrement d'une telle marque, un tiers pouvait immédiatement enregistrer pour son compte la même marque ou une marque assez ressemblante pour prêter à confusion. C'est pourquoi, dans de tels cas, l'enregistrement est déclaré inadmissible pendant trois ans.

En discutant ces textes, le Comité de la deuxième Loi-type s'est également demandé si l'énumération des signes ou indications inadmissibles en tant que marques ne devrait pas également comprendre les noms et emblèmes ayant un caractère exclusivement **religieux**. Cependant, il a été observé que, spéciale-

ment dans les pays où plusieurs religions sont pratiquées, ou dans les pays où, par exemple, les noms de saints sont couramment utilisés comme marques, il serait difficile de délimiter cette inadmissibilité. D'autre part, le Comité a admis que, dans de nombreux cas, les dispositions du sous-alinéa e) dirigées contre les marques contraires à l'*ordre public* entraîneraient l'impossibilité d'enregistrer valablement comme marques des noms ou emblèmes religieux. Il a néanmoins reconnu que les pays qui le désireraient pourraient librement ajouter un nouveau sous-alinéa à l'article 5 afin de spécifier que les noms et emblèmes religieux sont également inadmissibles en tant que marques.

L'alinéa 2) de l'article 5 prévoit que, dans les cas envisagés dans les sous-alinéas b) à d) de l'alinéa 1) — où il s'agit de savoir si le signe déposé a un caractère suffisamment distinctif pour servir de marque — il sera tenu compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée d'usage de la marque. Cette disposition est indispensable parce qu'un signe qui n'a pas initialement un caractère distinctif peut acquérir, par l'usage, une autre signification (« signification secondaire») qui le rend distinctif. Dans ce cas, ce signe devient une marque admissible. Néanmoins, les Tribunaux, comme l'Office des marques, si celui-ci est chargé d'examiner les dépôts quant au fond, demeurent libres dans leur appréciation de ces circonstances.

Article 6: Marques inadmissibles en raison de droits de tiers

1) Ne peuvent être valablement enregistrées les marques

a) qui ressemblent, de façon à pouvoir induire le public en erreur, à une marque déposée antérieurement et valablement par un tiers, ou enregistrée antérieurement et valablement au profit d'un tiers ou déposée postérieurement par un tiers invoquant valablement la priorité, pour les mêmes produits ou services, ou pour d'autres produits ou services pour lesquels l'usage de ces marques pourrait induire le public en erreur;

b) qui ressemblent, de façon à pouvoir induire le public en erreur, à une marque non enregistrée utilisée antérieurement dans le pays par un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires, si le déposant de la marque a connu ou n'a pas pu ignorer cet usage;

c) qui ressemblent, de façon à pouvoir induire le public en erreur, à un nom

Cet article traite des *droits de tiers* qui peuvent faire obstacle à l'enregistrement valable d'une marque. Comme il a été expliqué dans le cadre de l'article 5, le présent article exercera également des effets différents dans les pays où les demandes d'enregistrement de marques sont seulement soumises à un examen de forme, et dans les pays où cet examen porte également sur le fond. Dans les pays de la première catégorie, l'enregistrement d'un signe ne sera pas refusé s'il est contraire aux dispositions du présent article mais cet enregistrement ne sera pas valable et les Tribunaux pourront en déclarer la nullité. Dans les pays de la deuxième catégorie, l'enregistrement de marques, inadmissibles aux termes du présent article, sera refusé. Ce refus peut faire l'objet d'un appel auprès des Tribunaux, et des enregistrements accordés pourront être déclarés nuls.

L'alinéa 1) de cet article énumère les cas dans lesquels une marque est inadmissible en raison de droits de tiers. Trois de ces cas, qui sont traités respectivement dans les sous-alinéas a), b) et c), présentent entre eux certaines analogies car ils concernent tous la ressemblance de la marque dont l'enregistrement est demandé avec une ou plusieurs autres marques ou

commercial utilisé antérieurement dans le pays par un tiers, si le déposant de la marque a connu ou n'a pas pu ignorer cet usage;

d) qui constituent la reproduction totale ou partielle, l'imitation, la traduction ou la transcription, susceptibles d'induire le public en erreur, d'une marque ou d'un nom commercial notoirement connus dans le pays et appartenant à un tiers;

e) qui violent d'autres droits de tiers ou qui sont contraires aux règles relatives à la prévention de la concurrence déloyale;

f) qui sont déposées par l'agent ou le représentant d'un tiers titulaire de ces marques dans un autre pays, sans l'autorisation de ce titulaire, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

2) Le consentement des tiers indiqués sous a) à e) dans l'alinéa précédent peut être pris en considération dans l'appréciation de l'admissibilité de la marque.

noms commerciaux, à savoir: avec une *marque* qu'un tiers a déjà fait *enregistrer* dans le pays ou a déjà *déposée* en vue de son enregistrement, ou a déposée postérieurement en invoquant valablement la *priorité* (sous-alinéa a)); ou avec une marque qui, dans certaines circonstances, est déjà *utilisée* dans le pays par un tiers (sous-alinéa b)); ou, dans certaines conditions, avec un *nom commercial* déjà *utilisé* dans le pays par un tiers (sous-alinéa c)). La manière dont il convient de juger ces ressemblances entre marques ou entre une marque et un nom commercial est expliquée dans le cadre de l'article 18 qui traite de la protection accordée à une marque, *une fois qu'elle a été enregistrée*, contre l'usage d'autres marques ou de noms commerciaux qui lui ressemblent.

Cette question étant réservée, il est utile de donner les précisions suivantes sur les divers sous-alinéas de cet article:

Sous-alinéa a). Ce texte développe les principes posés dans l'alinéa 2) de l'article 4 selon lequel l'enregistrement d'une marque ne peut être valablement accordé qu'à celui qui a *le premier* rempli les conditions exigées pour la validité du dépôt ou qui a, le premier, valablement invoqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt. Cette disposition signifie tout d'abord qu'une marque est inadmissible si la même marque a déjà été valablement enregistrée au profit d'un tiers ou valablement déposée par un tiers invoquant valablement la priorité, et ce pour les mêmes produits ou services. Cependant, pour éviter des confusions éventuelles entre marques, cette disposition ne se limite pas aux mêmes marques et aux mêmes produits et services: une marque est également inadmissible: i) lorsqu'elle *ressemble*, de façon à pouvoir induire le public en erreur, à une marque déjà enregistrée, etc. et ii) lorsque la demande d'enregistrement ne concerne pas les *mêmes* produits ou services que la marque déjà enregistrée, etc., mais *d'autres* produits ou services si ces autres produits ou services sont tels que le public risque d'être induit en erreur par l'usage de la marque en relation avec ces produits ou services. Pour donner un exemple simple: si la marque « Alpha » a déjà été enregistrée pour des cigarettes, le dépôt par un tiers de la marque « Alfa » ou « Apha » serait inadmissible, même si l'enregistrement n'était pas demandé pour des cigarettes mais l'était pour des cigares ou du tabac.

Lorsqu'une marque est admissible au sens de ce sous-alinéa et qu'elle est de ce fait valablement enregistrée, il se peut néanmoins que son *usage* viole les dispositions de l'article 18.b) en ce qui concerne une marque enregistrée plus ancienne. Dans ce cas, il peut être mis fin à cet usage (article 36), ce qui rendrait l'enregistrement de cette marque pratiquement inutile. Cet enregistrement ne serait alors probablement pas renouvelé (articles 16 et 17) ou il serait radié du registre (article 30).

Sous-alinéa b). Ce texte se rapporte à la question examinée dans le cadre de l'article 4.1), à savoir celle du rapport entre l'**enregistrement** et l'**usage** d'une marque. Le système adopté par le Comité de la deuxième Loi-type est que le droit exclusif à une marque ne peut être acquis que par l'enregistrement, en sorte que le titulaire de l'enregistrement peut interdire à des tiers l'usage de la même marque ou d'une marque qui lui ressemble (article 18), même si cet usage a commencé à une date antérieure à celle du dépôt ou de la priorité qui lui est attachée. Toutefois, ce système ne doit pas permettre la piraterie ou l'usurpation de marques non enregistrées déjà utilisées par un tiers pour des produits ou des services identiques ou similaires avant le dépôt de la demande d'enregistrement, si le déposant a connu ou n'a pas pu ignorer cet usage. L'existence de cette dernière condition est une question de preuve. Dans certains cas, il sera facile de prouver que le déposant a eu connaissance de l'usage antérieur de la marque non enregistrée par un tiers, par exemple s'il a été l'employé de ce tiers ou s'il en a été le client et a acheté des produits ou utilisé des services sous la marque non enregistrée en question. Dans d'autres cas, la preuve directe de cette connaissance ne sera pas possible mais on pourra prouver que le déposant ne pouvait pas ignorer l'usage antérieur de la marque non enregistrée par un tiers parce que, par exemple, il a été abonné à des journaux ou à des périodiques commerciaux dans lesquels la marque non enregistrée a fait l'objet d'une abondante publicité.

Si les deux parties, le déposant et le tiers, ont toutes deux utilisé la marque avant le dépôt, l'enregistrement ne sera inadmissible que si l'usage par le tiers est antérieur.

En discutant cette disposition, le Comité de la deuxième Loi-type a exprimé l'avis que les pays qui, avant l'adoption d'une loi inspirée de la Loi-type, n'avaient pas de loi sur les marques ou dont la loi sur les marques accordait le droit à une marque au premier utilisateur, feraient bien d'ajouter à leur Loi une disposition transitoire permettant aux usagers de marques non enregistrées d'en demander l'enregistrement sur la base de la première utilisation, pendant une période déterminée. Des dispositions de ce type figurent aussi dans la Loi uniforme sur les marques établie par les pays du Benelux.

Sous-alinéa c). Ce texte est dirigé contre l'admission d'une **marque** qui ressemble de façon à pouvoir induire le public en erreur à un **nom commercial** utilisé antérieurement dans le pays par un tiers, si, comme le prescrit le sous-alinéa b) en ce qui concerne l'usage antérieur d'une marque, le déposant a connu ou n'a pas pu ignorer l'usage antérieur de ce nom commercial. Une disposition de ce type est indispensable pour les noms commerciaux car la confusion non seulement **entre marques** d'entreprises différentes mais aussi entre une **marque** distinguant des produits ou des services et un

nom commercial identifiant une entreprise peut nuire à des intérêts légitimes et porter préjudice au public. C'est la raison pour laquelle la Loi-type traite des rapports entre marques et noms commerciaux sous les angles suivants:

une *marque* ne peut être valablement enregistrée si, dans certaines circonstances, elle ressemble à un *nom commercial* déjà utilisé dans le pays par un tiers (sous-alinéa c) actuellement considéré);

il en est de même si la marque ressemble par trop à un nom commercial non utilisé dans le pays mais qui **y est notoirement connu** (sous-alinéa d) qui sera examiné plus bas);

une *marque*, une fois qu'elle a été enregistrée, est protégée contre l'usage par un tiers d'un *nom commercial* qui lui ressemble si cet usage est fait sans juste motif et dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque (article 18);

d'autre part, un *nom commercial*, légitimement utilisé, est protégé contre l'usage par un tiers d'une *marque* qui lui ressemble (article 48).

En ce qui concerne le sous-alinéa c), ici considéré, il convient d'observer que, compte tenu du fait qu'un nom commercial ne distingue pas des produits ou des services mais identifie une entreprise, l'identité ou la similitude des produits ou des services ne saurait constituer un critère pour l'inadmissibilité d'une marque qui ressemble à un nom commercial. Une marque ne sera inadmissible que si elle ressemble à un nom commercial « de façon à pouvoir induire le public en erreur », ce qui n'est normalement pas le cas si les produits ou les services pour lesquels elle est utilisée et les activités de l'entreprise sous le nom commercial en cause sont suffisamment différents.

Pour ce qui est des sous-alinéas b) et c), l'inadmissibilité d'une marque à l'enregistrement dépend, notamment, du fait que le déposant a connu ou n'a pas pu ignorer l'usage antérieur par un tiers d'une marque ou d'un nom commercial similaire. Si le déposant n'a pas connu ou a pu ignorer cet usage antérieur, l'enregistrement de la marque doit être admis. Cela ne veut pourtant pas dire que l'on ne puisse parfois mettre fin à l'usage de la marque enregistrée si cet usage entraîne objectivement des confusions avec une marque ou un nom commercial utilisés antérieurement (articles 52.a) et 48.2)). Dans de tels cas, l'enregistrement de la marque devient inutile et ne sera probablement pas renouvelé à l'expiration de son terme (articles 16 et 17) ou il sera radié du registre (article 30).

Sous-alinéa d). Ce texte se rapporte à une situation déjà partiellement couverte par l'article 6bis de la Convention de Paris et qui est celle où une marque ou un nom commercial sont notoirement connus dans un pays, généralement parce qu'ils sont notoirement connus dans le monde entier. Les exemples de cette situation donnés au cours des débats du Comité de la

deuxième Loi-type concernaient des marques telles que « Rolls Royce » ou « Coca-Cola » et un nom commercial comme « Hilton ». Dans ces cas, même si la marque ou le nom commercial n'ont pas encore été utilisés dans le pays intéressé, ou si, lorsqu'ils ont été utilisés, les conditions des sous-alinéas b) et c) ne s'appliquent pas, il serait manifestement contraire à l'intérêt du public (qui risquerait fort d'être induit en erreur) qu'une personne autre que le titulaire de la marque ou du nom commercial les fasse enregistrer. Aux termes de ce texte, cet enregistrement est inadmissible, non seulement dans le cas d'une *reproduction* totale ou partielle d'une marque ou d'un nom commercial notoirement connus, mais aussi dans le cas d'une *imitation*, d'une *traduction* ou d'une *transcription* (reproduction en d'autres caractères ou ayant le même effet phonétique) susceptibles d'induire le public en erreur. Dans ces cas, l'inadmissibilité n'est pas limitée à des produits ou services identiques ou similaires mais elle s'applique à tous produits ou services, non seulement parce que l'identité ou la similitude des produits ou services n'est pas de mise en matière de noms commerciaux mais aussi parce que la reproduction, etc. d'une marque notoirement connue, même pour des produits ou services entièrement différents, est susceptible d'induire en erreur le public qui pourrait faussement croire à l'existence d'un lien quant à l'origine de ces différents produits et services.

Au cours des débats du Comité de la deuxième Loi-type, il a été souligné que seuls les Tribunaux — ou l'Office des marques s'il examine les demandes quant au fond — du pays intéressé sont compétents pour juger si une marque ou un nom commercial sont notoirement connus dans le pays.

Sous-alinéa e). Ce texte envisage les cas où l'enregistrement d'une marque violerait d'autres droits de tiers que ceux qui sont déjà mentionnés ou serait contraire aux règles relatives à la prévention de la concurrence déloyale. Par exemple, la première situation pourrait se présenter si une marque consistant en un dessin violait le droit d'auteur d'une autre personne ou si la marque contenait sans son autorisation le nom ou le portrait d'une personne — par exemple un homme d'État ou un médecin célèbre — portant ainsi atteinte au droit moral de ces personnes. A titre d'exemple d'une marque qui serait contraire aux règles sur la prévention de la concurrence déloyale, on pourrait concevoir une marque contenant l'image du bâtiment qui est le siège d'un concurrent, si ce bâtiment est notoirement connu.

Sous-alinéa f). Ce texte se rapporte à la situation spéciale dans laquelle l'agent ou le représentant d'une personne qui est titulaire de la marque dans un autre pays, cherche à faire enregistrer cette marque sous son nom sans l'autorisation de ce titulaire ou sans autre justification. Ce cas est également couvert par l'article 6septies de la Convention de Paris. Le Comité de

la deuxième Loi-type a reconnu que les termes « agent ou représentant » ne devaient pas être compris dans un sens juridique étroit et pouvaient ainsi s'appliquer à un simple distributeur des produits portant la marque en cause. A titre d'exemple d'action justifiée de la part de l'agent ou du représentant, on peut citer le cas d'un titulaire de marque dans un pays étranger qui donne à croire à cet agent ou représentant qu'il a abandonné sa marque.

L'*alinéa 2*) de l'article 6 prévoit que si l'admissibilité de l'enregistrement d'une marque est mise en cause en raison de droits de tiers, le consentement à cet enregistrement des tiers intéressés peut être pris en considération. Néanmoins, il incombe aux Tribunaux et à l'Office des marques de décider si ce consentement suffit à justifier l'enregistrement. Le consentement d'un tiers intéressé peut n'être pas toujours déterminant, étant donné qu'il est non seulement de l'intérêt des concurrents mais aussi de l'intérêt du public d'éviter l'enregistrement, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, d'une marque ressemblant à une autre marque. D'autre part, ce consentement peut être déterminant, par exemple dans des cas où la ressemblance entre les marques est douteuse comme aussi dans des cas où l'intérêt du public n'est pas en jeu.

CHAPITRE II: PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

Le Chapitre II traite de l'enregistrement des marques et de questions connexes. Il se compose de neuf articles (7 à 15) et l'un d'eux (article 12) se présente sous deux versions différentes (A et B).

Les articles 7 à 10 énoncent les conditions — certaines obligatoires, certaines facultatives — à respecter pour déposer une marque: l'article 7 énumère les éléments que doit contenir le dépôt et spécifie que ce dernier doit être fait auprès de l'Office des marques (dans la plupart des pays, il s'agit du même service que l'Office des brevets ou de la propriété industrielle, ou d'une division de cet Office); l'article 8 traite du droit de priorité fondé sur un dépôt antérieur dans un autre pays; l'article 9 accorde une protection analogue sur la base de la présentation de la marque dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue; l'article 10 prévoit le paiement d'une taxe.

Les articles 11 et 12 traitent de l'examen des dépôts.

Les articles 13 et 14 traitent de l'enregistrement proprement dit, de certaines communications et de la publication des marques enregistrées.

Pour terminer, l'article 15 précise les possibilités de recours contre les décisions de l'Office des marques.

La question de l'*examen du dépôt* (articles 11 et 12) nécessite un certain nombre d'observations introductives parce qu'elle soulève d'importants problèmes et parce que, comme il a déjà été indiqué, elle influe sur un certain nombre d'autres dispositions de la Loi-type.

La question la plus importante est celle de savoir si l'Office des marques doit examiner les dépôts seulement quant à la forme ou aussi — et, dans ce cas, dans quelle mesure — quant au fond.

L'*examen quant à la forme* (article 11 et article 12, version A), se borne à déterminer si le dépôt contient tous les éléments requis (article 7), si la taxe prescrite a été acquittée (article 10) et, lorsque le déposant se prévaut d'une priorité (articles 8 et 9), si les formalités appropriées ont été remplies.

L'*examen quant au fond* (article 12, version B) oblige à déterminer si la marque est inadmissible pour l'une des raisons énumérées dans les articles 5 et 6.

Les avantages et inconvénients des deux systèmes ont été abondamment discutés par le Comité de la deuxième Loi-type. De façon générale, il a estimé qu'un système comportant l'examen quant au fond était préférable car il diminue dans une grande mesure les possibilités d'enregistrement de marques inadmissibles au titre des articles 5 et 6. De ce fait, le registre ne contient normalement que des marques admissibles et, plus particulièrement, des marques qui ne se heurtent pas aux droits de tiers. Dans l'ensemble, le registre donne donc un tableau exact de la situation juridique en ce qui concerne les marques. Il en résulte manifestement une sécurité importante pour les titulaires de marques, pour leurs concurrents et pour le public en général. De plus, le rôle des Tribunaux du pays est allégé d'autant, car les poursuites en violation d'une marque enregistrée après examen quant au fond se fonderaient sur une appréciation plus réaliste de la situation, et les actions en nullité de l'enregistrement d'une marque ayant fait l'objet d'un examen quant au fond ne seraient vraisemblablement pas fréquentes.

Toutefois, le Comité de la deuxième Loi-type a admis que le système d'examen quant au fond peut n'être pas toujours — ou pas immédiatement — à la portée d'un pays en voie de développement car il oblige à disposer d'un personnel relativement nombreux et hautement qualifié que ce pays risque de ne pouvoir affecter à son Office des marques. Un personnel hautement qualifié est indispensable pour résoudre la question souvent très délicate de savoir si une marque est inadmissible pour des raisons objectives (article 5) ou en raison des droits de tiers (article 6).

Compte tenu de ces difficultés, les pays en voie de développement peuvent être dans l'obligation, tout au moins aux stades initiaux, de prévoir simplement un système d'examen quant à la forme. Tout à la fois plus simple et moins onéreux, ce système permet également de prendre des décisions plus rapides quant à l'enregistrement, ce qui peut être un avantage intrinsèque. Il convient cependant de souligner le fait que, même avec un tel système, il faut disposer d'un personnel compétent et expérimenté — quoique moins nombreux — car l'examen quant à la forme seulement porte aussi sur quelques questions difficiles. Par exemple, il faut déterminer si le dépôt contient une énumération claire et complète des produits et services particuliers pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, avec indication de la ou des classes correspondantes de la classification internationale (article 7.1 d)). Cet examen est indispensable car, faute d'une description claire des produits ou services, l'étendue de la protection de la marque (article 18.a)) pourrait être incertaine et, faute d'une indication de la ou des classes, l'effet attaché à cette indication (article 30.4)) ne pourrait être obtenu. Une autre question difficile à trancher, même si l'examen se limite à la forme, est celle de savoir si le règlement régissant l'emploi d'une *marque collective* répond aux conditions de la Loi (article 40).

L'inconvénient majeur d'un système d'examen ne portant que sur la forme est qu'il permet l'enregistrement de marques inadmissibles en raison des articles 5 et 6. Certes, cet enregistrement peut toujours être annulé *avec effet rétroactif* (articles 33 et 34) mais cette annulation exige une action judiciaire qui peut être longue et coûteuse; de plus, tant que la nullité n'est pas déclarée, l'enregistrement injustifié exerce un effet préventif et provoque une confusion qui peuvent être nuisibles pour le commerce.

Compte tenu de ces considérations contradictoires, le Comité de la deuxième Loi-type a exprimé le vœu que le Commentaire sur la Loi-type indique des possibilités intermédiaires; elles seront présentées dans le cadre de l'étude de la version B de l'article 12.

Selon ses moyens et ses préférences, chaque pays devra décider de la mesure selon laquelle il entend examiner les dépôts.

Article 7: Conditions du dépôt

1) Le dépôt d'une marque valant demande d'enregistrement doit être effectué auprès de l'Office des marques et doit contenir:

a) une demande d'enregistrement de la marque;

b) le nom et l'adresse complets du déposant, ainsi que, si le déposant a son

Cet article spécifie ce que doit contenir le dépôt d'une marque.

Selon l'*alinéa 1*), ce dépôt doit contenir en premier lieu une demande d'enregistrement de la marque (sous-*alinéa a*)). En règle générale, des formulaires sont mis à la disposition des déposants à cet effet.

En second lieu, le dépôt doit indiquer le nom et l'adresse complets du déposant. Si ce dernier a son adresse en dehors du pays, il doit également indiquer,

adresse en dehors du pays, le domicile élu par celui-ci dans le pays;

c) une reproduction de la marque en quatre exemplaires;

d) une énumération claire et complète des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, avec indication de la ou des classes correspondantes de la classification visée par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce.

2) Si le dépôt de la marque est fait par l'intermédiaire d'un mandataire, il sera accompagné d'un pouvoir sous seing privé, signé du déposant, et pour lequel aucune légalisation ni certification ne sera nécessaire.

3) Le détail des conditions sus-indiquées auxquelles doit satisfaire le dépôt d'une marque sera fixé par le Règlement d'exécution.

dans sa demande, le domicile qu'il a élu dans le pays (sous-alinéa b)). Cette condition est indispensable pour assurer dans toute la mesure du possible qu'une communication adressée en vertu de la loi au titulaire enregistré de la marque lui parviendra (voir à ce sujet l'article 13 et le commentaire correspondant).

Le déposant doit de plus soumettre à l'Office des marques une reproduction de la marque en quatre exemplaires (sous-alinéa c)). Les dispositions du Règlement d'exécution qui, selon l'article 7.3), doivent fixer le détail des conditions formelles du dépôt, devraient spécifier ce qui constitue une reproduction de la marque. Cette reproduction pourrait être: dans le cas d'une marque composée d'un mot, la copie de ce mot; dans le cas d'une marque figurative (ou d'une marque comportant un élément figuratif tel qu'un type spécial de lettre ou qu'un type d'écriture particulier), une reproduction accompagnée d'un cliché; dans le cas d'une marque tridimensionnelle, des photographies et une description. Il est demandé de fournir quatre exemplaires de la reproduction, trois étant nécessaires aux fins de l'enregistrement (article 13.2), de la communication au titulaire (article 13.3)) et de la publication de l'enregistrement (article 14), et un exemplaire étant gardé en réserve.

Enfin, le dépôt doit contenir une énumération claire et complète des produits ou services particuliers pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, avec indication de la ou des classes correspondantes de la classification internationale (sous-alinéa d)). Ladite classification est appliquée par un nombre considérable de pays.

Au cours des débats du Comité de la deuxième Loi-type sur cette disposition, il a été souligné que l'indication *aussi bien* des produits et des services *particuliers* que de *la ou des classes* correspondantes était souhaitable, voire nécessaire.

L'indication de la ou des classes, sans énumération des produits ou services particuliers — bien qu'elle se puisse concevoir — ne serait généralement pas suffisante, un produit ou service pouvant relever de plusieurs classes. De plus, un déposant peut désirer faire exception pour certains produits ou services d'une classe déterminée, auquel cas les tiers doivent être informés avec précision de son intention. En revanche, la seule énumération des produits ou services non accompagnée de l'indication de la ou des classes correspondantes ne serait pas non plus suffisante, l'effet qui s'attache à l'indication des classes (article 30.4)) ne pouvant jouer en ce cas.

Il convient d'observer que l'indication de la ou des classes, avec ou sans énumération des produits ou services, ne peut être déterminante lorsqu'il faut décider si l'enregistrement ou l'usage pour certains produits ou services de marques identiques ou semblables risque d'induire le public en erreur. Cette

question doit être résolue pour elle-même, indépendamment de la classification: des marques identiques ou similaires peuvent induire le public en erreur, même si elles concernent des produits ou des services n'appartenant pas à la même classe, ou peuvent ne pas susciter de confusion si elles sont appliquées à des produits ou services de la même classe.

Le Comité de la deuxième Loi-type s'est demandé s'il convenait de permettre qu'un même enregistrement portât sur des produits ou services appartenant à plusieurs classes (ainsi qu'il découle du texte de l'article 7.1.d)) ou si l'enregistrement ne devait porter que sur une classe. Bien que ce dernier système puisse se concevoir, il est plus simple de permettre qu'un seul et même enregistrement couvre des produits et services relevant de plusieurs classes. Dans ce dernier cas, la taxe mentionnée à l'article 10 peut être progressive en fonction du nombre de classes citées.

L'alinéa 2) traite d'une situation qui se présente fréquemment et dans laquelle le dépôt est effectué par un mandataire du déposant plutôt que par ce dernier personnellement. Selon cet alinéa, le dépôt doit, dans ce cas, être accompagné d'un pouvoir sous seing privé signé du déposant, aucune légalisation ni certification n'étant nécessaire.

Le Comité de la deuxième Loi-type a discuté en détail cette dernière disposition. Il l'a adoptée considérant que le dépôt d'une marque devait être aussi simple et aussi bon marché que possible. Il a également estimé que le dépôt d'une marque n'était ni la seule, ni même la plus importante des mesures pour lesquelles le déposant peut désirer l'assistance d'un mandataire et qu'il ne serait pas logique d'imposer la légalisation ou la certification d'un pouvoir sous seing privé pour ce seul cas. Le Comité a estimé que toutes les questions liées à l'étendue des pouvoirs sous seing privé et les responsabilités qui en découlent doivent relever de la législation civile ou commerciale des pays intéressés.

L'alinéa 3) s'explique de lui-même.

Article 8: Droit de priorité

Le déposant d'une marque qui désire se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur dans un autre pays est tenu de joindre à sa demande une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel lui-même ou son prédécesseur de droit l'a effectué et le nom du déposant, ainsi que, dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt ultérieur, une copie du dépôt antérieur certifiée conforme par l'Office de la propriété industrielle ou l'Office des marques du pays où ce dépôt a été effectué.

Cet article prescrit la forme sous laquelle un déposant, qui désire se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur dans un autre pays pour la même marque intéressant les mêmes produits ou services, est tenu de présenter sa demande.

Cet article ne sera applicable que dans les pays qui sont liés par au moins une convention multilatérale ou bilatérale prévoyant un droit de priorité. Aussi longtemps qu'un pays n'est lié par aucune convention de ce genre, il peut supprimer cet article. Bien entendu, il peut aussi le maintenir en prévision de son accession à une telle convention.

En revanche, pour un certain nombre de pays, cet article est insuffisant et doit être complété par d'autres dispositions. En effet, il traite seulement de la *forme* sous laquelle doit se présenter une demande de priorité; il ne définit ni le droit de priorité ni ses conséquences juridiques. Cette définition et ces conséquences juridiques sont normalement spécifiées dans les conventions instituant ce droit de priorité. Dans les pays où, pour être applicables, les conventions ne doivent pas faire l'objet d'une loi nationale spéciale (voir le commentaire relatif à l'article 2), les dispositions de ces conventions et celles de l'article 8 suffisent. Mais, dans les pays dont la Constitution impose l'adoption d'une loi particulière d'application, l'article 8 doit être complété par les dispositions appropriées concernant le droit de priorité de la Convention en question.

La plus importante parmi les conventions prévoyant un droit de priorité est la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. L'article 4 de cette Convention contient une réglementation détaillée de ce droit de priorité; il prévoit notamment que toute personne qui a dûment déposé une première demande d'enregistrement d'une marque dans l'un des Etats contractants, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt de la même marque dans les autres Etats contractants, d'un droit de priorité pendant une période de six mois à compter de la date du premier dépôt. Aucun dépôt présenté pendant cette période ne sera « invalidé » par des faits accomplis dans l'intervalle, tel que par exemple, un autre dépôt ou un usage de la marque, et ces actes ne pourront faire naître aucun droit de tiers.

Comme il a déjà été dit, l'article en cause indique les conditions formelles à respecter par le déposant qui désire invoquer le droit de priorité. Ce déposant doit faire deux choses, à savoir: i) joindre à sa demande une déclaration écrite précisant qu'il se prévaut de la priorité et donnant un certain nombre de détails permettant l'identification du dépôt antérieur (à l'étranger) et ii) fournir, dans un délai de trois mois à compter du dépôt ultérieur (dans le pays), une copie certifiée conforme du dépôt antérieur (à l'étranger).

Article 9: Protection temporaire des marques figurant dans une exposition internationale

1) Le déposant d'une marque qui, dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, a présenté des produits munis de cette marque ou des services rendus sous cette marque, et qui demande l'enregistrement de la marque dans les six mois à compter du jour où lesdits produits ou services ont été présentés pour la première fois sous cette marque dans l'exposition, sera considéré, sur sa demande, comme ayant demandé l'enregistrement ledit jour.

2) La preuve de la présentation à l'exposition des produits munis de la marque ou des services rendus sous la marque sera établie par un certificat délivré par l'autorité compétente de l'exposition; ce certificat mentionnera la date à laquelle la marque a été, pour la première fois, utilisée en relation avec les produits ou services, présentés à l'exposition.

3) La protection temporaire accordée par le présent article ne prolongera pas les autres délais de priorité invoqués par le déposant.

Cet article, qui a été inséré dans la Loi-type à la demande du Comité de la deuxième Loi-type, traite de la protection temporaire des marques utilisées pour les produits ou services présentés dans certaines expositions internationales. Cette disposition donne effet à l'article 11 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle mais elle peut également être adoptée par des pays qui ne sont pas parties à cette Convention, qu'ils envisagent ou non d'y accéder.

Fondamentalement, il s'agit de protéger contre la contrefaçon toute personne qui présente des produits ou services sous sa marque dans une exposition internationale de caractère officiel sans l'obliger pour autant à déposer sa marque pour l'enregistrement avant d'avoir constaté la réussite de sa présentation et de savoir si elle a intérêt à exploiter sa marque plus avant. La protection envisagée consiste à donner à la personne intéressée, dont la marque est déjà protégée dans une certaine mesure par les dispositions relatives aux actes de concurrence déloyale (article 50 et alinéa a) de l'article 52), un droit de priorité pour l'enregistrement de sa marque pendant une période de six mois à compter du jour où les produits munis de sa marque ou les services rendus sous sa marque ont figuré pour la première fois dans l'exposition.

Cette disposition ne se justifie que si elle est appliquée dans des limites bien définies. Ces limites sont précisées dans l'article examiné.

Selon l'*alinéa 1*), le droit de priorité pour le dépôt ultérieur d'une marque aux fins d'enregistrement appartient uniquement à la personne ou à l'entreprise qui a présenté des produits munis de cette marque ou des services rendus sous cette marque dans une exposition tout à la fois *internationale* et *officielle* (c'est-à-dire organisée par l'Etat ou par quelque autre autorité publique) ou *officiellement reconnue* (c'est-à-dire, reconnue comme telle par l'Etat ou par quelque autre autorité publique). Cette exposition peut avoir un caractère industriel, commercial, agricole ou autre mais doit remplir les conditions ci-dessus. En cas de contestation, les Tribunaux du pays où cette disposition est invoquée sont libres de décider si ces conditions ont été remplies.

Selon les conditions indiquées, le fait de présenter une marque dans une exposition internationale produit également un effet de *portée internationale*: un droit de priorité est créé pour un dépôt ultérieur aux fins d'enregistrement, non seulement dans le pays où s'est tenue l'exposition mais aussi dans tous les autres pays qui ont adopté la même disposition. Cet effet « inter-

national» est indispensable pour éviter une contrefaçon des marques sur le plan international.

L'alinéa 1) spécifie également que le droit de priorité pour un enregistrement ultérieur dans les pays intéressés sera reconnu, sur demande, sous réserve que le dépôt soit fait *dans les six mois* à compter du jour où les produits munis de cette marque ou les services rendus sous cette marque ont été présentés *pour la première fois* dans l'exposition.

L'*alinéa 2)* concerne la preuve de la présentation à l'exposition des produits munis de la marque ou des services rendus sous la marque et prévoit que cette preuve ne peut être fournie que par un certificat délivré par l'autorité compétente de l'exposition, mentionnant la date à laquelle la marque a été, pour la première fois, utilisée dans l'exposition. Ce certificat doit être demandé par l'Office des marques en vue de l'examen quant à la forme (alinéa 2) de l'article 11) si le déposant invoque la priorité au titre de l'article 9.

Selon l'*alinéa 3)*, la priorité invoquée au titre de cet article ne prolonge pas les autres délais de priorité invoqués par le déposant. Ainsi, par exemple, si un déposant a effectué le dépôt d'une marque dans un autre pays, auquel s'applique l'article 8, à la date du 1er avril d'une année déterminée et s'il a présenté la même marque le 1er juillet de la même année dans une exposition internationale, il peut se prévaloir soit, en vertu de l'article 8, d'une priorité de six mois à compter du 1er avril, soit, au titre de l'article 9, d'une priorité de six mois à compter du 1er juillet, mais il ne peut prolonger de trois mois la priorité basée sur le premier dépôt en se fondant sur l'exposition ultérieure.

Article 10: Paiement de la taxe

Le dépôt d'une marque n'est acceptable que si la taxe fixée par le Règlement d'exécution a été payée.

Cet article traite du paiement de la taxe exigée lors du dépôt d'une marque. Il en résulte que si le montant de la taxe parvient à l'Office des marques après le dépôt, la date effective du dépôt sera la date à laquelle la taxe est parvenue à l'Office.

Article 11: Examen du dépôt quant à la forme

1) L'Office des marques examinera si le dépôt de la marque est conforme aux articles 7, 8, 9 et 10.

2) En cas de non-observation des articles 7 ou 10, l'Office refusera l'enregistrement de la marque; si les conditions des articles 8 ou 9 ne sont pas respectées, l'Office ne mentionnera pas, en ce qui concerne l'enregistrement de la marque, la priorité revendiquée ou l'usage certifié de la marque dans une exposition internationale.

Quel que soit le système d'examen des dépôts adopté par un pays, l'Office des marques doit examiner s'ils sont conformes aux conditions *de forme* prescrites par la Loi. L'article 11 traite de cet examen.

L'alinéa 1) renvoie aux articles qui doivent être pris en considération pour un examen quant à la forme. Il s'agit des articles 7, 8, 9 et 10.

En ce qui concerne l'article 7, l'Office doit examiner si le dépôt contient les éléments énumérés dans cet article (demande d'enregistrement; nom et adresse du déposant; nombre prescrit d'exemplaires d'une reproduction de la marque conformément au Règlement d'exécution; liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, avec indication de la ou des classes correspondantes). Si le dépôt est fait par l'intermédiaire d'un mandataire, l'Office doit également vérifier s'il est accompagné d'un pouvoir sous seing privé dûment signé.

Il a déjà été souligné que, en particulier, l'examen de la liste des produits ou services avec l'indication de la ou des classes correspondantes est toujours important et parfois difficile.

Si les conditions de l'article 7 ne sont pas remplies, l'Office refusera d'enregistrer la marque (article 11.2)). L'enregistrement peut également être suspendu pour permettre au déposant de compléter ou de réviser sa demande mais, dans ce cas, la date effective du dépôt sera la date à laquelle il recevra sa forme définitive.

En ce qui concerne l'article 8, l'Office doit examiner — si le déposant se prévaut d'un dépôt antérieur dans un autre pays — si la déclaration écrite exigée dans ce cas contient toutes les indications nécessaires. Il doit également examiner, en temps utile, si une copie certifiée conforme du dépôt antérieur à l'étranger a bien été versée au dossier.

Le non respect de ces conditions n'entraîne pas un refus d'enregistrement de la marque; la seule conséquence en est que l'Office ne mentionnera pas, en ce qui concerne l'enregistrement de la marque, la priorité revendiquée (voir alinéa 2) de l'article considéré).

On peut aussi considérer comme une question de forme l'examen du dépôt ultérieur donnant lieu à une revendication de priorité, examen tendant à établir si ce dépôt a été fait au cours du délai de priorité et s'il concerne la même marque et les mêmes produits ou services que le dépôt antérieur à l'étranger sur lequel se fonde cette revendication de priorité. L'Office des marques doit donc également procéder à cet examen. Cependant, il s'abstiendra d'examiner des questions de fond, par exemple, celle de savoir si le

dépôt invoqué à l'étranger est bien le **premier** dépôt national **régulier** ou si le déposant est l'ayant cause de la personne qui a fait le dépôt à l'étranger. En cas de contestation, ces questions seront tranchées par les Tribunaux. Au cas où l'enregistrement d'une marque ferait référence à une revendication de priorité non valable, le Tribunal annulera cette revendication de priorité (ce qui peut avoir pour conséquence que la marque ne sera plus considérée comme ayant été déposée la première en sorte que l'enregistrement lui-même pourra être annulé en application des articles 33 et 6.1)a); en revanche, si l'Office des marques ne fait pas état dans l'enregistrement d'une marque d'une revendication valable de priorité, le Tribunal pourra ordonner que cette référence soit ajoutée à l'enregistrement (ce qui pourra avoir pour conséquence que l'enregistrement sera maintenu malgré une poursuite en nullité car il bénéficiera de la priorité).

En ce qui concerne l'article 9, l'Office doit examiner — dans le cas où le déposant se prévaut d'une priorité basée sur la présentation de sa marque dans une exposition internationale — si cette revendication de priorité a été faite au cours du délai de priorité et si le certificat déposé à cet effet est conforme aux dispositions de l'article 9.2), c'est-à-dire s'il a été délivré par l'autorité compétente de ce qui est déclaré être une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, si ce certificat indique la date à laquelle la marque a été, pour la première fois, utilisée en relation avec les produits ou services présentés dans l'exposition et si ces produits ou services sont les mêmes que ceux pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé.

Le non respect de ces dispositions n'entraîne pas un refus d'enregistrement de la marque mais seulement le refus de mentionner l'usage certifié de la marque dans une exposition internationale (voir l'alinéa 2 de l'article considéré).

L'Office des marques n'examinera pas les questions de fond plus difficiles, par exemple la question de savoir si l'affirmation que l'exposition en cause est une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue est exacte ou celle de savoir si le certificat mentionnant la date à laquelle la marque a été utilisée pour la première fois dans l'exposition est bien conforme à la réalité.

En cas de contestation, ces questions seront tranchées par les Tribunaux, avec, éventuellement, les mêmes conséquences que pour la revendication de priorité sur la base de l'article 8.

En ce qui concerne l'article 10, l'Office doit vérifier si la taxe prescrite a été payée. Au cas où elle ne l'a pas été, le dépôt peut être laissé en suspens jusqu'au jour du paiement de la taxe, faute de quoi, il sera refusé.

Version A

Article 12: Enregistrement de la marque sans examen du dépôt quant au fond

1) Lorsque l'examen visé à l'article 11 montre que le dépôt satisfait aux exigences des articles 7 et 10, la marque sera enregistrée, conformément au dépôt, sans autre examen préalable, et notamment sans que soit examiné si l'enregistrement n'est pas contraire aux articles 5 et 6.

2) Lorsque l'examen visé à l'article 11 montre que les dispositions des articles 8 ou 9 sont observées, l'Office inscrira, en ce qui concerne l'enregistrement, la priorité revendiquée ou la date de l'usage certifié de la marque dans une exposition internationale.

La version A de cet article correspond au système dans lequel les dépôts sont *uniquement* examinés *quant à la forme*, et *non* quant au fond. Dans ce système, la question de savoir si un enregistrement est conforme aux dispositions de la Loi-type quant au fond, particulièrement aux dispositions des articles 5 et 6, ne sera jugée par les Tribunaux que si, après l'enregistrement, son annulation est demandée (article 33) avec effet rétroactif (article 34.1)).

L'*alinéa 1*) de cet article traite du dépôt proprement dit. Si, conformément aux dispositions de l'article 11, il est constaté que le dépôt est en règle, la marque est enregistrée.

L'*alinéa 2*) applique le même système aux revendications de priorité au titre des articles 8 et 9.

Il est bien évident que, dans le cadre de ce système, l'enregistrement d'une marque n'implique aucune garantie quant à sa validité. Le Comité de la deuxième Loi-type a estimé qu'il était superflu de mentionner cette absence de garantie bien qu'une déclaration à cet effet figure, dans des circonstances analogues, dans la Loi-type sur les inventions (article 18.3) version A de la première Loi-type).

Version B

Article 12: Enregistrement de la marque après examen du dépôt quant au fond et possibilité de faire opposition

1) Lorsque l'examen visé à l'article 11 montre que le dépôt satisfait aux exigences des articles 7 et 10, l'Office des marques examinera si l'enregistrement de la marque se heurte ou non à l'un ou plusieurs des motifs de refus mentionnés aux articles 5 et 6.

2) Si l'Office constate que la réponse à la question mentionnée à l'*alinéa précédent* est affirmative, il en avise le déposant en lui indiquant pour quels motifs la marque ne peut être enregistrée; il l'invite à retirer son dépôt de la marque ou à présenter ses observations sur les motifs de refus, dans un délai de deux mois. Si le déposant ne retire pas son dépôt et s'il ne présente pas d'observations dans le délai mentionné, ou si, bien qu'il ait présenté dans ce délai ses obser-

En opposition avec la version A, la version B de cet article correspond au système dans lequel les marques ne sont enregistrées qu'après un examen complet des dépôts non seulement quant à la forme (article 11) mais également quant au fond et dans lequel les tiers ont en outre la possibilité de s'opposer à l'enregistrement.

Dans une grande mesure, cet article s'explique de lui-même; seules sont donc présentées ici quelques observations.

Il n'est pas prévu d'examen quant au fond des revendications de priorité; l'examen de ces revendications quant à la forme, prévu à l'article 11, couvre en effet déjà dans une grande mesure les questions qui pourraient se poser. Le soin de répondre aux autres questions qui se poseraient quant au fond au sujet de ces revendications de priorité peut être laissé aux Tribunaux; s'il leur est demandé d'annuler un enregistrement, ils étudieront également la validité des revendications de priorité contestées.

vations, l'Office continue néanmoins à estimer que la marque déposée doit être exclue de l'enregistrement, l'enregistrement sera refusé. Si l'Office estime, au contraire, que la marque peut être enregistrée, l'alinéa 4 du présent article s'appliquera.

3) Si l'Office constate que la réponse à la question mentionnée à l'alinéa premier est affirmative seulement pour une partie des produits ou services indiqués dans le dépôt de la marque, il appliquera l'alinéa précédent pour cette partie et surseoir à l'application des alinéas suivants jusqu'à ce qu'une décision soit prise en vertu de l'alinéa précédent.

4) Si l'Office constate, le cas échéant après application des alinéas 2) ou 3) du présent article, que la réponse à la question mentionnée à l'alinéa premier est négative, il invitera le déposant à verser, dans le délai de deux mois, la taxe de publication du dépôt fixée par le Règlement d'exécution.

5) Si la taxe de publication du dépôt n'est pas versée dans le délai indiqué, l'enregistrement de la marque sera refusé.

6) Si la taxe de publication du dépôt est versée dans le délai indiqué, l'Office procédera à la publication de la marque déposée, en indiquant: la date du dépôt; les produits ou services auxquels s'applique la marque dont l'enregistrement est demandé, avec l'indication de la ou des classes correspondantes; le nom et l'adresse du déposant ainsi que, le cas échéant, son domicile élu; et, enfin, la priorité revendiquée ou la date de l'usage certifié de la marque dans une exposition internationale.

7) Quiconque estime que l'enregistrement de la marque doit être refusé, pour l'un ou plusieurs des motifs indiqués aux articles 5 et 6, peut faire opposition à cet enregistrement dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du dépôt et en exposant les motifs de son opposition. L'opposition n'est considérée comme formée qu'après versement de la taxe d'opposition fixée par le Règlement d'exécution.

8) Si aucune opposition n'est formée dans le délai indiqué, la marque sera enregistrée.

Un autre élément important est que quiconque s'oppose à l'enregistrement d'une marque (alinéa 7) peut invoquer non seulement ses droits propres mais également d'autres motifs énumérés dans les articles 5 et 6 qui interdisent un enregistrement valable.

Le Comité de la deuxième Loi-type a estimé qu'après l'examen complet prévu dans la version considérée, la possibilité de demander l'annulation d'un enregistrement devait être limitée (voir l'addendum proposé à l'alinéa 3 de l'article 33). La validité de l'enregistrement d'une marque serait garantie dans la mesure de cette limitation. Etant donné que cette garantie n'existe pas dans le cadre de la version A, le degré de probabilité de la validité d'un enregistrement serait beaucoup plus élevé dans la version B que dans la version A.

Le Comité de la deuxième Loi-type a également exprimé l'opinion que les versions A et B n'étaient pas les seules formules susceptibles de répondre aux besoins ou aux préférences des pays en voie de développement et qu'il serait bon que d'autres encore soient indiquées dans le présent commentaire.

En voici quelques-unes:

L'examen quant au fond pourrait uniquement porter sur certains des points énumérés dans l'article 5; par exemple, seulement sur la question de savoir si la marque est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (article 5.1e)).

L'examen quant au fond pourrait être prescrit sans que soit prévue de possibilité d'opposition ou, au contraire, il pourrait être prévu que les dépôts soient publiés pour appel aux oppositions et que seuls soient examinés quant au fond les dépôts ayant fait l'objet d'une opposition.

L'examen quant au fond pourrait être limité aux raisons objectives d'inadmissibilité (article 5) alors que les droits des tiers (article 6) ne seraient examinés que s'ils étaient invoqués dans une opposition.

Selon une autre possibilité, qui a été spécialement mentionnée au cours des débats du Comité de la deuxième Loi-type, il pourrait y avoir coexistence des deux systèmes avec ouverture de deux registres: l'un réservé aux marques pour lesquelles un examen complet a été demandé et effectué, et l'autre à celles pour lesquelles il n'a pas été demandé d'examen quant au fond et qui, de ce fait, ont simplement fait l'objet d'un examen quant à la forme. Dans ce dernier cas, la taxe prescrite serait inférieure. Le déposant pourrait choisir entre les deux registres. S'il voulait obtenir un enregistrement rapide et peu coûteux, il ne demanderait qu'un examen quant à la forme mais l'enregistrement qui en résulterait ne bénéficierait d'aucune garantie de validité. S'il acceptait d'avoir recours à une procédure plus lente et plus onéreuse, il demanderait également un examen quant au fond; l'enregistrement qui en résulterait bénéficierait alors d'une

9) En cas d'opposition, l'Office communiquera au déposant les motifs de l'opposition et l'invitera à présenter ses observations sur ces motifs dans un délai de trois mois. Après ce délai, l'Office statuera sur l'opposition le plus rapidement possible et enregistrera la marque ou en refusera l'enregistrement.

10) En cas d'enregistrement de la marque, l'Office, si l'examen visé à l'article 11 a montré que les dispositions des articles 8 ou 9 ont été observées, inscrira, en ce qui concerne l'enregistrement, la priorité revendiquée ou la date de l'usage certifié de la marque dans une exposition internationale.

11) L'Office pourra, sur requête, accorder une prorogation raisonnable de tout délai indiqué au présent article, particulièrement lorsque le déposant réside à l'étranger ou lorsqu'il lui est indiqué que l'opposant et le déposant sont engagés dans des négociations.

12) Le Règlement d'exécution réglera les détails de l'application de cet article.

présomption de validité et pourrait, après une certaine période et dans une certaine mesure (alinéa 3 proposé de l'article 33), devenir incontestable.

Article 13: Enregistrement de la marque et délivrance d'un certificat

1) L'Office des marques tiendra un registre où seront enregistrées les marques, numérotées dans leur ordre d'enregistrement, et où seront inscrits également, en ce qui concerne chaque marque, tous actes devant être inscrits en vertu de la présente Loi.

2) L'enregistrement d'une marque reproduira cette marque et mentionnera: son numéro; le nom et l'adresse du titulaire et, si ce dernier est établi hors du pays, son domicile élu dans le pays; les dates du dépôt et de l'enregistrement; le cas échéant, la revendication de priorité ainsi que le numéro, la date et le pays du dépôt, base de la priorité revendiquée; si un certificat relatif à l'usage d'une marque dans une exposition internationale a été déposé, le contenu de ce certificat; enfin, l'énumération des produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été accordé, avec l'indication de la ou des classes correspondantes.

3) L'Office établira et enverra par lettre recommandée un certificat de l'enregist-

Cet article traite des questions suivantes: l'enregistrement des marques et des actes qui s'y rapportent (alinéa 1), le contenu de l'enregistrement (alinéa 2), la remise d'un certificat d'enregistrement par l'Office des marques (alinéa 3), l'inscription des changements d'adresse ou de domicile élu (alinéa 4) et, enfin, l'adresse ou les adresses auxquelles les communications devant être faites au titulaire de la marque doivent lui être envoyées (alinéa 5).

Une fois que le dépôt a été examiné par l'Office des marques — qu'il s'agisse seulement d'un examen quant à la forme ou aussi d'un examen quant au fond — et que l'enregistrement n'a pas été refusé (articles 11.2) et 12-version B.2), 5), 9)), la marque doit être enregistrée (article 12-version A.1) et article 12-version B.8), 9)).

L'*alinéa 1)* de cet article traite de l'enregistrement de la marque et de l'inscription des actes qui s'y rapportent. Il convient de rappeler que l'enregistrement est l'acte qui crée le droit exclusif à la marque (articles 4 et 18).

Les explications données dans l'*alinéa 2)* sur le contenu de l'enregistrement se suffisent à elles-mêmes.

L'*alinéa 1)* prescrit l'inscription dans le registre, en ce qui concerne chaque marque, de tous actes devant

trement de la marque au titulaire à son adresse ou, si cette adresse est hors du pays, à son domicile élu.

4) L'Office inscrira tout changement d'adresse ou de domicile élu qui lui sera notifié par le titulaire de la marque.

5) Sauf disposition contraire de la présente Loi, les communications devant être faites au titulaire de la marque en vertu de la présente Loi devront lui être envoyées à la fois à son adresse et à son domicile élu les plus récemment inscrits.

être inscrits en vertu de la présente Loi. Il s'agit des actes suivants: changements d'adresse (article 13.4)), renouvellement des enregistrements (article 17.5)), cessions et transmissions (article 21.4)), contrats de licence (article 22.3)), renonciation à l'enregistrement (article 29.2)), radiation et déclaration de nullité (article 35) et, en ce qui concerne les marques collectives, le règlement régissant l'emploi de la marque (article 42), les modifications de ce règlement (article 43.2)) et les transmissions des enregistrements (article 45.2)).

L'alinéa 3) prescrit de quelle manière l'Office des marques doit envoyer un certificat d'enregistrement au titulaire de la marque.

L'alinéa 4) prescrit l'inscription par l'Office des marques de tous les changements d'adresse ou de domicile élu qui doivent lui être notifiés par le titulaire de la marque, et *l'alinéa 5)* traite de la manière selon laquelle les communications devant être faites au titulaire de la marque en vertu de la Loi doivent lui être envoyées. De telles communications sont nécessaires pour les demandes de radiation de la marque (article 32.1)), les demandes d'annulation de l'enregistrement (article 33.1)) et les actions judiciaires entreprises par le bénéficiaire d'une licence (article 38.1)).

Les alinéas 3) à 5) visent à assurer que les communications importantes parviendront au titulaire de la marque. Au cours des débats du Comité de la deuxième Loi-type, la question de ce qui se passerait au cas où le titulaire d'une marque négligerait de notifier un changement d'adresse a été soulevée. La réponse a été que les communications continueraient à être envoyées aux risques et périls du titulaire de la marque, à sa dernière adresse connue.

Article 14: Publication des marques enregistrées; Consultation du registre

1) L'Office des marques publiera, dans la forme et le délai prescrits par le Règlement d'exécution, les marques enregistrées, dans leur ordre d'enregistrement, avec mention de toutes les données enregistrées en vertu de l'article 13.2).

2) Les marques enregistrées à l'Office des marques peuvent y être consultées gratuitement, et toute personne peut en obtenir des copies à ses frais. Cette disposition est aussi applicable aux actes inscrits concernant chaque marque.

L'alinéa 1) traite de la publication des marques enregistrées; cette publication est indispensable et devrait être effectuée aussi rapidement que possible après l'enregistrement, car l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire le droit d'interdire certains actes aux tiers (article 18). Les tiers doivent donc avoir connaissance de ce droit dans les délais les plus brefs.

La forme dans laquelle doit se faire la publication de l'enregistrement des marques et le délai prescrit pour cette publication seront spécifiés par le Règlement d'exécution, compte tenu des possibilités existant dans le pays intéressé. Normalement, cette publication se fait dans un journal spécial publié par l'Office des marques ou par l'Office des brevets et des marques. S'il n'existe pas de journal de ce type, la publication

peut se faire dans tout autre journal ou toute autre publication édités par le gouvernement.

Cet alinéa précise que les marques sont publiées dans leur ordre d'enregistrement. Il serait également possible de les publier dans l'ordre des dépôts mais ce système pourrait induire le public en erreur car il ne tiendrait pas compte des droits de priorité. Il entraînerait également des complications dans les pays où les dépôts font l'objet d'un examen quant au fond, cet examen pouvant, selon les cas, prendre plus ou moins de temps.

Cet alinéa prévoit également que la publication comprendra toutes les indications mentionnées dans l'article 13.2), ce qui est nécessaire pour que les tiers soient pleinement informés.

Les pays choisissant la version B de l'article 12 devront prévoir la publication des **dépôts** aux fins d'opposition par des tiers (article 12-version B.6)). Si le dépôt ne fait l'objet d'aucune opposition ou si l'opposition est rejetée, il ne sera pas nécessaire de publier à nouveau, lors de l'enregistrement, les indications publiées lors du dépôt, étant donné que, pour la plupart, ce sont les mêmes qui figurent dans le dépôt et dans l'enregistrement. De ce fait, ces pays peuvent prescrire que, dans ce cas, la publication de l'enregistrement indiquera simplement le numéro et la date de l'enregistrement en renvoyant à la publication du dépôt pour le reste.

L'alinéa 2) de cet article prévoit que toute personne peut consulter gratuitement toutes les marques enregistrées et en obtenir des copies à ses frais. La consultation devrait être gratuite car il est de l'intérêt du public que les marques enregistrées puissent être consultées aussi librement que possible, une taxe n'étant perçue que si des copies des marques sont demandées. Les mêmes dispositions s'appliquent à tous les actes inscrits concernant chaque marque, par exemple les changements d'adresse (article 13), les renouvellements (article 17), les cessions et transmissions (articles 21 et 45), les contrats de licence (article 22), les renonciations (article 29), les déclarations de radiation et de nullité (article 35) et les règlements régissant l'emploi des marques collectives (articles 42 et 43).

Article 15: Recours

Toute personne désirant recourir contre une décision finale de l'Office des marques, prise en vertu des dispositions de ce chapitre, pourra en appeler auprès du Tribunal du lieu où est établi l'Office des marques, dans les conditions prescrites par l'article 54.

Ainsi qu'il a été observé pour un certain nombre de dispositions de la Loi-type, l'examen des dépôts oblige souvent à prendre des décisions délicates. Pour conférer à la procédure d'examen toutes les garanties possibles quant à la correction du résultat, il est souhaitable de prévoir la possibilité d'un contrôle par une autorité judiciaire. C'est ce que fait l'article considéré qui renvoie également à l'article 54 en ce qui concerne la compétence des Tribunaux ordinaires et les possibilités de recours ultérieurs, de revision, etc. Il est à noter que la possibilité de recours à une autorité judiciaire n'exclut pas la possibilité d'un recours administratif auprès de l'Office des marques. C'est seulement après une décision finale sur un tel recours administratif qu'un recours auprès de l'autorité judiciaire devient possible. En ce qui concerne ces questions de procédure, tout pays qui adoptera la Loi-type devra l'harmoniser avec son système juridique général.

Le Comité de la deuxième Loi-type a soulevé la question de savoir si, une fois qu'un Tribunal a approuvé ou ordonné l'enregistrement d'une marque aux termes des articles 5 ou 6, il devrait encore être possible de demander à un Tribunal — et éventuellement au même — d'annuler cet enregistrement au titre de l'article 33 pour des raisons relevant de ces mêmes articles 5 ou 6. Il a estimé que cette possibilité devrait exister car de nouveaux faits peuvent être pris en considération dans l'action en annulation d'un enregistrement.

CHAPITRE III: DURÉE ET RENOUVELLEMENT DES ENREGISTREMENTS DE MARQUES

Ce Chapitre renferme des dispositions relatives à la durée de l'enregistrement d'une marque (article 16) et à son renouvellement (article 17).

Article 16: Durée de l'enregistrement

L'enregistrement d'une marque produit ses effets durant dix années à compter de la date à laquelle il a été effectué, sous réserve d'expiration antérieure selon les articles 29 à 35.

Alors qu'une marque a un certain nombre d'effets par elle-même lorsqu'elle est seulement *déposée* (article 6.1a)) ou lorsqu'elle est simplement *utilisée* dans le pays (articles 6.1b) et 5.2)), ou encore lorsqu'elle y est notoirement connue (article 6.1d)), sa pleine et entière protection prévue par la Loi (article 18) procède de son *enregistrement*. Dans presque tous les pays, il a été estimé nécessaire de limiter la durée des enregistrements, sous réserve de renouvellement. Cette limitation est indispensable pour éviter que continuent à figurer au registre des marques qui ne présentent

plus aucun intérêt légitime pour leurs titulaires et qui, par leur simple présence dans le registre, empêchent l'enregistrement valable de la même marque ou d'autres marques par des tiers. Ce dernier effet peut toujours se manifester bien que puissent être radiées du registre les marques non utilisées (article 30) ou celles qui sont devenues des dénominations génériques (article 31). C'est pour cette raison que la durée prévue pour l'enregistrement est relativement courte (dix ans). Avant l'expiration de chaque période de dix ans, le titulaire doit décider s'il veut abandonner l'enregistrement ou le renouveler pour une nouvelle période de dix ans en acquittant la taxe de renouvellement. Ce système de renouvellement a été adopté à l'unanimité par le Comité de la deuxième Loi-type.

Les effets de l'enregistrement peuvent prendre fin pour d'autres raisons que l'absence de renouvellement. Par exemple: la renonciation (article 29), la radiation du registre dans les cas mentionnés ci-dessus (articles 30 et 31), la déclaration de nullité (article 33). Dans ce dernier cas, l'enregistrement sera même considéré comme n'ayant jamais existé (article 34). Le dernier membre de phrase de l'article 16 se réfère à ces possibilités.

Article 17: Renouvellement

1) L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé pour de nouvelles périodes consécutives de dix années, par le simple paiement d'une taxe de renouvellement fixée par le Règlement d'exécution.

2) A l'occasion d'un renouvellement, aucun changement ne peut être apporté ni à la marque ni à la liste des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, sous réserve du droit du titulaire de limiter cette liste.

3) Le renouvellement de la marque ne donnera lieu à aucun examen nouveau de la marque par l'Office des marques ni à aucune opposition.

4) La taxe de renouvellement de la marque doit être payée dans les douze mois précédant l'expiration de la durée de l'enregistrement. Toutefois, un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe après cette expiration, moyennant le paiement d'une surtaxe fixée par le Règlement d'exécution.

5) L'Office des marques inscrira au registre et publiera, dans la forme et le

Afin de ne pas obliger l'Office des marques à examiner les demandes de renouvellement ou à offrir de nouvelles possibilités d'opposition, la Loi-type prévoit un système de renouvellement *automatique*, c'est-à-dire un renouvellement par simple paiement de la taxe de renouvellement (*alinéa 1*). Tout examen ou opposition lors du renouvellement de l'enregistrement sont formellement exclus (*alinéa 3*).

Dans un système où le renouvellement est lié au simple paiement d'une taxe sans nouveau dépôt, la marque ne peut être modifiée (*alinéa 2*). Cette caractéristique du système a été longuement discutée par le Comité de la deuxième Loi-type. Un certain nombre de ses membres s'y opposaient, considérant que le titulaire d'un enregistrement pouvait fort bien et très légitimement désirer « moderniser » la présentation graphique ou imagée de sa marque sans en modifier les éléments distinctifs, ou modifier la liste des produits ou services couverts par l'enregistrement tout en désirant simultanément conserver la date de l'enregistrement existant. Cependant, il a été souligné que les pays où les dépôts sont examinés quant à la forme et quant au fond devraient alors, dans les cas de renouvellement, procéder à un nouvel examen impliquant des décisions délicates pour déterminer si une modification affecte ou non les éléments distinctifs de la marque ou si les produits ou services ajoutés à la liste sont fondamentalement différents de ceux qui y figureraient tout d'abord.

délai prescrits par le Règlement d'exécution, les renouvellements effectués, avec mention de toute limitation de la liste des produits ou services.

Dans les pays où l'examen est limité à la forme, les Tribunaux se heurteraient aux mêmes difficultés. Le Comité est finalement parvenu à un compromis selon lequel, à l'occasion d'un renouvellement, aucun changement ne peut être apporté à la marque ni à la liste des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, *exception faite* de la *limitation* de la liste des produits ou services. Cette limitation peut entraîner une diminution du nombre des classes et, par voie de conséquence, une diminution de la taxe de renouvellement au cas où elle est calculée par classe. Cette solution a été complétée par l'introduction dans l'article 30.3) d'une disposition aux termes de laquelle une marque peut être *utilisée* dans une forme qui diffère, par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque, de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, sans qu'il y ait là un motif suffisant de radiation de la marque du registre et sans diminution de la protection dont elle jouit. De cette manière, une marque sera toujours renouvelée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée mais, dans son utilisation, elle peut être légèrement « modernisée » sans que soit porté préjudice à l'enregistrement et à la protection de la marque.

L'alinéa 4) interdit un paiement trop anticipé de la taxe de renouvellement (c'est-à-dire avant les 12 mois qui précèdent l'expiration de la période d'enregistrement), car il en résulterait des complications inutiles pour l'Office des marques. D'autre part, pour éviter des sanctions trop fortes au cas où le titulaire de la marque n'aurait pas pris garde en temps utile à l'expiration de la période d'enregistrement, le paiement de la taxe de renouvellement sera accepté, même s'il est postérieur à la période de renouvellement, pendant un délai de grâce de six mois après cette expiration. L'effet de cette disposition est que, à sa date d'expiration, un enregistrement ne peut pas être considéré comme étant nécessairement abandonné si la taxe de renouvellement n'a pas été payée. C'est seulement si cette taxe n'a pas été payée à l'expiration du délai de grâce de six mois que l'enregistrement sera radié mais la radiation sera alors rétroactive, c'est-à-dire qu'elle prendra effet à la date d'expiration de l'enregistrement. Si la taxe de renouvellement a été payée au cours du délai de grâce, l'enregistrement sera considéré comme ayant été renouvelé à la date d'expiration.

L'alinéa 5) prescrit l'inscription dans le registre et la publication du renouvellement des marques. Ces deux actions sont indispensables pour l'information du public.

CHAPITRE IV: DROITS CONFÉRÉS PAR L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

L'enregistrement d'une marque conférant à son titulaire un droit « exclusif », c'est-à-dire le droit d'interdire aux tiers certains actes se rapportant à cette marque, il importe de définir les limites de ce droit avec clarté et précision. Le chapitre IV de la Loi-type a été rédigé à cette fin. Il se compose de trois articles: l'article 18, qui définit les droits conférés par l'enregistrement, l'article 19, selon lequel ces droits n'interdisent pas l'usage de bonne foi d'indications ressemblant à la marque si ces indications sont simplement utilisées à des fins d'identification ou d'information et ne peuvent pas induire le public en erreur sur la provenance des produits ou des services; l'article 20, qui fixe certaines limites aux droits conférés en relation avec des produits licitement vendus sous la marque.

Article 18: Droits conférés par l'enregistrement

L'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers les actes suivants:

a) tout usage de la marque, ou d'un signe qui lui ressemble au point de pouvoir induire le public en erreur, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ainsi que pour d'autres produits ou services pour lesquels l'usage de la marque ou du signe pourrait induire le public en erreur;

b) tout autre usage de la marque, ou d'un signe ou d'un nom commercial qui lui ressemble, sans juste motif et dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque.

Cet article définit la protection de la marque enregistrée contre certains actes de tiers, de même que le fait l'article 6.1)a) contre l'enregistrement par des tiers.

Selon la phrase introductive, l'enregistrement d'une marque ne confère pas à son titulaire le droit (positif) d'*utiliser* sa marque — étant donné que, même après un examen quant au fond, la marque, ou la manière dont elle est utilisée, peut violer les droits de tiers ou être contraire à l'ordre public — mais simplement le droit (négatif) d'*interdire aux tiers* un certain nombre d'actes. Cette interdiction découle des dispositions mêmes de la Loi: sa mise en œuvre ne dépend d'aucun acte, ni d'aucune manifestation de volonté du titulaire, tel qu'un avertissement contre une violation éventuelle de la marque. Si le titulaire invoque son droit, les Tribunaux le feront respecter conformément aux dispositions des articles 36 et 37.

L'alinéa a) définit ce que l'on pourrait appeler la protection « normale » ou « minimale » de la marque enregistrée, alors que *l'alinéa b)* définit une protection « étendue ».

L'alinéa a) traite de trois types d'actes de tiers:

- i) l'usage de la marque *proprement dite* pour les *mêmes* produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée;
- ii) l'usage d'un signe *ressemblant* à la marque de telle manière que le public puisse être induit en erreur, toujours pour les *mêmes* produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée;
- iii) l'usage de la marque proprement dite, *ou* d'un signe qui lui ressemble comme indiqué sous ii) pour des produits ou services *autres* que ceux pour lesquels la marque est enregistrée, mais seulement si cet usage risque d'induire le public en erreur.

Le premier cas est relativement simple car il ne nécessite qu'une simple identification de la marque et des produits ou services en cause.

Le deuxième cas pose une question plus délicate, celle du **degré de ressemblance** qui doit exister entre les marques (ou entre une marque et tout autre signe qui n'est pas nécessairement aussi une « marque ») pour que l'usage simultané ou consécutif des deux risque d'induire le public en erreur. La même question de ressemblance entre marques se pose, comme il a été indiqué ci-dessus, au sujet de l'enregistrement d'une marque dans le cadre de l'article 6.1)a) et, dans un contexte différent, dans le cadre de l'article 6.1)b), c) et d).

Pour répondre à cette question, il ne suffit pas de mettre côte à côte les marques ou signes en cause et de les comparer pour juger de leurs points de ressemblance et de différence. Au sujet de cette ressemblance, le point essentiel est de savoir s'il existe une possibilité de confusion **par le public** qui achète les produits ou utilise les services offerts sous ces marques, public qui a rarement l'occasion d'étudier et d'apprécier les ressemblances et les différences et est encore moins enclin à le faire. Cette possibilité de confusion existera vraisemblablement si les marques ou les signes en cause se ressemblent de telle manière qu'une partie du public qui n'est pas particulièrement bien informée réagira — en voyant l'une de ces marques ou l'un de ces signes — sur la base du souvenir parfois vague qu'elle a de l'autre et supposera qu'il y a identité de provenance ou un rapport entre leur provenance. Une ressemblance assez accusée pour tromper le public peut, dans ces cas, provenir soit d'une similitude des **termes** ou des **signes visuels** contenus dans les marques soit d'une analogie de **prononciation** ou de **sens**, etc.

Le troisième cas pose une question similaire concernant les produits ou services pour lesquels des marques ou signes identiques ou similaires sont enregistrés et utilisés et qui, même s'ils ne sont pas les mêmes, peuvent cependant, par leur usage, induire le public en erreur. Pour répondre à cette question, il faut tenir compte des impressions probables du public intéressé. Des possibilités de confusion peuvent exister même lorsque l'une des marques est enregistrée pour des produits (savon, par exemple) et l'autre est utilisée pour des services (blanchisserie, par exemple), ou vice versa.

La similitude des marques ou signes et celle des produits et services doit être appréciée dans leur relations réciproques. Si les marques sont identiques ou se ressemblent très étroitement, il peut en résulter une confusion pour le public, même si elles sont utilisées pour des produits ou services relativement différents; en revanche, si leur ressemblance est moins nette, les marques peuvent généralement coexister, sans provoquer de confusions, pour des produits ou services différents.

L'*alinéa b)* prévoit une protection « étendue » de la marque enregistrée. Cette protection est nécessaire dans plusieurs cas. Par protection « étendue », on entend que la marque est, tout d'abord, protégée également contre l'usage d'un *nom commercial* qui lui ressemble. Pour cette ressemblance, les mêmes critères que ceux qui ont été indiqués ci-dessus sont applicables: un nom commercial, qui ne distingue pas des produits ou des services, mais identifie une entreprise, peut provoquer des confusions avec une marque enregistrée si le public est susceptible de croire en la réalité d'une relation pourtant inexistante entre les deux.

De plus, la marque enregistrée doit également être protégée contre tout usage de la marque elle-même ou d'un signe qui lui ressemble si cet usage est fait sans juste motif et dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque. Une telle situation peut se produire, par exemple, si une marque *notoirement connue* est utilisée pour des produits ou services *différents* mais d'une façon susceptible de porter préjudice au caractère unique de la marque et, partant, à sa force d'attraction, ou si la marque fait manifestement l'objet d'une publicité en vue de la vente de produits de qualité inférieure et d'autres provenance, ou si, dans la publicité ou dans des publications, par exemple dans des périodiques commerciaux ou scientifiques, ou même dans des dictionnaires, la marque est utilisée comme dénomination générique.

Article 19: Usage d'indications par des tiers à des fins autres que celles de la marque

L'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique, ou d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de leurs produits ou de la prestation de leurs services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple identification ou d'information et qui ne puisse pas induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services.

Une marque peut seulement servir à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et ne doit pas mettre obstacle à l'usage normal et de bonne foi d'indications données sous forme de mots, de symboles ou d'images et destinées à des fins de simple identification ou information. Selon l'article 19, ces indications, pour ne pas violer les droits conférés par l'enregistrement d'une marque, doivent être *exactes* et ne doivent pas être susceptibles d'induire le public en erreur quant à la *provenance* des produits ou services en cause. Les Tribunaux devront veiller à ce que cette disposition ne soit pas invoquée en dehors de ses limites justifiées.

Article 20: Limitation des droits conférés par l'enregistrement

L'enregistrement de la marque ne confère pas au titulaire le droit d'interdire à un tiers l'usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque dans le pays, sous condition que ces produits n'aient subi aucun changement.

Cet article prévoit une autre limitation du droit exclusif conféré par l'article 18. Selon l'article 20, une fois que des *produits* portant une marque ont été licitement vendus dans le pays, des tiers peuvent librement utiliser cette marque pour ces mêmes produits, sous réserve que lesdits produits n'aient subi aucune modification.

L'expression « licitement vendus », signifie que les produits portant la marque doivent avoir été vendus par le titulaire de la marque ou par le bénéficiaire d'une licence, ou, dans le cas d'une marque collective, par un usager autorisé (articles 40 et 44), ou que la vente ait eu lieu avant l'enregistrement de la marque. La vente doit avoir eu lieu *dans le pays*: il n'est pas pertinent que les produits portant la marque aient été licitement vendus dans un autre pays, ce qui serait sans rapport avec la marque telle qu'elle est enregistrée dans le pays et avec le droit exclusif conféré par cet enregistrement (dans un autre pays, la même marque peut n'être pas enregistrée du tout ou elle peut être enregistrée au nom d'un autre titulaire).

Selon l'article considéré, si des produits portant la marque ont ainsi été licitement vendus dans le pays, il n'est pas interdit aux tiers d'utiliser cette marque en relation avec ces produits: ils ont le droit de revendre les produits sous cette marque ou de la présenter dans le cadre d'une publicité appropriée pour les produits offerts sous ladite marque.

Pourtant, tous ces actes ne sont licites que si les produits portant la marque n'ont subi aucun changement. Si, par exemple, un tiers a placé les produits dans de nouveaux emballages ou a mélangé ces produits avec d'autres, ou encore si les produits ont subi une transformation ou une détérioration, les tiers n'ont plus la liberté d'utiliser la marque et les dispositions de l'article 18.b) deviennent applicables.

Comme il a déjà été dit, la liberté pour des tiers d'utiliser la marque ne saurait découler du fait que les produits en cause ont été licitement vendus sous cette marque *dans un autre pays*. Dans des cas exceptionnels, qui ne se produiront vraisemblablement pas fréquemment dans les pays en voie de développement, à savoir lorsque le même titulaire d'une marque dans différents pays vend dans ces pays des *produits absolument identiques* sous une *marque exactement semblable*, les Tribunaux détermineront si le titulaire abuse de son droit exclusif à la marque en s'opposant à l'usage de cette marque par des tiers dans l'un ou dans plusieurs de ces pays en relation avec les produits qu'il a vendus sous sa marque dans un autre de ces pays.

CHAPITRE V: CESSION ET TRANSMISSION DES DÉPÔTS ET DES ENREGISTREMENTS

Article 21: Cession et transmission des dépôts et des enregistrements

1) Le dépôt ou l'enregistrement d'une marque peuvent, indépendamment du transfert de tout ou partie de l'entreprise qui utilise la marque, être cédés ou transmis pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque a été déposée ou enregistrée.

2) La cession ou le transfert sera néanmoins nul s'il a pour objet ou pour conséquence d'induire le public en erreur, particulièrement quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l'aptitude à l'emploi des produits ou services auxquels s'applique la marque.

3) La cession du dépôt ou de l'enregistrement de la marque doit être faite par écrit et requiert la signature des parties contractantes. La transmission par fusion d'entreprises ou toute autre forme de succession peut être faite par tout autre document prouvant la transmission.

4) Les cessions et les transmissions des enregistrements de marques doivent être inscrites à l'Office des marques moyennant le paiement d'une taxe fixée par le Règlement d'exécution; les cessions et les transmissions des dépôts doivent, moyennant paiement de la même taxe, être inscrites provisoirement, et la marque, une fois enregistrée, doit être inscrite au nom du cessionnaire ou du bénéficiaire de la transmission.

5) Les cessions et les transmissions n'auront d'effet envers les tiers qu'après leur inscription au registre.

Le chapitre V contient un seul article relatif aux changements de titulaires des marques déposées ou déjà enregistrées. Ces changements de titulaires peuvent se faire par cession ou transmission (succession après décès du titulaire, fusion d'entreprises, etc.). Ces cessions et transmissions portent le plus souvent sur des *enregistrements* de marques mais, ainsi que l'a souligné le Comité de la deuxième Loi-type, les cessions et transmissions de *dépôts* doivent également être possibles de manière à maintenir les droits de priorité pour un enregistrement ultérieur.

L'*alinéa 1*) est tout aussi important par ce qu'il dit que par ce qu'il ne dit pas. Il prévoit que le dépôt ou l'enregistrement d'une marque peuvent être cédés ou transmis: i) *indépendamment* du transfert de tout ou partie de l'*entreprise* qui utilise la marque, et ii) pour *tout* ou *partie* des produits ou services pour lesquels la marque a été déposée ou enregistrée. Cette disposition ne mentionne pas et de ce fait exclut (cf. également la solution contraire concernant les licences à l'article 26) la possibilité de céder ou de transmettre une marque pour *une partie seulement du territoire national*. Une telle transmission partielle doit être exclue car, contrairement à ce qui est prévu pour les licences, pour lesquelles le titulaire doit exercer un contrôle effectif de la qualité des produits ou services du preneur de licence (article 23), ce contrôle ne saurait se concevoir en cas de cession ou de transmission. Dans ce dernier cas, puisqu'on doit éviter que la même marque ne couvre, au détriment du public, des produits ou services identiques mais de qualité très différente, la marque doit être *territorialement indivisible*.

Ces considérations ne s'appliquent pas à la cession ou à la transmission d'une marque pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels elle a été déposée ou enregistrée car, après la transmission, la personne ou l'entreprise qui est au bénéfice de la cession ou de la transmission n'utilisera la marque que pour cette partie des produits ou des services. De même, aucun obstacle essentiel ne s'oppose à la cession ou à la transmission d'une marque indépendamment de la transmission de tout ou partie de l'entreprise qui utilise la marque. L'expérience montre que si l'on veut éviter un changement de qualité des produits ou services couverts par la marque, il n'est ni nécessaire ni utile de créer un lien entre la transmission d'une marque et celle d'une entreprise.

Cependant, le Comité de la deuxième Loi-type a longuement étudié ces dispositions et a admis que les

cessions et transmissions pouvaient donner lieu à des abus. C'est pourquoi l'*alinéa 2*) prévoit que ces actes seront nuls s'ils ont pour objet ou pour conséquence d'induire le public en erreur quant aux caractéristiques essentielles des produits ou services auxquels s'applique la marque. Cette nullité, qui doit être prononcée par les Tribunaux, peut être invoquée par un tiers quel qu'il soit; par exemple un défendeur accusé d'avoir violé la marque. La nullité de la cession ou du transfert a des conséquences très graves car le bénéficiaire prétendu de la cession ou de la transmission ne sera pas considéré comme étant le titulaire de la marque, tandis que le titulaire original risque d'avoir perdu son droit à la marque pour défaut d'usage (article 30).

Cependant, le Comité de la deuxième Loi-type a convenu que la sanction de la nullité des cessions ou transmissions susceptibles d'induire le public en erreur ne saurait suffire à préserver la qualité des produits ou des services auxquels s'applique la marque et que la Loi-type ne devait pas empêcher les gouvernements de prendre toutes mesures qu'ils jugeraient utiles quant au contrôle de la qualité.

L'*alinéa 3*) traite des conditions formelles de la cession et de la transmission. Pour en faciliter le contrôle, la cession doit se faire par écrit et requiert la signature des parties contractantes. Les transmissions par succession, fusion, etc., doivent être établies par un document authentifiant la transmission.

L'*alinéa 4*) prévoit que les cessions et les transmissions doivent être inscrites à l'Office des marques. Cette inscription ne pose aucun problème pour ce qui est des enregistrements existants. Des directives spéciales sont formulées pour les dépôts.

L'*alinéa 5*) dispose que les cessions et les transmissions n'auront d'effet envers les tiers qu'après leur inscription au registre. C'est-à-dire que la non inscription de ces actes n'affecte pas leur validité dans les rapports entre le titulaire original et le nouveau titulaire mais les rend sans effet envers les tiers. De ce fait, c'est seulement après l'inscription sur le registre que le nouveau titulaire d'une marque peut agir en son nom contre toute violation de sa marque ou faire inscrire des contrats de licence en tant que titulaire de la marque. De plus, si le cédant cède sa marque à deux personnes ou à deux entreprises différentes («double cession»: généralement frauduleuse), le cessionnaire inscrit (ou son cessionnaire ou son preneur de licence inscrits) peut interdire l'usage de la marque au cessionnaire non inscrit (ou au cessionnaire de ce dernier ou à son preneur de licence), même si la cession au cessionnaire non inscrit a précédé dans le temps la cession au cessionnaire inscrit.

La Comité de la deuxième Loi-type n'a pas jugé utile d'introduire dans le texte de cette Loi une dispo-

sition spéciale concernant la copropriété d'enregistrements de marques (telle que la disposition qui figure à l'article 27 de la Loi-type concernant les inventions) car il a estimé que cette copropriété qui est probablement rare, devait et pouvait être régie par les dispositions générales du code civil du pays intéressé concernant la propriété indivise.

CHAPITRE VI: CONTRATS DE LICENCE

La Loi-type renferme des dispositions détaillées concernant les contrats de licence. Il s'agit là d'une importante caractéristique de cette Loi, les contrats de licence présentant une importance particulière pour les pays en voie de développement. Dans le cas des marques comme dans celui des brevets, l'établissement et le développement d'entreprises industrielles et commerciales dépendent fréquemment de l'appui que leur assurent des contrats de licence.

A cet égard, les dispositions de la présente Loi sont en grande partie identiques aux dispositions parallèles qui figurent dans la Loi-type concernant les inventions. Cette concordance est souhaitable, car les contrats de licence traitent souvent en même temps de brevets, de connaissances techniques et de marques en sorte qu'il est tout à la fois logique et pratique qu'ils soient régis par des dispositions juridiques semblables. Dans l'intérêt des pays en voie de développement, ces dispositions juridiques prévoient la possibilité pour le gouvernement d'exercer un contrôle sur les contrats de licence comportant des paiements à l'étranger (article 28) et comprennent des dispositions prévoyant l'annulation des clauses qui imposent au preneur de licence des limitations ne résultant pas des droits conférés par l'enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le maintien de ces droits (article 24).

Contrairement à la Loi-type concernant les inventions, la présente loi ne prévoit pas de licences obligatoires et ce pour de bonnes raisons. Dans le cas des brevets, des licences obligatoires peuvent être nécessaires pour permettre l'exploitation d'inventions dans le pays même. Cette nécessité n'existe pas pour les marques, les mêmes produits ou les mêmes services pouvant toujours être présentés sous une autre marque. Dans le cas des marques, des licences obligatoires risqueraient même d'être nuisibles, le public courant le risque d'acquiescer ou d'obtenir des produits ou des services de qualités différentes sous la même marque.

De ce fait, le Chapitre VI de la présente Loi-type contient seulement des dispositions concernant les licences contractuelles. Ces dispositions se divisent entre sept articles: l'article 22 établit la possibilité d'accorder des licences par contrat et régit leur entrée en vigueur et leurs effets; les articles 23 et 24 traitent des cas de nullité du contrat de licence ou de certaines de ses clauses; les articles 25 et 26 spécifient les droits du donneur et du preneur de licence sauf dispositions contraires du contrat ou pour le cas où le contrat ne serait pas suffisamment complet; l'article 27 fixe les conditions de cessibilité des licences et, pour terminer, l'article 28 prévoit la possibilité d'un contrôle gouvernemental sur les contrats de licence comportant des paiements de redevances à l'étranger.

Ces sept articles ne traitent pas de tous les aspects juridiques des contrats de licence. Ces contrats sont, naturellement, régis également par d'autres dispositions des lois propres à chaque pays, particulièrement les règles générales du droit des contrats. D'autres lois, par exemple les lois sur les pratiques commerciales restrictives (législation antitrust), peuvent également s'appliquer. La Loi-type ne contient que des dispositions *particulières* aux contrats concernant les licences de marques.

Article 22: Contrats de licence

1) Le titulaire d'une marque peut, par contrat, donner à une autre personne ou entreprise licence d'utiliser la marque pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée. L'utilisation de la marque faite

L'alinéa 1) établit le droit du titulaire de l'enregistrement d'une marque de concéder des licences par contrat. Ces licences peuvent être totales ou limitées sous certains rapports (article 26); en particulier, elles peuvent être limitées à une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

par le preneur de licence sera considérée comme étant faite par le titulaire de la marque.

2) Le contrat de licence doit être établi par écrit et requiert la signature des parties contractantes.

3) Le contrat de licence ou un extrait adéquat dudit contrat doit être inscrit à l'Office des marques moyennant le paiement d'une taxe fixée par le Règlement d'exécution; la licence n'aura d'effet envers les tiers qu'après cette inscription.

4) L'inscription d'une licence sera radiée sur requête du titulaire de la marque ou du preneur de licence, sur présentation de la preuve de l'expiration de la licence.

Le Comité de la deuxième Loi-type s'est opposé à l'idée que des licences concernant des marques puissent être données non seulement par le titulaire de l'enregistrement mais aussi par le déposant. La possibilité de donner des licences concernant des marques non enregistrées, y compris des marques qui sont simplement utilisées, doit dépendre de la législation civile ou commerciale du pays considéré.

L'alinéa considéré prévoit que toute utilisation de la marque par le preneur de licence sera considérée comme étant faite par le titulaire de la marque. Cette disposition permet d'éviter que la marque soit radiée du registre pour défaut d'usage (article 30). Grâce à elle, le preneur de licence est également mis dans l'impossibilité de prétendre que son usage de la marque lui donne quelque droit sur elle.

L'alinéa 2) précise la forme des contrats de licence. Pour en faciliter la preuve, il est prescrit que les contrats de licence doivent être établis par écrit et requièrent la signature des parties contractantes. De ce fait, les conditions formelles sont les mêmes que pour les cessions de dépôts et d'enregistrements (article 21.3)).

L'alinéa 3) prévoit l'inscription obligatoire des licences à l'Office des marques. Il n'est pas nécessaire de déposer pour inscription la totalité du contrat de licence; il suffit d'un extrait approprié contenant les clauses qui déterminent l'étendue de la licence et qui spécifient le contrôle à effectuer par le titulaire de la marque. Il incombe à l'Office des marques de s'assurer que l'extrait de contrat de licence présenté pour inscription est un extrait approprié.

L'inscription des licences à l'Office des marques est souhaitable pour permettre au gouvernement et aux tiers de s'assurer que les dispositions des articles 23 et 24 et de toute ordonnance promulguée en vertu de l'article 28 sont respectées. La non inscription n'affecte pas la validité du contrat passé entre le donneur et le preneur de licence mais rend la licence sans effet envers les tiers. Si la licence est inscrite et que, de ce fait, elle soit opposable aux tiers, l'inscription peut avoir, notamment, les conséquences suivantes:

- i) la licence inscrite demeure valide, même si le donneur de licence cède l'enregistrement de la marque à une autre personne ou à une autre entreprise;
- ii) si la licence inscrite est exclusive (article 25.2)), d'autres licences postérieures sont nulles;
- iii) le titulaire d'une marque ne peut renoncer à l'enregistrement sans le consentement du preneur d'une licence inscrite (article 29.3));
- iv) dans certains cas, le preneur de licence inscrite peut introduire en son propre nom des actions judiciaires contre ceux qui violent la marque (article 38.2)).

L'alinéa 4) prévoit la radiation de l'inscription d'une licence après son expiration et sur présentation de la preuve de son expiration. De même, la licence expire si expire l'enregistrement de la marque car, en l'absence d'enregistrement, il n'y a pas de droit à la marque et une licence est sans objet.

Article 23: Nullité des contrats de licence *

Le contrat de licence sera nul s'il n'existe pas, entre le titulaire de la marque et le preneur de licence, des rapports ou des dispositions assurant un contrôle effectif, par le titulaire, de la qualité des produits ou services du preneur de licence pour lesquels la marque est utilisée.

Cet article a pour but d'éviter que le preneur de licence n'abaisse la qualité des produits ou services auxquels s'applique la marque. En conséquence, un contrat de licence est nul s'il n'existe pas entre les parties des rapports (par exemple, sous la forme de la possession de la majorité des actions) ou des dispositions (par exemple des dispositions incorporées au contrat de licence) assurant un *contrôle effectif*, par le titulaire, de ladite qualité des produits ou services. L'effet de la nullité d'un contrat de licence peut être très grave car l'usage de la marque par le preneur de licence, au titre d'un contrat atteint de nullité ne saurait être imputé au titulaire de la marque, en sorte que ce dernier peut perdre son droit à la marque pour défaut d'usage (article 30). Normalement, les Tribunaux auront à décider, à la demande de tout tiers intéressé ou d'une autorité compétente, si les contrats de licence respectent les dispositions de l'article 23. Pourtant, un certain nombre de pays peuvent désirer qu'un premier contrôle soit effectué par l'Office des marques au moment où un contrat de licence est déposé aux fins d'inscription. Ces pays devraient adopter *l'alinéa 2*) qui est proposé et figure dans la note de bas de page concernant l'article considéré.

Toutefois, le Comité de la deuxième Loi-type a reconnu que cet article pouvait ne pas suffire à garantir dans tous les cas un contrôle effectif de la qualité, particulièrement s'il y a collusion entre le donneur et le preneur de licence. De ce fait, il a été entendu que cet article ne saurait enlever à l'autorité publique le droit d'agir, en vertu d'autres dispositions du système juridique en vigueur, en vue de vérifier la qualité des produits ou services et d'éviter que le public ne soit induit en erreur.

* Les pays qui désirent permettre à l'Office des marques de contrôler l'application de cet article devraient ajouter la disposition suivante en tant qu'alinéa 2):

« 2) L'Office des marques refusera d'inscrire les contrats de licence n'indiquant pas les rapports ou ne prévoyant pas les dispositions, visées à l'alinéa 1) du présent article.»

Article 24: Clauses nulles dans les contrats de licence

1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu'elles imposent au preneur de licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par l'enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

Le présent article a pour objet d'éviter que le donneur de licence n'impose au preneur de licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations qui ne sont pas basées sur les droits exclusifs conférés par l'enregistrement de la marque.

Par essence, cet article est une disposition de législation antitrust ou antimonopole. Les pays dont la législation générale antitrust ou antimonopole suffit à écarter ou à supprimer des contrats de licence les

2) Notamment ne sont pas considérées comme de telles limitations:

a) des limitations concernant la mesure, l'étendue, le territoire ou la durée d'usage de la marque ou la qualité ou la quantité des produits ou services pour lesquels la marque peut être utilisée;

b) des limitations justifiées par les nécessités du contrôle effectif prévu à l'article 23;

c) l'obligation imposée au preneur de licence de s'abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte à la validité de l'enregistrement de la marque.

clauses restrictives susceptibles d'être dangereuses pour la libre concurrence concernant les marques peuvent éliminer cet article, qui est pour eux superflu. Cependant, les autres pays ont intérêt à le conserver.

En ce qui concerne cet article, il convient de distinguer ce que peuvent et ce que ne peuvent pas stipuler les clauses d'un contrat de licence.

En principe, le donneur de licence peut fixer n'importe quelles limites à une licence qu'il concède par contrat. En tant que titulaire d'une marque, il n'est nullement obligé d'accorder des licences et, chaque fois qu'il le fait, il doit pouvoir en limiter la portée dans la mesure qu'il juge souhaitable. Ces limitations n'entraînent aucune restriction injustifiée de la concurrence car, en l'absence de licence, il ne saurait y avoir de concurrence sous la même marque.

Cependant, il importe que le donneur de licence n'abuse pas de sa position pour imposer dans les contrats de licence ou en relation avec ces contrats, des limitations *supplémentaires*, dans le domaine industriel ou commercial, qui *ne résultent pas* de son droit exclusif à la marque et qui *ne sont pas nécessaires* au maintien de ce droit.

De telles restrictions illicites sont généralement des clauses stipulant que le preneur de licence ne peut acheter ou vendre des produits ou rendre des services sous des marques absolument différentes, ou encore acheter ou vendre des produits ou rendre des services n'ayant rien à voir avec les produits ou services pour lesquels la licence a été accordée.

L'alinéa 1) renferme une disposition générale interdisant les restrictions de cet ordre. Il s'ensuit *a contrario* que les restrictions *résultant* des droits conférés par l'enregistrement de la marque — par exemple au sujet du territoire ou de la durée pour lesquels la licence est octroyée — *sont licites*. Il en est de même en ce qui concerne les restrictions *nécessaires* pour le maintien de ces droits. Par exemple, le titulaire d'une marque doit pouvoir interdire au preneur de licence et pendant la durée du contrat, l'usage de marques ressemblant à la marque dont l'usage fait l'objet de la licence afin d'éviter tout affaiblissement du caractère distinctif de la marque.

L'alinéa 2) donne des exemples de restrictions licites. Il s'agit des restrictions licites les plus courantes. Il convient d'observer que la fixation des prix n'est pas mentionnée dans ces exemples, car la question des prix ne relève pas de la législation sur les marques et doit relever de la législation générale sur la concurrence et les prix.

Le Comité de la deuxième Loi-type a reconnu que les Offices des marques ne seraient vraisemblablement pas en mesure de se prononcer sur les questions difficiles qui se rattachent à la législation antitrust et que pose l'application de l'article considéré. De ce fait,

ces questions devraient relever de la compétence des Tribunaux.

Selon l'article considéré, les clauses d'un contrat qui constituent des limitations prohibées sont nulles. Cependant, en règle générale, la nullité de ces clauses ne saurait rendre nulles les autres clauses du contrat. Les clauses à annuler peuvent toutefois présenter une telle importance que le contrat ne saurait subsister en leur absence. Dans ces cas, le contrat peut être déclaré nul dans sa totalité sur la base des règles générales du droit des contrats. Il convient, néanmoins, de tenir compte du fait qu'il est de l'intérêt de la sécurité des relations commerciales du pays intéressé de ne pas annuler trop légèrement les contrats mais de les maintenir en vigueur chaque fois que cela est possible et dans toute la mesure du possible.

Article 25: Droit du donneur de licence d'accorder d'autres licences

1) Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de licence, l'octroi d'une licence n'exclut, pour le donneur de licence, ni la possibilité d'accorder des licences à d'autres personnes pour l'utilisation de la même marque, ni celle d'utiliser lui-même la même marque.

2) L'octroi d'une licence exclusive exclut que le donneur de licence accorde des licences à d'autres personnes pour l'utilisation de la même marque et, en l'absence de dispositions contraires contenues dans le contrat de licence, qu'il utilise la marque lui-même.

Il importe de définir certains aspects essentiels des droits du donneur de licence. Cet article a été rédigé à cette fin. Toutefois, ses dispositions ne sont applicables que dans la mesure où le contrat de licence ne contient pas de dispositions contraires.

L'alinéa 1) prévoit que, sauf dispositions contraires dans le contrat de licence, une licence est considérée comme non exclusive et n'interdit au donneur de licence ni d'accorder d'autres licences à des tiers ni d'utiliser la marque lui-même. Au contraire, le contrat de licence peut limiter par exemple le nombre ou la portée des autres licences que le donneur peut octroyer à des tiers ou déclarer que la licence est « exclusive ».

Ce dernier cas est traité dans *l'alinéa 2)* selon lequel l'octroi d'une licence exclusive interdit au donneur de licence d'accorder d'autres licences à des tiers. Si la licence exclusive est inscrite, elle prend effet contre les tiers (article 22.3)) et les autres licences postérieures seront nulles; si la licence exclusive n'est pas inscrite, elle n'a aucun effet contre des tiers (*ibid.*) et les autres licences sont valides mais le bénéficiaire de la licence exclusive peut attaquer le donneur de licence pour rupture de contrat. Dans le cas d'une licence exclusive, le donneur de licence lui-même ne saurait utiliser la marque sauf si le contrat contient une disposition contraire.

Une licence est dite partiellement exclusive si elle n'est exclusive que pour une partie de la durée de l'enregistrement de la marque, pour une partie du territoire national, ou pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Dans ces cas, les dispositions de *l'alinéa 2)* s'appliquent à tout ce que le contrat qualifie d'exclusif, *l'alinéa 1)* s'appliquant pour le reste.

Article 26: Droits du preneur de licence

Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de licence, le preneur de la licence a le droit d'utiliser la marque pendant toute la durée de l'enregistrement, compte tenu des renouvellements, sur tout le territoire du pays et pour tous les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

Alors que l'article 25 traite des droits du donneur de licence, l'article 26 traite des droits du preneur de licence. Comme dans le cas de l'article 25, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'en l'absence de dispositions contraires dans le contrat de licence.

Selon cet article, sauf dispositions contraires dans le contrat de licence, la licence est considérée comme autorisant le preneur de licence à utiliser la marque pendant toute la durée de l'enregistrement (compte tenu de la durée des renouvellements) sur tout le territoire du pays et pour tous les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Le contrat de licence peut limiter les droits du preneur de licence à tous ces points de vue ainsi qu'à d'autres égards (article 24.2)), sous réserve que les limites énoncées par l'article 24.1) soient respectées.

Article 27: Incessibilité des licences

1) Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de licence, la licence n'est pas cessible à des tiers, et le preneur de licence n'est pas autorisé à accorder des sous-licences.

2) Lorsque le preneur de licence est autorisé par contrat à céder sa licence ou à accorder des sous-licences, les articles 22 à 26 et 28 seront applicables.

Cet article traite de la question de savoir si et dans quelles conditions le preneur de licence peut céder sa licence à des tiers.

L'alinéa 1) prévoit qu'en l'absence de dispositions contraires dans le contrat, le preneur de licence **n'est pas** autorisé à céder sa licence ou à accorder d'autres licences (généralement appelées « sous-licences »). Toutefois, il résulte des premiers mots de cet alinéa que le contrat de licence peut autoriser le preneur de licence à accomplir l'un ou l'autre de ces actes, ou bien les deux. Dans les limites énoncées à l'article 24.1), ces autorisations peuvent être soumises à certaines limitations, par exemple à celles qui sont mentionnées en liaison avec l'article 26, ou à l'obligation de ne céder la licence qu'avec l'entreprise du preneur de licence.

L'alinéa 2) prévoit que, si le preneur de licence est autorisé par contrat à céder sa licence ou à accorder des sous-licences, les articles 22 à 26 et 28 seront applicables. Il en résulte, par exemple, que l'usage de la marque par celui auquel la licence a été cédée ou par le sous-preneur de licence sera considéré comme étant fait par le titulaire de la marque (article 22.1)). Il en résulte encore que le contrôle effectif de la qualité des produits ou services pour lesquels la marque est utilisée par celui auquel la licence a été cédée ou par le sous-preneur de licence, doit être assuré par le titulaire de la marque (article 23). Le Comité de la deuxième Loi-type a observé que ce dernier système était indispensable afin que le contrôle de la qualité soit assuré par la même personne et soit ainsi aussi efficace que possible.

Article 28: Contrats de licence comportant des paiements à l'étranger

Par voie d'ordonnance, le Ministre responsable ou toute autre autorité compétente peut statuer que, sous peine de nullité, les contrats de licence ou certaines catégories d'entre eux, et les modifications ou renouvellements de tels contrats, qui comportent le paiement de redevances à l'étranger, doivent être approuvés par ..., en tenant compte des besoins du pays et de son développement économique.

Cet article réserve au gouvernement du pays qui adoptera la Loi-type la possibilité d'exiger un contrôle et une approbation, par une autorité gouvernementale de tous les contrats de licence comportant des paiements à l'étranger. Ce contrôle doit être fait et cette approbation doit être donnée compte tenu des besoins du pays et de son développement économique. Ainsi, l'autorité intéressée pourra protéger l'intérêt national contre une influence étrangère excessive et protéger la balance des paiements du pays.

Dans un certain nombre de pays, cet article est superflu. Tel est le cas si les lois du pays sur les investissements ou le contrôle des changes permettent déjà d'exercer un contrôle *général* sur tous les contrats et autres transactions légales comportant des paiements à l'étranger ou prévoient le contrôle de la fabrication ou de l'importation de certains articles. Cependant, pour d'autres pays qui n'ont pas de telles dispositions générales, il serait probablement avantageux d'introduire un tel article dans la Loi.

CHAPITRE VII: RENONCIATION, RADIATION, NULLITÉ

Ce Chapitre se compose de sept articles qui traitent des trois façons — renonciation, radiation et nullité — selon lesquelles il peut être mis fin à l'enregistrement d'une marque avant l'expiration de sa première période de validité (article 16) ou de l'une quelconque des périodes de renouvellement (article 17).

L'article 29 traite de la renonciation à l'enregistrement. Cette renonciation peut être totale ou limitée à une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

Les articles 30 à 32 traitent de la radiation de la marque du registre: l'article 30 de la radiation pour défaut d'usage, l'article 31 de la radiation d'une marque devenue dénomination générique, et l'article 32 de la procédure et des effets de la radiation.

Les articles 33 et 34 traitent de la déclaration de nullité de l'enregistrement: l'article 33 traitant des motifs et l'article 34 des effets de cette déclaration de nullité.

Enfin, l'article 35 contient des dispositions concernant la notification, l'inscription et la publication des décisions de radiation et de nullité.

Article 29: Renonciation à l'enregistrement

1) Le titulaire d'une marque peut renoncer à l'enregistrement, pour la totalité ou pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2) La renonciation doit être notifiée par déclaration écrite à l'Office des marques, qui l'inscrira dans le registre et la publiera le plus rapidement possible. La renonciation ne deviendra effective qu'après son inscription.

Plusieurs possibilités s'ouvrent au titulaire d'une marque désirant que son enregistrement cesse de produire effet. Il peut attendre l'expiration de la durée de l'enregistrement (article 16) et ne pas le renouveler. En cas de renouvellement, il peut encore limiter la liste des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée (article 17.2)). Toutefois, ces possibilités peuvent ne pas suffire car, par exemple, pour éviter des litiges, le titulaire peut désirer mettre fin à son enregistrement en totalité ou pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enre-

3) Si une licence d'utilisation de la marque est inscrite à l'Office des marques, la renonciation à l'enregistrement ne sera inscrite que sur présentation d'une déclaration par laquelle le preneur de la licence consent à cette renonciation, à moins que ce dernier n'ait expressément renoncé à ce droit dans le contrat de licence.

gistrée sans attendre l'expiration de la durée d'enregistrement.

L'alinéa 1) lui permet de le faire par voie de renonciation totale ou partielle à l'enregistrement.

L'alinéa 2) précise la forme de la renonciation et oblige l'Office des marques à inscrire et à publier cette renonciation le plus rapidement possible. Cette inscription et cette publication sont nécessaires pour que les tiers soient informés de l'extinction totale ou partielle des droits exclusifs conférés par l'enregistrement de la marque.

La renonciation à un enregistrement peut porter préjudice au preneur de licence qui a effectué des investissements — en publicité, impression d'étiquettes, fabrication d'emballages, engagement de représentants, etc. — sur la base d'une utilisation prolongée de la marque. C'est pourquoi *l'alinéa 3)* prévoit que le titulaire ne peut renoncer à sa marque qu'avec l'assentiment de tous les preneurs de licence dont les contrats sont inscrits à l'Office des marques, exception faite des preneurs de licence qui ont renoncé à ce droit dans le contrat de licence ainsi inscrit. Il en résulte qu'un preneur de licence peut refuser son consentement. Dans un tel cas, il peut convenir avec le titulaire que l'enregistrement lui soit cédé pour tout ou partie seulement des produits ou services auxquels s'applique la marque (article 21.1)).

Il convient d'observer qu'en ne procédant pas au renouvellement de l'enregistrement, le titulaire de la marque ne saurait causer au preneur de licence le préjudice décrit ci-dessus, étant donné que ce dernier peut acquitter lui-même la taxe de renouvellement (éventuellement au cours du délai de grâce prévu par l'article 17.4)) et maintenir ainsi la validité de l'enregistrement. A cet égard, il faut observer que l'article 17.1) n'exige pas que la taxe de renouvellement soit payée par le titulaire de la marque: elle peut être payée par le preneur de licence ou par tout autre tiers.

Article 30: Radiation de la marque pour défaut d'usage

1) Sous réserve des dispositions des alinéas 3) et 4), une marque sera radiée du registre si son titulaire, sauf excuse légitime, ne l'a pas utilisée dans le pays ou ne l'y a pas fait utiliser en vertu d'une licence, après l'enregistrement, durant les cinq années consécutives qui ont précédé l'allégation de non-usage.

2) Seules des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque peuvent être considérées comme des excuses légitimes de non-usage. L'in-

Pour éviter que le registre ne soit encombré de marques inutilisées dans le pays et qui, de ce fait, ne présentent aucun intérêt légitime pour leur titulaire mais qui, selon le sous-alinéa 1)a) de l'article 6, empêchent que d'autres marques soient valablement enregistrées, il faut prévoir des dispositions permettant la radiation du registre des marques qui, sauf excuse légitime, n'ont pas été utilisées pendant une durée déterminée. L'article 30 a été élaboré à cette fin.

Les dispositions de cet article ont fait l'objet de longues discussions au sein du Comité de la deuxième

suffisance de ressources n'est pas considérée comme une telle excuse. Le Tribunal décidera, selon les circonstances de la cause, de la partie à qui incombera la charge de la preuve du non-usage de la marque.

3) L'utilisation de la marque dans une forme qui diffère, par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque, de la forme sous laquelle la marque a été enregistrée, ne sera pas un motif suffisant de radiation de la marque et ne diminuera pas la protection accordée à la marque.

4) L'utilisation de la marque pour un seul ou plusieurs des produits ou services appartenant à une classe donnée pour lesquels la marque a été enregistrée sera suffisante pour écarter la radiation aussi pour tous les autres produits ou services de la même classe.

Loi-type. Par « usage » de la marque et aux fins du présent article, le Comité a entendu la vente de produits ou la prestation de services dans le pays, sous la marque considérée. Une simple utilisation de la marque dans de la publicité faite dans le pays ne saurait suffire. Le Comité a également entendu que l'article considéré n'exclue pas entièrement les marques dites « de réserve » ou « défensives »; toutefois, la personne ou l'entreprise qui désire pouvoir disposer de telles marques doit en faire au moins un usage réel — non pas seulement un usage symbolique. Le Comité a également convenu que cet article ne devait pas gêner la protection de marques notoirement connues qui, même non utilisées dans le pays, doivent continuer à être protégées contre les enregistrements qui leur porteraient atteinte aux termes du sous-alinéa 1)d) de l'article 6. Une telle protection est nécessaire pour éviter d'induire le public en erreur.

Quant au problème du contrôle de l'usage ou du défaut d'usage d'une marque, le Comité de la deuxième Loi-type n'a pas voulu imposer à l'Office des marques de tâches nouvelles à cet égard. Seuls les Tribunaux devraient avoir compétence (article 32.1)) pour ordonner qu'une marque soit radiée du registre pour défaut d'usage.

L'alinéa 1) définit dans quels cas une marque peut être radiée du registre. Une marque pourra être radiée si, sauf excuse légitime, elle n'a pas été utilisée dans le pays après son enregistrement durant au moins les cinq années consécutives qui ont précédé l'allégation de non-usage. Il n'est pas nécessaire que cette allégation soit faite pour la première fois devant un Tribunal: si elle a été faite par écrit et si elle est suivie d'une action en justice demandant la radiation de la marque, toute reprise de l'usage de la marque dans l'intervalle qui sépare l'allégation et l'introduction de l'action en justice peut être négligée.

L'alinéa 2) prévoit que seules des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque peuvent être considérées comme des excuses légitimes de non-usage. De telles circonstances peuvent exister, par exemple, s'il y a guerre ou si l'importation des produits en cause est soumise à des interdictions ou — s'il s'agit de produits ou de services de grande valeur — si la demande est temporairement inexistante dans le pays.

En ce qui concerne la charge de la preuve relative à l'allégation de non-usage, le Comité de la deuxième Loi-type a adopté une solution de compromis. D'une part, il est certainement beaucoup plus facile au titulaire de la marque de prouver qu'il l'a utilisée qu'à un tiers de prouver le fait négatif que représente le non-usage. D'autre part, cependant, si la charge de la preuve relative à l'usage de la marque incombait inconditionnellement à son titulaire, il risquerait d'être assailli d'allégations de non-usage injustifiées dont il devrait

toujours prouver la fausseté — parfois à grands frais. En conséquence, le Comité de la deuxième Loi-type a préféré laisser aux Tribunaux le soin de décider, selon les circonstances de la cause, de la partie à qui incombera la charge de la preuve. Dans la pratique, les Tribunaux exigeront vraisemblablement une preuve « *prima facie* » du non-usage de la marque et demanderont ensuite au titulaire de prouver son utilisation.

L'*alinéa 3*) de l'article considéré a déjà été signalé à propos du renouvellement des enregistrements. La marque enregistrée ne saurait être modifiée à l'occasion de ce renouvellement. Toutefois, l'*alinéa* en question autorise certaines modifications dans la forme de la marque au cours de son *utilisation*, dans la mesure où ces changements n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque.

Selon l'*alinéa 4*), il ne faut pas appliquer avec trop de rigueur la condition d'utilisation de la marque en liaison avec les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée: si la marque est utilisée au moins pour un des produits ou services appartenant à une classe donnée, cette utilisation suffit pour écarter la radiation pour tous les autres produits ou services de la même classe pour lesquels la marque a été enregistrée conformément à l'article 13.2).

Article 31: Radiation de la marque devenue dénomination générique

Une marque sera radiée du registre si son titulaire a provoqué ou toléré sa transformation en dénomination générique pour un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, de telle sorte que la marque ait, dans les milieux commerciaux et aux yeux du public, perdu sa signification en tant que marque.

Cet article prévoit une autre cause de radiation. Une marque sera radiée du registre si, par la faute de son titulaire, elle a perdu entièrement sa signification de marque et si elle est devenue une dénomination générique pour un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

Le Comité de la deuxième Loi-type a considéré que cette disposition devait être strictement appliquée: elle ne doit pas sanctionner le succès d'une marque devenue si notoire qu'elle est parfois également utilisée comme dénomination générique, mais seulement la négligence du titulaire par la faute duquel un signe a entièrement perdu sa signification de marque pour devenir une simple dénomination générique.

Aussi, la radiation d'une telle marque du registre ne sera-t-elle possible que si trois conditions sont remplies.

Tout d'abord, le titulaire doit être responsable de la transformation de sa marque en dénomination générique soit par son activité (par exemple, s'il a donné à la marque une signification générique dans sa publicité) soit par sa passivité (par exemple, s'il n'a pas profité du droit que lui confère l'article 18, c'est-à-dire s'il ne s'est pas opposé à l'utilisation de sa marque par des tiers soit en tant que marque ou signe, soit en tant que dénomination générique; voir à cet égard le commentaire sur l'article 18).

En second lieu, la marque doit avoir perdu sa signification de marque — c'est-à-dire sa capacité de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises — *aussi bien* dans les milieux commerciaux *qu'*aux yeux du public. Si le public seul considère la marque comme une dénomination générique — situation sur laquelle le titulaire ne peut généralement exercer aucun contrôle — il n'y a pas là motif suffisant à radiation, pour autant que le titulaire de la marque ait pu résister avec succès à un même usage de sa marque dans les milieux commerciaux et qu'il ait donc veillé à ce que ces milieux connaissent toujours la signification du signe en tant que marque. Et vice versa, si les milieux commerciaux ne respectent plus le caractère d'une marque mais que ce caractère subsiste aux yeux du public, il n'y a pas de raison suffisante pour ordonner la radiation de la marque.

Enfin, la marque doit être devenue, pour les milieux commerciaux, comme pour le public, une dénomination *générique* pour un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. Cela suppose que la marque est utilisée pour les produits ou services de plus d'une entreprise. En fait, si le signe est utilisé comme dénomination mais seulement pour les produits ou services d'une seule entreprise et si cette entreprise est celle du titulaire de la marque, il n'y a aucune différence entre la marque et la dénomination car la dénomination n'a pas pris un caractère *générique*.

Une marque qui *est* devenue une dénomination générique pour un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée doit être radiée du registre dans sa totalité car, dans ces cas extrêmement rares, c'est la situation complète de la marque qu'il faudrait réexaminer. Un nouveau dépôt de la même marque peut toujours être présenté aux fins d'enregistrement pour les produits ou services pour lesquels a pu subsister son caractère distinctif.

Article 32: Procédure et effet de la radiation

1) La radiation d'une marque du registre, telle qu'elle est prévue aux articles 30 et 31, sera prononcée par le Tribunal, sur requête de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou de toute autorité compétente, et après que le Tribunal aura donné au titulaire l'occasion d'être entendu.

2) Lorsque la décision de radiation, totale ou partielle, d'une marque est devenue définitive, l'enregistrement est considéré, dans les limites de la décision, comme ne déployant plus ses effets juri-

L'alinéa 1) traite de la *procédure* à suivre pour radier une marque du registre. Voici l'essentiel de ses dispositions.

i) Seuls les Tribunaux ont compétence pour ordonner la radiation. Cependant, dans les pays où l'Office des marques est en mesure de remplir cette tâche et si une procédure plus simple en première instance est préférée, la décision de radiation peut être confiée à l'Office des marques. Cependant, compte tenu de la difficulté et de l'importance de ces décisions, il faut, même dans ces pays, prévoir des dispositions permettant de recourir devant les Tribunaux contre les décisions de l'Office des marques. Dans un certain

diques depuis l'accomplissement de l'événement qui a provoqué la radiation.

nombre de pays, existe encore une autre possibilité, celle de donner à la partie qui demande la radiation d'une marque le choix de déposer sa demande soit auprès de l'Office des marques — avec possibilité de recours devant les Tribunaux — soit directement auprès du Tribunal compétent.

ii) Les Tribunaux (ou l'Office des marques s'il est compétent en la matière) peuvent prononcer la radiation d'une marque du registre sur requête de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, ou de toute autorité compétente. Le Comité de la deuxième Loi-type a estimé que la personne (ou l'entreprise) qui demande qu'une marque soit radiée du registre devait justifier d'un « intérêt légitime », cela afin d'éviter le dépôt de requêtes vexatoires. Un concurrent du titulaire de la marque ou une association d'entreprises traitant des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée peuvent normalement posséder un intérêt légitime à la radiation d'une marque. Etant donné que la radiation des marques pour non-usage ou des marques qui sont devenues des dénominations génériques peut également être considérée comme une question d'intérêt public, toute autorité publique compétente devrait également être habilitée à demander une telle radiation: cette autorité peut être soit le Procureur général agissant au nom de l'Etat, soit une Chambre de commerce organisée conformément à la loi.

iii) La radiation d'une marque du registre ne peut être prononcée qu'après que le Tribunal a donné au titulaire de la marque l'occasion d'être entendu et de défendre son enregistrement. Il s'ensuit que le Tribunal (ou l'Office des marques, s'il est compétent en première instance), doit inviter le titulaire à comparaître ou à se faire représenter à une audience au cours de laquelle sera examinée l'affaire avant que soit prise une décision. Cette invitation doit être adressée au titulaire de la marque conformément à l'article 13.5) et il sera donné au défendeur un délai suffisant pour préparer son dossier. Si, en dépit de cette invitation, le titulaire ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à l'audience, la loi du pays intéressé concernant les jugements par défaut sera applicable.

L'alinéa 2) traite de l'*effet* d'une décision prononçant la radiation totale ou partielle d'une marque du registre. Par radiation partielle, on entend la radiation pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, possibilité prévue pour les cas de non-usage (article 30.4) mais non pour les cas de dénominations génériques (article 31). Etant donné qu'une décision de radiation se fonde toujours sur des événements survenus dans le passé (non-usage de la marque pendant une période déterminée ou transformation de la marque en dénomination générique), la décision doit indiquer *la date* à compter de laquelle l'événement qui donne lieu à la radiation a été accompli.

Cette indication est nécessaire car l'effet juridique de la radiation commence rétroactivement à partir de cette date et non à compter de la date de la décision ou de l'inscription de la décision par l'Office des marques. Les tiers seront informés de la radiation et de sa date d'application effective par l'inscription de la décision à l'Office des marques et par sa publication par ledit Office (article 35).

Article 33: Nullité de l'enregistrement *

1) Le Tribunal doit, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou de toute autorité compétente et après avoir donné au titulaire de l'enregistrement l'occasion d'être entendu, déclarer nul l'enregistrement d'une marque, si cette dernière n'aurait pas dû être enregistrée en raison des dispositions des articles 5 ou 6 de la présente loi, étant entendu que ne doit être pris en considération aucun motif n'existant plus au moment de la décision du Tribunal.

2) Lorsque les motifs de nullité de l'enregistrement de la marque n'existent que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, la nullité de l'enregistrement ne sera prononcée que pour cette partie des produits ou services.

Il est indispensable de prévoir dans la Loi-type que les enregistrements de marques contraires aux dispositions de la Loi, particulièrement aux dispositions des articles 5 et 6, doivent, sur demande, être déclarés nuls. Une telle disposition est particulièrement nécessaire si la Loi ne prévoit pas l'examen des dépôts quant au fond (article 12, version A) car, dans ce système, il n'y a aucune protection contre des enregistrements qui ne respectent pas les articles 5 et 6 de la Loi (voir le commentaire sur le chapitre II et sur les articles 5 et 6). Même dans un système qui prévoit l'examen des dépôts quant au fond (article 12, version B), il faut prévoir la possibilité d'annuler les enregistrements acceptés à tort afin de rectifier les erreurs éventuelles de l'Office des marques. Cette possibilité doit même exister si l'enregistrement est fondé sur la décision d'un Tribunal saisi d'un appel contre une décision de l'Office des marques car des faits nouveaux peuvent imposer une décision nouvelle (voir le commentaire sur l'article 15).

L'alinéa 1) règle la procédure à suivre pour une déclaration de nullité de la même manière que l'article 32 fixe la procédure relative aux radiations: les Tribunaux ont compétence pour prononcer la nullité; ils peuvent le faire sur requête de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou de toute autorité compétente; ils doivent, avant de rendre leur décision, donner au titulaire l'occasion d'être entendu (voir le commentaire sur l'article 32).

Quant aux motifs d'une déclaration de nullité d'un enregistrement, cet alinéa prévoit que le Tribunal doit juger si l'enregistrement était inadmissible (« la marque n'aurait pas dû être enregistrée») en raison des dispositions des articles 5 ou 6 de la Loi, étant entendu que ne doit être pris en considération aucun motif d'inadmissibilité n'existant plus à l'époque où le Tribunal prend sa décision. En d'autres termes, la nullité ne sera prononcée que si les motifs existaient au moment de l'enregistrement et existent toujours au moment de la décision, qu'il s'agisse de « raisons objectives» (article 5: absence de caractère distinctif, marques contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, caractère trompeur, reproduction ou imitation

* Les pays qui procèdent à un examen des demandes d'enregistrement de marques quant au fond — par exemple, selon la version B de l'article 12 — pourront désirer ajouter la disposition suivante en tant qu'alinéa 3):

« 3) Toute action en nullité fondée sur l'un ou plusieurs des motifs prévus à l'article 6, alinéa 1) doit être engagée dans un délai de cinq années à compter de la date de l'enregistrement.»

d'emblèmes publics, etc.) ou de raisons fondées sur les « droits de tiers » (article 6: dépôts ou enregistrements antérieurs, usurpation de marques ou de noms commerciaux utilisés antérieurement, reproduction d'une marque ou d'un nom commercial notoirement connus, violation d'autres droits de tiers ou des règles relatives à la prévention de la concurrence déloyale, etc.). Si ces raisons existaient au moment de l'enregistrement mais n'existent plus au moment de la décision — par exemple, si l'enregistrement antérieur a été abandonné ou a été radié du registre, si l'usage d'une marque plus ancienne a été abandonné, si la marque dont l'annulation est demandée a acquis un caractère distinctif (« signification secondaire ») qui lui manquait à l'origine — l'annulation ne peut être prononcée.

Dans les cas où l'admissibilité de la marque dépend des droits de tiers et où le demandeur a invoqué une priorité (article 6.1 a)), le Tribunal peut avoir à décider si cette priorité (articles 8 ou 9) a été **valablement** invoquée. Il devra alors examiner si les formalités prévues aux articles 8 et 9 ont été remplies et si le droit de priorité est justifié quant au fond (voir le commentaire relatif à l'article 11 en liaison avec les articles 8 et 9).

Il convient d'observer que l'annulation sur la base des raisons mentionnées dans l'article 6 en cas de violation de marques plus anciennes peut être demandée en invoquant non seulement, ou non nécessairement, des marques antérieures de la partie qui demande l'annulation, mais **n'importe quelle** autre marque plus ancienne. Ce qui est important, ce ne sont pas seulement les droits des parties intéressées, c'est aussi le fait que le registre doit être débarrassé des marques qui, aux termes de la Loi, ne doivent pas y figurer.

L'alinéa 2) traite des cas d'annulation partielle d'un enregistrement, c'est-à-dire de la nullité de l'enregistrement pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée. Cette nullité partielle peut être prononcée si l'inadmissibilité de la marque pour des raisons objectives (par exemple, absence de caractère distinctif) ou en raison de droits de tiers (par exemple, existence d'un dépôt ou d'un enregistrement antérieur) s'applique seulement à une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée. Il n'y a aucune raison pour que l'enregistrement portant sur les autres produits ou services soit frappé par cette nullité.

Le Comité de la deuxième Loi-type a consacré de longs débats à la question de savoir si l'on pouvait admettre sans limitation de temps le dépôt de requêtes en nullité ou s'il ne fallait le faire que durant une certaine période après l'enregistrement. Il est parvenu aux conclusions suivantes. Dans les pays où les dépôts ne sont examinés que quant à la forme (article 12, version A), le délai de présentation des requêtes en nullité d'un enregistrement ne devrait pas être limité.

Dans les pays où les dépôts font également l'objet d'un examen quant au fond (article 12, version B ou toute autre forme d'examen quant au fond), il serait judicieux de renforcer la position du titulaire d'un enregistrement déjà examiné en prévoyant que les actions en annulation *fondées sur l'article 6* (inadmissibilité *en raison de droits de tiers*) devraient être intentées dans un délai de cinq ans à compter de la date d'enregistrement. Ce délai paraît raisonnable, car des tiers qui peuvent avoir connaissance des nouveaux enregistrements de marques par leur publication (article 14.1)) et qui ont éventuellement eu la possibilité de faire opposition à ces enregistrements (article 12.7), version B) doivent pouvoir se faire une opinion — et devraient y être obligés — au cours des cinq ans qui suivent l'enregistrement et savoir s'ils veulent ou non attaquer cet enregistrement sur la base des droits de tiers. D'autre part, le Comité n'a pas estimé que ce délai dût être limité si l'inadmissibilité se fonde sur des *raisons objectives*. Ces raisons, si elles ne se rapportent pas directement aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (article 5.1 e)), affectent généralement le commerce ou même le public dans son ensemble, de sorte qu'il devrait être possible de les invoquer sans limitation de temps.

Article 34: Effets de la déclaration de nullité

1) Lorsque la décision déclarant la nullité totale ou partielle d'un enregistrement est devenue définitive, l'enregistrement est considéré, dans les limites de la décision, comme nul dès la date de cet enregistrement.

2) Toutefois, si des licences ont été concédées, le Tribunal peut déclarer que la nullité de l'enregistrement n'entraînera pas le remboursement des redevances payées par le bénéficiaire de la licence pour autant qu'il ait effectivement profité de la licence.

Le présent article traite des effets de la décision d'un Tribunal prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque.

L'alinéa 1) prévoit que cette déclaration a un effet rétroactif, car tout enregistrement contraire à la Loi ne devrait jamais avoir existé. Les effets de cette déclaration de nullité rétroactive sont régis par les règles générales de la législation du pays concernant la nullité.

Toutefois, *l'alinéa 2)* prévoit un assouplissement éventuel des conséquences de la rétroactivité dans certaines circonstances. Lorsqu'une licence a existé durant la période de validité apparente de l'enregistrement et que des redevances ont été versées au titulaire conformément au contrat de licence, le preneur de licence ne devrait pas normalement, malgré la nullité rétroactive de l'enregistrement, avoir le droit de demander le remboursement de ces redevances pour autant qu'il ait effectivement profité de la licence. Dans un tel cas, le remboursement des redevances acquittées par le preneur de licence constituerait pour lui un enrichissement injuste. Les Tribunaux auront la latitude d'évaluer les circonstances de chaque cas et pourront ou non ordonner le remboursement des redevances perçues.

Article 35: Notification, inscription et publication des décisions de radiation et de nullité

Lorsque la décision déclarant la radiation totale ou partielle d'une marque ou la nullité d'un enregistrement est devenue définitive, le Greffier du Tribunal la notifie à l'Office des marques, qui l'inscrit dans le registre et la publie le plus rapidement possible.

Ainsi qu'il a été souligné au sujet de la renonciation à l'enregistrement d'une marque (voir le commentaire sur l'article 29.2)), les tiers doivent être informés dès que possible de toute suppression de l'enregistrement d'une marque avant sa date normale d'expiration. L'article 35 prévoit la procédure qu'il faut suivre à cette fin lorsqu'une marque a été radiée du registre, comme dans les cas où un enregistrement a fait l'objet d'une déclaration de nullité.

CHAPITRE VIII: VIOLATION DES DROITS A LA MARQUE

Ce Chapitre contient des dispositions concernant les violations (menaces de violation ou violations effectives) des droits conférés au titulaire d'une marque (article 18). Ces violations doivent faire l'objet de sanctions car il serait inutile de prévoir des droits si l'on ne prévoyait en même temps les moyens de les faire respecter. Cependant, la Loi-type ne saurait préciser en détail les sanctions civiles et pénales à prévoir ces sanctions devant s'intégrer naturellement dans le système général de sanctions et de réparations existant dans le pays qui adopte la Loi-type.

Pour ce qui est de la *procédure* d'application des sanctions, elle doit être régie dans sa totalité par les codes ou les lois de procédure du pays intéressé.

De ce fait, la Loi-type ne contient que quelques règles générales sur les sanctions, du type usuel, et laisse à chacun des pays qui adoptera la Loi le soin d'adapter et de compléter ces règles selon son système juridique.

Les règles proposées sont analogues à celles qui figurent dans la Loi-type concernant les inventions. Il est souhaitable, en effet, que, chaque fois que des violations de brevets et de marques sont en cause entre les mêmes parties et au même moment, il soit possible de les traiter dans un même procès en requérant et en appliquant des sanctions similaires.

Ce Chapitre se divise en trois articles, concernant l'un les sanctions civiles (article 36), l'autre les sanctions pénales (article 37) et le troisième les actions que peut entreprendre le bénéficiaire d'une licence (article 38).

Article 36: Sanctions civiles

1) Le titulaire d'une marque, dont les droits découlant de l'article 18 sont menacés de violation ou sont violés, peut intenter une action judiciaire destinée à prévenir cette violation ou à en interdire la continuation.

2) En cas de violation de ces droits, le titulaire de la marque peut également demander des dommages-intérêts et l'application de toute autre sanction prévue par le droit civil.

Les droits conférés au titulaire d'une marque sont définis à l'article 18. Chacun des actes décrits dans cet article, accompli par une personne sans l'autorisation du titulaire de la marque — particulièrement sans qu'elle ait obtenu une licence — et ne rentrant pas dans la catégorie de ceux qui sont visés par les articles 19 et 20, constitue une violation des droits à la marque.

L'*alinéa 1*) autorise le titulaire de la marque à intenter une action judiciaire non seulement quand ses droits ont déjà été violés mais aussi quand ils sont menacés de l'être. Cette dernière mesure vise à empêcher la violation avant qu'elle soit devenue effective et qu'elle cause un dommage difficile ou impossible à évaluer et à réparer.

L'*alinéa 2*) dispose qu'une fois la violation commise, le titulaire de la marque peut également demander des dommages-intérêts et l'application de toute autre sanction prévue par le droit civil général du pays (par exemple, la saisie de toutes les étiquettes et emballages portant la marque incriminée, la publication de la décision aux dépens de l'auteur de la violation).

Une action civile peut être intentée même si la violation n'était pas intentionnelle ou si, de bonne foi mais sans base juridique, le défendeur a prétendu avoir le droit d'utiliser la marque. Dans ce cas, le Tribunal doit lui interdire toute nouvelle violation mais il peut considérer que sa bonne foi constitue une circonstance atténuante et peut, de ce fait, diminuer le montant des dommages-intérêts ou autres sanctions si la législation du pays le permet.

Article 37: Sanctions pénales

- 1) Toute violation intentionnelle des droits du titulaire de la marque découlant de l'article 18 a) constitue un délit.**
- 2) Ce délit sera puni d'une amende ne dépassant pas ... ou d'un emprisonnement ne dépassant pas ..., ou de ces deux peines.**
- 3) En cas de récidive, les peines maximales seront doublées.**
- 4) Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une autre condamnation pour le délit de violation des droits conférés par l'article 18 a)**

En discutant cet article, le Comité de la deuxième Loi-type s'est demandé si la présente Loi devait prévoir des sanctions pénales en cas de violation des droits à une marque enregistrée et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. Le Comité a estimé que certaines sanctions pénales étaient nécessaires car la violation d'une marque affecte non seulement son titulaire mais aussi le public qui peut être trompé par les actes du défendeur. De plus, dans certains cas — par exemple lorsque des produits portant les marques incriminées sont importés ou vendus par des commerçants financièrement incapables de payer des dommages-intérêts — une sanction pénale peut être le seul moyen pratiquement efficace d'arrêter la violation.

Toutefois, le Comité de la deuxième Loi-type a estimé que les sanctions pénales ne devraient être utilisées qu'en relation avec la protection « normale » ou « minimale » d'une marque telle que prévue par l'*alinéa a*) de l'article 18, mais non pour la protection « élargie » prévue par l'*alinéa b*) de l'article 18 (voir le commentaire sur l'article 18).

La majorité des membres du Comité de la deuxième Loi-type a également estimé que des sanctions pénales ne devaient pouvoir être appliquées que si la violation était intentionnelle.

L'article considéré ne contient que quelques règles fondamentales et ne propose pas de montants pour les amendes ou de durée pour l'emprisonnement. Ces questions devront être réglées par chaque pays selon les principes de son propre code pénal. Certains pays pourront aussi vouloir préciser davantage la définition des actes de violation pouvant faire l'objet de sanctions pénales. Ils peuvent également prévoir des sanctions pénales pour d'autres actes tels que l'usage injustifié d'une indication donnant à penser qu'une marque est enregistrée dans le pays.

Article 38: Exercice des actions judiciaires par le bénéficiaire d'une licence

1) Tout bénéficiaire d'une licence peut, par lettre recommandée, sommer le titulaire de la marque d'introduire les actions judiciaires nécessaires à l'obtention des sanctions civiles ou pénales pour toute violation de la marque, signalée par le bénéficiaire.

2) Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de licence, le bénéficiaire d'une licence inscrite au registre peut, si le titulaire de la marque refuse ou néglige d'introduire ces actions dans les trois mois suivant la sommation qui lui aura été adressée à cet effet, soit obtenir des dommages-intérêts du titulaire si le Tribunal considère que la violation de la marque était évidente, soit introduire ces actions en son propre nom, après en avoir averti le titulaire de la marque et sans préjudice, pour ce dernier, de son droit d'intervenir dans ces actions. Le bénéficiaire de la licence sera responsable envers le titulaire de la marque de tout dommage subi par ce dernier du fait de toute action injustifiée dudit bénéficiaire.

Cet article donne effet à un certain nombre de vœux exprimés par le Comité de la deuxième Loi-type. Le Comité a estimé que les bénéficiaires de licences devraient avoir une position forte contre les tiers, spécialement dans les pays en voie de développement où les progrès de l'industrie et du commerce dépendent, dans une certaine mesure, du bon fonctionnement des accords de licence. Tout preneur de licence devrait, en particulier, avoir le droit d'obliger le donneur de licence à intenter des actions contre la violation de la marque, étant donné que ces violations peuvent gravement menacer les investissements effectués par le preneur de licence en vue d'exploiter la marque dans le pays. En cas de besoin, et à moins que le contrat de licence n'exclue cette possibilité, le preneur de licence devrait également être habilité à introduire les actions judiciaires en son propre nom contre ceux qui violent la marque.

D'autre part, les droits du bénéficiaire de la licence à cet égard doivent être mesurés avec soin car toute action injustifiée de sa part peut causer des dommages importants aux intérêts du titulaire de la marque et même mettre en danger la position juridique de la marque elle-même.

L'alinéa 1) prévoit que, dans tous les cas, le bénéficiaire d'une licence peut sommer le titulaire de la marque d'introduire une action judiciaire pour toute violation de la marque qu'il lui aura signalée. La Loi-type prévoit que cette sommation doit être faite par lettre recommandée, mais toute autre procédure également valable pourrait être prévue à cet effet par le pays qui le désirerait. Les notifications ainsi adressées au titulaire de la marque doivent être conformément aux dispositions de l'article 13.5).

L'alinéa 2) contient des dispositions visant le cas où le titulaire de la marque, en dépit de la sommation qui lui a été faite, refuserait ou négligerait d'introduire des actions judiciaires dans les trois mois suivant la sommation. En ce cas, sauf stipulation contraire du contrat de licence, le bénéficiaire de la licence peut soit obtenir des dommages-intérêts du titulaire de la marque pour les dommages qu'il a subis du fait de l'inaction de ce dernier, soit introduire ces actions en son propre nom, sans préjudice du droit du titulaire de la marque d'intervenir dans ces actions. Si le bénéficiaire de la licence choisit la première solution, il n'obtiendra des dommages-intérêts du titulaire que si le tribunal déclare que la violation de la marque par des tiers était évidente. Le titulaire de la marque ne saurait en effet être obligé à agir ou être rendu responsable de dommages en cas d'inaction si la violation alléguée est douteuse. Si le bénéficiaire de la licence choisit d'avoir recours à la deuxième solution, c'est-à-dire s'il introduit en son

propre nom des actions contre l'auteur de la violation, il sera responsable envers le titulaire de la marque de tout dommage que pourraient lui causer des actions injustifiées.

Le système prévu dans l'alinéa 2) est plus élaboré que celui prévu dans les dispositions correspondantes de la Loi-type concernant les inventions (article 52.2)). Les pays qui désireraient adopter ces Lois-types devront naturellement déterminer lequel de ces systèmes leur convient le mieux.

TROISIÈME PARTIE : MARQUES COLLECTIVES

La troisième Partie de la Loi-type traite des marques collectives. La notion de « marque collective » est définie à l'article 1.1). Comme les « marques individuelles » (marques de produits et de services étudiées dans la deuxième Partie de la présente Loi), les marques collectives sont des signes visibles mais, alors que les marques individuelles servent à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, les marques collectives servent à distinguer l'origine ou toute autre caractéristique commune des produits ou services d'entreprises différentes qui utilisent la marque sous le contrôle de son titulaire. Les marques collectives doivent toujours être désignées comme telles dans le dépôt (voir également le commentaire sur l'article 1.1)c)).

Les marques collectives peuvent être fort précieuses pour les pays en voie de développement dans lesquels un grand nombre d'entreprises ne pourront acquérir immédiatement une importance économique suffisante pour tirer tout l'avantage possible de l'emploi de marques individuelles. Dans ces cas, il peut être très intéressant d'indiquer, à l'aide de marques collectives, que certains produits ont été fabriqués dans le pays même, ou qu'il s'agit de produits naturels du pays, ou qu'ils répondent à certaines normes de qualité, ou encore que certains services — par exemple, des services concernant les assurances ou les transports — sont rendus dans le pays par différentes entreprises, sous le contrôle de l'Etat ou d'une institution publique.

La troisième Partie de la Loi-type se divise en huit articles. Le premier (article 39) précise que, sous réserve des exceptions et adjonctions indiquées dans les articles suivants, la plupart des dispositions concernant les marques individuelles contenues dans la deuxième Partie s'appliquent également aux marques collectives. Les sept autres articles renferment des dispositions qui tiennent compte de la nature particulière des marques collectives. Ils concernent les conditions du dépôt (article 40), l'examen du dépôt (article 41), l'enregistrement et la publication (article 42), la procédure à suivre pour les changements apportés au règlement régissant l'emploi de la marque collective (article 43), l'usage de la marque collective (article 44), la transmission de l'enregistrement (article 45) et la nullité de l'enregistrement (article 46).

Article 39: Applicabilité d'autres dispositions

Les articles 4 à 20, 29, 31, 32, et 34 à 37 de la présente Loi sont également applicables aux marques collectives sous réserve des exceptions et adjonctions indiquées dans les articles suivants.

Cet article prévoit que toutes les dispositions de la Loi-type concernant les marques individuelles s'appliquent également aux marques collectives, exception faite des articles 21 à 28, 30, 33 et 38 et sous réserve des exceptions et additions indiquées dans les articles qui suivent immédiatement (articles 40 à 46).

Ainsi qu'il a déjà été souligné (voir le commentaire introductif au chapitre I de la deuxième Partie), l'application des mêmes dispositions de la présente Loi aux marques individuelles et aux marques collectives n'aboutit pas toujours aux mêmes résultats. Par exemple, selon l'article 5.1)b), un nom géographique ne sera pas admissible comme marque individuelle s'il désigne le lieu d'origine des produits ou services en cause; en revanche, par sa définition même (article 1.1)c), une marque collective peut servir à distinguer l'origine des produits ou services et peut, de ce fait, consister en une indication géographique telle que « fabriqué en... » (« made in... ») sauf si l'indication géographique en elle-même est si courante ou si largement utilisée à d'autres fins qu'elle ne permette pas de distinguer même une origine commune des produits ou services de diverses entreprises.

Il a déjà été observé que les articles 21 à 28, 30, 33 et 38 de la deuxième Partie de la présente Loi ne sont pas applicables aux marques collectives: l'un de ces articles, l'article 21, traite des cessions et transmissions qui font l'objet de dispositions spéciales pour les marques collectives (article 45); les articles 22 à 28 et l'article 38, qui concernent les licences, ne sauraient s'appliquer aux marques collectives qui, par leur nature, sont utilisées par des tiers; l'article 30, qui prévoit la radiation d'une marque individuelle pour défaut d'usage, a été exclu dans le cas des marques collectives pour les raisons qui seront précisées plus loin (voir le commentaire sur l'article 46); l'article 33 concerne la nullité de l'enregistrement d'une marque individuelle et cette question fait l'objet de dispositions particulières pour les marques collectives (article 46).

Article 40: Dépôt d'une marque collective

1) Le dépôt d'une marque collective n'est valable que si, dans la demande d'enregistrement, la marque est désignée comme marque collective et si le dépôt est accompagné d'une copie du règlement régissant l'emploi de la marque, dûment certifiée par le déposant. Cette certification est dispensée de légalisation.

2) Le règlement mentionné à l'alinéa 1) doit préciser les caractéristiques communes ou les qualités des produits ou services que la marque doit désigner et les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée ainsi que les personnes autorisées à l'utiliser; il doit assurer l'exercice d'un contrôle effectif de l'emploi de la marque conformément au règlement; il doit enfin établir des sanctions adéquates pour tout usage contraire audit règlement.

Il a déjà été rappelé qu'une marque collective sert à distinguer la provenance ou toute autre caractéristique commune de produits ou de services d'entreprises différentes utilisant la marque sous le contrôle de son titulaire. De ce fait, la marque collective a pour but de donner à ceux qui achètent les produits ou qui utilisent les services une garantie quant à la provenance, la qualité ou l'authenticité des produits ou services en cause.

Il est donc nécessaire que l'usage de la marque collective fasse l'objet d'un règlement et soit contrôlé par son titulaire (ou, sinon directement par ce dernier, du moins à sa demande, par un organisme public tel qu'un service national d'inspection). En conséquence, une marque collective ne peut exister que si un règlement régit son emploi, précise les caractéristiques que doivent posséder les produits ou services pour pouvoir porter cette marque, fixe les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée, désigne les personnes autorisées à l'utiliser, précise les procédures à appliquer pour assurer le contrôle et fixe les sanctions adéquates pour tout usage contraire au règlement régissant l'emploi de la marque.

C'est en ce sens que l'article considéré régit le dépôt des marques collectives aux fins d'enregistrement. Selon l'article 39, ce dépôt doit également remplir les autres conditions énoncées par la présente Loi, particulièrement dans les articles 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, dans les articles 8 et 9.

L'alinéa 1) prévoit que le dépôt d'une marque collective doit expressément la désigner comme telle et doit être accompagné d'une copie du règlement régissant l'emploi de la marque dûment certifiée par le déposant.

L'alinéa 2) précise quel doit être le contenu de ce règlement.

Article 41: Examen du dépôt de la marque collective

L'examen du dépôt, prévu à l'article 11, portera également sur l'observation de l'article 40.

Etant donné qu'en vertu de l'article 39, les dispositions de l'article 11 s'appliquent également aux marques collectives, le dépôt aux fins d'enregistrement des marques collectives est soumis à un examen quant à la forme. Le présent article dispose que l'examen quant à la forme doit aussi permettre de déterminer si le règlement régissant l'emploi de la marque collective remplit les conditions énoncées à l'article 40. S'il n'en est pas ainsi, la marque collective ne peut être inscrite dans le registre. L'examen de cette question est, manifestement, l'une des tâches pour lesquelles l'Office des marques doit disposer d'un personnel hautement qualifié (voir le commentaire sur le chapitre II).

Article 42: Enregistrement et publication de la marque collective

1) Les marques collectives seront enregistrées dans une section spéciale du registre visé à l'article 13, et une copie du règlement régissant l'emploi de la marque sera jointe à l'enregistrement.

2) La publication de la marque conformément à l'article 14 comprendra, pour les marques collectives, un résumé du règlement joint à l'enregistrement.

3) La disposition de l'article 14.2) est aussi applicable au règlement joint à l'enregistrement.

L'enregistrement et la publication des marques collectives sont régis par les articles 13 et 14 ainsi que par les dispositions additionnelles contenues dans l'article considéré.

Selon l'*alinéa 1*), pour qu'une marque collective soit immédiatement reconnue comme telle, elle doit être enregistrée dans une section spéciale du registre visé à l'article 13 et une copie du règlement régissant l'emploi de la marque collective doit être jointe à l'enregistrement.

L'*alinéa 2*) dispose que la publication de la marque conformément à l'article 14 doit comprendre, pour les marques collectives, un résumé du règlement régissant l'emploi de la marque. Ce résumé doit évidemment donner les éléments essentiels de ce règlement, en particulier ceux que mentionne l'article 40.2). Le Règlement d'exécution, qui doit être élaboré conformément à la présente Loi et qui en réglera les détails d'application (article 55), peut prévoir que ce résumé sera rédigé par le déposant. Cependant, la précision et l'exactitude de ce résumé doivent être vérifiés par l'Office des marques par comparaison avec le texte complet du règlement déposé conformément à l'article 40.1).

L'*alinéa 3*) de cet article assure que, bien que le public puisse déjà connaître les éléments essentiels du règlement régissant l'emploi de la marque collective par la publication d'un résumé, il pourra avoir librement accès au texte complet de ce règlement et pourra en obtenir des copies contre paiement des frais correspondants (article 14.2)).

Article 43: Changements au règlement régissant l'emploi de la marque collective

1) Le titulaire de la marque collective communiquera à l'Office des marques tout changement apporté au règlement régissant l'emploi de la marque.

2) Toute communication de tels changements sera inscrite au registre, moyennant le paiement d'une taxe fixée par le Règlement d'exécution; ces changements n'auront effet qu'après cette inscription. Un résumé des changements inscrits au registre sera publié conformément à l'article 42.2).

Cette article tient compte du fait que, durant la période d'enregistrement d'une marque collective ou durant sa ou ses périodes de renouvellement, il peut devenir nécessaire ou souhaitable de modifier le règlement régissant l'emploi de la marque. Etant donné que le résumé de ce texte a été publié et que le texte complet est à la disposition du public, le public doit être également avisé des changements apportés à ce règlement.

L'*alinéa 1*) prescrit que le titulaire de la marque collective doit communiquer à l'Office des marques tout changement apporté au règlement régissant l'emploi de la marque.

L'*alinéa 2*) précise que ces communications doivent être inscrites au registre, les changements restant sans effet tant qu'ils n'ont pas été ainsi inscrits. L'Office des marques doit publier un résumé de ces changements.

Article 44: Usage de la marque collective

Le titulaire d'une marque collective peut lui-même utiliser cette marque, pourvu qu'elle soit également utilisée par des tiers autorisés, conformément au règlement régissant l'emploi; l'usage par ces tiers sera considéré comme étant fait par le titulaire.

En ce qui concerne l'usage d'une marque collective, les débats du Comité de la deuxième Loi-type ont porté sur un certain nombre de principes importants. Trois questions ont surtout été examinées au cours de cette discussion: i) Quels sont les types de marques que couvre la notion de marque collective? ii) Qui est habilité à utiliser une marque collective? iii) Le titulaire d'une marque collective est-il également habilité à l'utiliser lui-même?

Le Comité a donné à ces questions les réponses suivantes:

i) Les marques collectives sont distinctes de ce que l'on appelle couramment les « marques de normalisation » et, de ce fait, ne sauraient les englober. En fait, ces dernières ne sont même pas des marques, étant donné qu'elles sont simplement prescrites comme *dénominations génériques* pour certains produits (par exemple produits chimiques ou pharmaceutiques). D'autre part, les marques collectives pourraient être identifiées avec ce que l'on appelle dans certains pays les « marques de certification » ou pourraient les englober, étant donné que ces dernières servent à *distinguer*, dans le commerce, des produits dont la provenance, la composition, le mode de fabrication, la qualité, la précision ou toute autre caractéristique sont certifiés par quelqu'un. (Cependant, le Comité a estimé que les règles régissant l'enregistrement de telles marques de certification au nom de celui qui les utilise pourraient être différentes de celles que l'on applique dans les pays en cause.)

ii) Le Comité a estimé que des institutions publiques aussi bien que des entreprises privées ou des particuliers devaient pouvoir utiliser une marque collective conformément aux dispositions qui régissent cet usage (article 40.2)).

iii) Quant à la possibilité pour le titulaire de la marque collective d'utiliser lui-même cette marque, la majorité des membres du Comité n'y a vu aucune objection. Plusieurs possibilités ont été indiquées à cet égard. La marque peut être enregistrée au nom d'une institution publique ou d'une collectivité ou association de commerçants, ou même d'une entreprise privée (par exemple, un laboratoire d'essais). Ces titulaires autoriseraient l'usage de la marque par des tiers (entreprises ou particuliers) aux conditions spécifiées dans le règlement régissant l'emploi, mais devraient également pouvoir utiliser eux-mêmes la marque collective — sous réserve que le règlement le permette et conformément à ce règlement. Compte tenu de cet avis du Comité, l'article considéré prévoit que le titulaire d'une marque collective peut utiliser cette marque lui-même, pourvu qu'elle soit également utilisée par des tiers autorisés, conformément au règlement régissant cet emploi. Cette dernière condition est indispensable, sans quoi la marque en question ne serait pas une marque collective mais une marque individuelle.

Comme dans le cas des marques individuelles, tout usage autorisé de la marque par un tiers sera toujours considéré comme étant fait par le titulaire et par lui seul.

Article 45: Transmission de l'enregistrement de la marque collective

1) Le Ministre responsable ou toute autre autorité compétente peut, par voie d'ordonnance, approuver la transmission de l'enregistrement d'une marque collective, si le bénéficiaire de la transmission se charge du contrôle effectif de l'emploi de la marque conformément au règlement régissant l'emploi.

2) La transmission doit être inscrite au registre, moyennant le paiement d'une taxe fixée par le Règlement d'exécution; elle n'aura d'effet qu'après cette inscription.

Le Comité de la deuxième Loi-type a estimé que la transmission de l'enregistrement d'une marque collective devait être autorisée moins facilement que celle d'une marque individuelle car, plus que les marques individuelles, les marques collectives impliquent une garantie d'origine, de qualité ou d'autres caractéristiques. En revanche, l'interdiction totale de la transmission des enregistrements de marques collectives n'a pas été considérée comme souhaitable car, dans certaines conditions, il peut être nécessaire de transmettre ces enregistrements d'une institution ou d'une organisation à une autre; par exemple lorsque les tâches de ces organismes sont modifiées.

De ce fait, l'*alinéa 1*) prévoit que la transmission de l'enregistrement d'une marque collective n'est possible qu'avec l'approbation de l'autorité gouvernementale compétente et sous réserve que le bénéficiaire de la transmission se charge du contrôle effectif de l'emploi de la marque conformément au règlement régissant l'emploi.

L'alinéa 2) dispose que l'enregistrement de cette transmission est obligatoire; même entre les parties intéressées, cette transmission sera sans effet tant qu'elle n'aura pas été inscrite au registre, contrairement à ce qui est prévu pour les marques individuelles (article 21.5)). Avant d'inscrire la transmission au registre, l'Office des marques doit, évidemment, s'assurer que les dispositions de l'article 45.1) ont été respectées.

Article 46: Nullité de l'enregistrement de la marque collective *

1) Le Tribunal doit, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou de toute autorité compétente et après avoir donné au titulaire l'occasion d'être entendu, déclarer nul l'enregistrement d'une marque collective:

a) si la marque n'aurait pas dû être enregistrée en raison des dispositions des articles 5, 6 ou 40, étant entendu que ne doit être pris en considération aucun motif n'existant plus au moment de la décision du Tribunal;

b) si le règlement régissant l'emploi de la marque est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public;

c) si le titulaire seul utilise la marque, ou s'il l'utilise ou permet une utilisation de la marque contraire au règlement régissant l'emploi, ou s'il effectue ou permet une utilisation de la marque susceptible de tromper les milieux commerciaux ou le public sur l'origine ou toute autre caractéristique commune des produits ou services pour lesquels la marque est utilisée, ces dispositions étant applicables également si le titulaire tolère une telle utilisation bien qu'il en ait connaissance, ou l'ignore faute d'un contrôle suffisant.

2) Lorsque les motifs de nullité de l'enregistrement de la marque collective prévus à l'alinéa 1) a) précédent n'existent que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque collective est enregistrée, la nullité de l'enregistrement ne sera prononcée que pour cette partie des produits ou services.

Comme permet de le constater une comparaison du sous-alinéa 1) a) de cet article avec l'article 33, l'enregistrement d'une marque collective peut être déclaré nul pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions que celui d'une marque individuelle. Cependant, cet alinéa ajoute des motifs de nullité qui sont propres seulement aux marques collectives. Etant donné que ces marques impliquent une certaine garantie quant à l'origine, la qualité ou d'autres caractéristiques, l'enregistrement n'est pas justifié si cette garantie n'est pas correctement assurée par le règlement régissant l'emploi (sous-alinéa a)), ou si la marque n'est pas utilisée conformément à ce règlement ou si cette utilisation est susceptible de tromper le public (sous-alinéa c)). L'enregistrement est également injustifié si le règlement régissant l'emploi est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (sous-alinéa b)), ou si le titulaire est seul à utiliser la marque (sous-alinéa c)). Dans ce dernier cas — tout au moins si l'usage de la marque par son titulaire seul se prolonge pendant une durée appréciable — la marque perd son caractère de marque collective et son enregistrement doit être annulé.

Par analogie avec l'article 33.2), *l'alinéa 2* du présent article indique que la nullité de l'enregistrement d'une marque collective peut, dans certaines circonstances, ne s'appliquer qu'à une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

Lorsqu'il a discuté les motifs éventuels de nullité d'enregistrement des marques collectives, le Comité de la deuxième Loi-type s'est également demandé si les autres motifs permettant de mettre fin à l'enregistrement des marques individuelles avant leur expiration normale (articles 29, 30 et 31) devaient aussi s'appliquer aux marques collectives. Aucune objection n'est apparue pour appliquer aux marques collectives les dispositions relatives à la *renonciation* à l'enregistrement (article 29) et à la *radiation* de la marque du registre si la marque est devenue une *dénomination générique* (article 31). Cependant, le Comité a estimé que la *radiation* d'une marque pour *défaut d'usage* (article 30) ne devait pas être possible dans le cas des marques collectives. La raison de cet avis a été que

* Cf. note de bas de page relative à l'article 33.

l'usage ou le non-usage d'une marque collective dépend de considérations différentes de celles qui s'appliquent à l'usage des marques individuelles. De plus, si une marque collective utilisée dans plusieurs pays était, pour une raison quelconque, inutilisée ou n'était plus utilisée dans un ou plusieurs autres pays et si, pour cette raison, cette marque pouvait être ou était radiée du registre de ces pays, le public risquerait d'être induit en erreur. Ceci serait possible malgré les dispositions du sous-alinéa 1)h) de l'article 5 qui protègent les marques collectives durant un certain temps, même après l'expiration de leur enregistrement. Enfin, les marques collectives sont infiniment moins nombreuses que les marques individuelles en sorte que le maintien de ces dernières dans le registre, même si elles ne sont pas utilisées, n'empêche pas l'enregistrement d'autres marques dans une mesure notable.

QUATRIÈME PARTIE: NOMS COMMERCIAUX, ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE, INDICATIONS DE PROVENANCE, APPELLATIONS D'ORIGINE

La quatrième Partie de la Loi-type comprend un certain nombre de matières de caractères différents mais qui ont en commun qu'elles intéressent la concurrence entre entreprises et cherchent à garantir que cette concurrence soit loyale et s'exerce conformément à l'intérêt du public. Il s'agit des noms commerciaux (articles 47 à 49) et des actes de concurrence déloyale (articles 50 à 52) et en particulier de l'utilisation illicite des indications de provenance et des appellations d'origine (article 51) et d'autres actes de concurrence considérés comme déloyaux (article 52). A ces dispositions s'en ajoute une relative aux poursuites judiciaires (article 53).

Dans les législations existantes, la réglementation détaillée de ces matières fait parfois défaut ou figure dans des textes législatifs distincts. Cependant, il y a intérêt à énoncer et à combiner dans la même loi les dispositions concernant ces matières en raison de leur affinité et du fait qu'elles sont nécessairement liées les unes aux autres. Il convient par exemple de protéger une marque contre un nom commercial étroitement ressemblant (article 18.b)) et inversement (article 6.1)c) et d) et article 48.2)). De même, l'enregistrement d'une marque ne saurait être considéré comme valable s'il enfreint les règles de prévention de la concurrence déloyale (article 6.1)e)) comme, par exemple, dans les cas où la marque est susceptible d'induire en erreur les milieux commerciaux ou le public (article 5.1)e) et article 52.c)) ou si la marque crée une confusion avec l'établissement, les produits ou les activités d'un concurrent (article 52.a)).

La Loi-type contient pour ces cas des dispositions succinctes mais qui apparaissent pourtant suffisantes. Il va de soi que les pays qui le désirent peuvent adopter des dispositions plus détaillées.

Au sujet des diverses questions traitées dans cette quatrième Partie de la Loi-type, les remarques introductives suivantes peuvent être formulées:

La réglementation applicable aux *noms commerciaux* diffère nécessairement de celle des *marques* car leur objet n'est pas le même. Selon les définitions de l'article 1.1), une *marque* sert à *distinguer* les *produits* ou *services* d'une entreprise de ceux d'autres entreprises: elle doit donc nécessairement être distinctive mais peut, en principe, consister en un signe quelconque répondant à cette condition. D'autre part, un *nom commercial* doit *identifier* l'entreprise proprement dite: ce peut être un nom ou une désignation non distinctive et consistant en une description de l'entreprise, par exemple « Banque générale ». C'est pourquoi la présente Loi ne peut créer un droit exclusif à un nom commercial interdisant absolument aux tiers d'utiliser la même description d'une entreprise, voire le même nom patronymique. Ce qui seul importe, c'est que le public ne soit pas induit en erreur. Par exemple, le public ne sera pas induit en erreur, même lorsque les entreprises portent le même nom commercial, si elles sont éloignées et ne sont connues que localement en sorte qu'une confusion soit impossible, ou si un élément suffisamment distinctif est ajouté à une description ou à un nom qui, sans lui, seraient identiques.

Une autre différence entre une marque et un nom commercial réside en ceci qu'alors que l'usage d'une marque est facultatif — étant donné qu'il est parfaitement possible de vendre des produits ou de rendre des services sans utiliser de marque — l'usage d'un nom commercial ne saurait être évité: toute personne morale ou physique qui se livre à des transactions commerciales le fait sous un nom, qu'il s'agisse de son nom propre ou de tout autre nom, désignation ou description. De plus, l'usage d'une marque peut être un acte éphémère, difficile à prouver, alors que l'usage d'un nom commercial par une entreprise est un fait plus stable, généralement facile à établir. C'est pourquoi la pleine protection d'une marque, occasionnellement éphémère, doit dépendre de son enregistrement (article 4) tandis qu'un nom commercial, qui est utilisé nécessairement et de façon plus durable, doit être protégé contre la confusion sur la base de la simple utilisation. Si, dans certains pays, l'enregistrement des noms commerciaux est obligatoire, c'est essentiellement pour des raisons de contrôle et pour des raisons fiscales, l'obligation d'enregistrement

étant fréquemment limitée aux sociétés et ne s'étendant pas aux commerces peu importants ou temporaires. Néanmoins, les noms commerciaux de ces derniers doivent également être protégés contre la confusion et doivent, de ce fait, être protégés sur la base de la simple utilisation.

En ce qui concerne la concurrence déloyale, la Loi-type établit le principe important selon lequel tout acte de concurrence *contraire aux usages honnêtes* en matière industrielle ou commerciale est illicite (article 50) et spécifie certains actes qui, en particulier, doivent être réputés illicites. Il s'agit de l'utilisation abusive des indications de provenance et des appellations d'origine (article 51, voir les définitions de l'article 1.1)e) et f)) et de quelques autres actes dont le caractère illicite ne fait aucun doute (article 52). Les actes mentionnés ici comme illicites ne le sont qu'à titre d'exemples, et beaucoup d'autres encore peuvent être contraires aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et doivent être déclarés illicites par les Tribunaux. La législation de certains pays contient à ce sujet des dispositions détaillées. Parmi les actes illicites on peut, par exemple, citer l'un des actes suivants:

- i) corrompre des acheteurs d'un concurrent en vue d'obtenir leur clientèle ou de la conserver;
- ii) obtenir des secrets d'affaires ou des secrets commerciaux d'un concurrent, par espionnage ou par corruption de ses employés;
- iii) utiliser ou révéler sans autorisation des connaissances techniques secrètes d'un concurrent (voir la Loi-type concernant les inventions, articles 53 à 57);
- iv) inciter des employés d'un concurrent à violer leurs contrats d'engagement et à quitter leur employeur;
- v) menacer des concurrents de poursuites pour violation de brevets ou de marques si cette menace est faite de mauvaise foi et vise à diminuer leurs affaires et à entraver la concurrence;
- vi) se livrer à un boycott commercial tendant à écarter ou gêner la concurrence;
- vii) pratiquer le dumping, c'est-à-dire vendre au-dessous du prix de revient dans l'intention d'entraver ou de supprimer la concurrence;
- viii) faire croire que le client peut faire un achat dans des conditions particulièrement favorables, alors que tel n'est pas le cas;
- ix) reproduire servilement des produits, services, publicité ou autres caractéristiques des affaires d'un concurrent;
- x) encourager ou utiliser des ruptures de contrat d'un concurrent;
- xi) faire, dans sa publicité, des comparaisons avec les produits ou services d'un concurrent;
- xii) violer des dispositions juridiques ne concernant pas directement la concurrence de manière à obtenir, grâce à cette violation, un avantage injuste sur d'autres concurrents.

Il est difficile d'insérer dans la Loi des dispositions s'étendant à tous ces cas, car, selon les circonstances, l'un de ces actes peut ou non être considéré comme un acte de concurrence déloyale.

A la demande du Comité de la seconde Loi-type, une note figurant en bas de page ¹ suggère une méthode législative différente pour la réglementation de certaines des matières objets de cette Partie de la Loi-type.

¹ Proposition intitulée « Indications commerciales » présentée par l'expert de la République arabe unie au cours de la réunion du Comité de la deuxième Loi-type:

- « 1) Aux fins de la présente Loi, par désignation commerciale, il faut entendre une indication directe ou indirecte concernant:
- a) le nombre, la quantité, le volume, la capacité ou le poids des produits;
 - b) la place ou le pays où ils ont été fabriqués ou produits;
 - c) leur mode de fabrication ou de production;
 - d) leurs éléments constitutifs;
 - e) le nom ou l'occupation de leurs producteurs ou fabricants;
 - f) l'existence de brevets ou de tous autres droits de propriété industrielle ou de tous privilèges ou de récompenses ou distinctions commerciales ou industrielles;
 - g) le nom ou la forme sous lesquels des produits spécifiques sont généralement connus et appréciés.
- 2) Toute désignation commerciale figurant soit directement sur les produits, sur ou dans les magasins, entrepôts, signes, caisses d'emballage, emballages, factures, papier à lettres, matériel publicitaire, etc. dans laquelle ou par laquelle les produits sont présentés au public, doit correspondre complètement et absolument à la nature réelle des produits en cause.
- 3) Le nom et l'adresse du vendeur peuvent ne pas être indiqués sur les produits provenant d'un pays autre que celui dans lequel la vente intervient s'ils ne sont pas accompagnés d'une indication claire en caractères lisibles du pays ou du lieu de fabrication ou de production.

Article 47: Noms commerciaux inadmissibles

Ne peut être nom commercial un nom ou une désignation qui, par sa nature ou par l'usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public et qui, notamment, pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l'entreprise désignée par ce nom.

Selon la définition de l'article 1.1)d), un nom commercial est un nom ou une désignation identifiant l'entreprise d'une personne physique ou morale. Il peut s'agir du nom du propriétaire de l'entreprise, d'un pseudonyme, d'un nom inventé, d'une abréviation, d'une description de l'entreprise ou de toute autre désignation. Une entreprise peut également utiliser plusieurs noms commerciaux, par exemple son nom entier et une abréviation ou un nom commercial distinct pour une partie de l'entreprise. Dans ces cas, si les deux noms sont utilisés indépendamment l'un de l'autre, ils sont tous protégés par la Loi.

Le choix d'un nom commercial est plus limité que celui d'une marque: bien des marques citées en exemples dans l'alinéa 2) de l'article 1 comme les dessins, reliefs, étiquettes, ne sauraient être utilisées comme noms commerciaux car le nom commercial doit être un *nom* ou une *désignation*.

Le présent article impose encore d'autres limites au choix d'un nom commercial. Tout d'abord, ce nom et l'usage qui peut en être fait ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Une expression obscène ou un nom identique ou similaire à celui d'une autorité publique ou d'un parti politique interdit seraient des exemples de cette situation (voir le commentaire relatif à l'article 5.1)e) concernant les marques). De plus, un nom commercial ne doit pas être susceptible de tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l'entreprise désignée par ce nom: par exemple, il ne devrait pas comporter un caractère national s'il s'applique à une entreprise qui, en fait, est une entreprise étrangère, ou donner à penser que l'entreprise qu'il identifie a une envergure ou une forme juridique différentes des siennes propres. Pour ne pas tromper les milieux commerciaux ou le public, un nom commercial ne doit pas non plus être semblable ou similaire à un autre nom commercial qui n'est plus utilisé mais qui demeure notoirement connu dans le public.

Les personnes qui résident dans un lieu notoirement connu pour la production ou la fabrication de produits déterminés et qui traitent des produits similaires mais d'une autre provenance ne peuvent utiliser leur marque sur ces derniers produits si cette marque, même si elle n'indique ni leur nom ni leur adresse, est de nature telle qu'elle trompe le public quant à la provenance des produits, à moins qu'ils ne prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter cette confusion.

- 4) L'usage du nom de la localité où un fabricant a son établissement industriel principal ne sera admis pour des produits fabriqués en un autre lieu pour son compte que si cette dernière particularité est clairement indiquée.
- 5) La mention de médailles, diplômes, récompenses ou distinctions reçus dans des expositions ou des concours ou octroyés par un souverain, un Etat, une administration publique, une société savante ou une société scientifique ne sera autorisée que pour les produits auxquels ces distinctions s'appliquent et pour les personnes et entreprises commerciales qui les ont reçues ou pour leurs successeurs. Cette mention doit contenir l'indication exacte de leur date et de leur nature ainsi que des expositions ou concours auxquels ces distinctions ont été obtenues.

Nul participant à une exposition collective ne peut faire usage sur ses produits d'une distinction accordée à ladite exposition sans en indiquer clairement l'origine et la nature.»

Article 48: Protection du nom commercial

1) **Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire prévoyant l'obligation d'enregistrer le nom commercial, celui-ci est protégé, même avant ou sans l'enregistrement, contre tout acte illicite commis par des tiers.**

2) **Est notamment considéré comme illicite tout usage ultérieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom commercial ou de marque de commerce, de service ou collective, ainsi que d'un nom commercial similaire ou d'une marque similaire, susceptibles d'induire le public en erreur.**

3) **L'article 19 de la présente Loi est applicable par analogie au nom commercial.**

Le présent article régle la protection du nom commercial. Le Comité de la deuxième Loi-type a longuement discuté de cette question. La majorité s'est exprimée en faveur de l'adoption du principe selon lequel la protection d'un nom commercial devrait être fondée sur la priorité d'utilisation. *L'alinéa 1)* du présent article traduit cette conception et prévoit la protection du nom commercial indépendamment de son enregistrement, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire du pays prévoyant l'obligation d'enregistrer le nom commercial. Ces dispositions législatives ou réglementaires prescriront probablement des sanctions pour défaut d'enregistrement d'un nom commercial. Cependant, ces sanctions ne sauraient consister en un refus de protection du nom commercial non enregistré contre des actes susceptibles de provoquer des confusions, protection que prévoit la Loi-type. Une telle protection répond manifestement à l'intérêt du public.

L'objet de la protection définie dans cet article est le nom — ou l'un quelconque des noms — ou la désignation de l'entreprise elle-même, ou d'une partie de l'entreprise désignée par un nom distinct, et non l'enseigne ou le nom du bâtiment dans lequel elle est installée. Une confusion avec ces derniers éléments peut être réprimée en faisant appel à l'alinéa a) de l'article 52.

Le Comité de la deuxième Loi-type s'est demandé si la Loi-type devait prévoir la possibilité d'accorder des licences à des tiers pour l'utilisation du nom commercial. Compte tenu du fait que ces licences sont relativement rares, le Comité a estimé que les contrats de licence concernant les noms commerciaux devraient être régis par le droit civil ou commercial du pays intéressé plutôt que par la Loi-type.

L'alinéa 2) précise la portée de la protection d'un nom commercial: tout usage ultérieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom commercial ou de marque, ainsi que d'un nom commercial similaire ou d'une marque similaire, **susceptibles d'induire le public en erreur**, est considéré comme illicite. Ainsi qu'il a déjà été observé, la protection assurée aux noms commerciaux par la Loi-type est moins absolue que celle qu'elle prévoit pour les marques dans l'article 18, particulièrement dans la première partie de son alinéa a).

La raison de cette différence est qu'un nom commercial ne doit pas nécessairement avoir un caractère distinctif: il peut consister en un patronyme très courant ou en une description de l'entreprise. Dans ces cas, le même patronyme ou la même description peuvent être utilisés par d'autres à la condition qu'il

n'y ait pas de possibilité de confusion pour le public. Une telle confusion est peu vraisemblable si les entreprises sont installées en des points éloignés les uns des autres, par exemple dans des régions différentes du pays et si chacune d'elles n'est connue que sur le plan local. En revanche, la proximité géographique des sièges des entreprises ou leur importance peuvent rendre cette confusion possible. Dans ces cas, et si, par exemple, un nom commercial est constitué par un patronyme, un tiers ayant le même patronyme ne sera pas habilité à l'utiliser comme nom commercial à moins qu'il n'y ajoute des éléments distinctifs qui excluent la possibilité de confusion. Ces considérations s'appliquent également lorsque le nom commercial est constitué par une description de l'entreprise.

Les noms commerciaux des entreprises établies à l'étranger sont également protégés par la Loi-type contre l'usage d'un nom commercial identique ou similaire dans le pays si cet usage risque d'induire le public en erreur. Normalement, ces cas ne se présenteront que si le nom commercial étranger est déjà utilisé dans le commerce ou dans la publicité du pays intéressé ou si le nom commercial étranger, même s'il n'est pas encore utilisé dans le pays, y est déjà notoirement connu (voir l'article 6.1 c) et d) où la même situation est prévue en ce qui concerne l'enregistrement des marques).

Aux termes de l'*alinéa 3*) du présent article, l'article 19 de la présente Loi est applicable par analogie au nom commercial. Il s'ensuit que la protection du nom commercial ne fait pas obstacle à l'usage de bonne foi d'indications *exactes* (c'est-à-dire véridiques) à des fins de simple identification ou d'information sous réserve que ces indications ne puissent pas induire le public en erreur sur l'identité de l'entreprise.

Article 49: Cession et transmission du nom commercial

1) Le nom commercial peut être cédé ou transmis, mais seulement en combinaison avec le transfert de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise désignée par ce nom.

2) La cession du nom commercial doit être faite par écrit et requiert la signature des parties contractantes. La transmission par fusion d'entreprises ou toute autre forme de succession peut être faite par tout autre document prouvant la transmission.

Comme dans le cas des marques (article 21), il faut prévoir les possibilités de cession et de transmission des noms commerciaux. Si la propriété d'une entreprise fait l'objet d'une cession, le cessionnaire doit avoir également la possibilité d'acquérir le nom commercial, c'est-à-dire le nom commercial en tant que tel, même s'il s'agit du patronyme du cédant, avec la priorité d'usage qui s'y attache. Il en est de même en cas de transmission d'une partie de l'entreprise si cette partie est identifiée par un nom commercial distinct.

Néanmoins, étant donné que le nom commercial (à l'encontre d'une marque) identifie l'entreprise, ou une partie de l'entreprise, la cession ou la transmission du nom commercial ne sont admises que si elles ont lieu en combinaison avec le transfert de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise désignées par ce nom.

L'alinéa 1) règle en ce sens la cession et la transmission du nom commercial.

L'alinéa 2) traite des conditions formelles de la cession et de la transmission du nom commercial. Ces dispositions sont analogues à celles qui régissent la cession et la transmission des marques (article 21.3)).

Au cours de ses débats, le Comité de la deuxième Loi-type s'est demandé si la Loi-type devait contenir des dispositions concernant l'extinction de la protection du nom commercial. Il s'agit là d'un problème délicat car si, dans la plupart des cas, une protection du nom commercial n'est plus nécessaire lorsque son usage est définitivement abandonné, dans d'autres cas où le nom commercial a acquis une réelle notoriété, son usurpation par un tiers après qu'il a cessé d'être utilisé est susceptible de tromper les milieux commerciaux ou le public, tout au moins pendant un certain temps, en sorte que sa protection continue à demeurer nécessaire. Dans ce cas, cette protection peut toujours être assurée au titre de l'article 47. Des concurrents ou une autorité compétente ont la faculté de recourir à cet article devant les Tribunaux.

Article 50: Actes de concurrence déloyale

Est illicite tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Concernant la concurrence déloyale, la Loi-type renferme une disposition très générale et très importante aux termes de laquelle est illicite *tout* acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Les Tribunaux devront appliquer cette disposition à *tous* les actes de concurrence déloyale, même s'ils ne sont pas liés aux exemples d'actes de concurrence déloyale énumérés dans les articles 51 et 52. Par exemple, les Tribunaux devront décider, pour chaque cas qui leur sera soumis si, compte tenu des circonstances, l'un quelconque des actes indiqués ci-dessus dans l'introduction à la quatrième Partie de la Loi-type constitue un acte de concurrence déloyale. Dans un grand nombre de pays, une jurisprudence s'est créée à cet égard, — jurisprudence qui pourra être consultée avec profit dans d'autres pays.

Article 51: Utilisation illicite des indications de provenance et des appellations d'origine

1) Est illicite, notamment:

a) l'utilisation directe ou indirecte d'une indication fautive ou fallacieuse concernant la provenance d'un produit ou d'un service, ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant;

b) l'utilisation directe ou indirecte d'une appellation d'origine fautive ou fallacieuse, ou l'imitation d'une appellation d'origine, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que « genre », « type », « façon », « imitation » ou similaires.

2) Une action visant à prévenir ou à réprimer les actes illicites visés à l'alinéa précédent peut être introduite par toute autorité compétente ou par toute personne, association ou syndicat intéressé, notamment par les producteurs, fabricants ou commerçants qui peuvent correctement identifier leurs produits ou services avec l'indication ou l'appellation en cause, ou par les syndicats ou associations les représentant à cet effet.

L'alinéa 1) de cet article indique, comme exemples d'actes de concurrence déloyale, l'utilisation illicite des indications de provenance et des appellations d'origine. Selon les définitions données à l'article 1.1) e) et f), il faut distinguer ces deux définitions. Une indication de provenance est une expression ou signe utilisé pour indiquer qu'un produit ou service provient d'un pays ou d'un groupe de pays, d'une région ou d'un lieu déterminé. Les appellations d'origine forment une catégorie spéciale de ces indications; elles servent à désigner un produit provenant d'un pays, d'une région ou d'un lieu déterminé lorsque la *qualité* ou certaines *caractéristiques* de ce produit sont *dues* exclusivement ou essentiellement au *milieu géographique*, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. De ce fait, cette deuxième catégorie n'indique pas simplement l'origine géographique d'un produit mais implique une certaine qualité, ou certaines caractéristiques, dues à cette origine. Comme exemples d'appellations d'origine, on peut citer des noms de vins ou de produits distillés tels que « Cognac », mais également la « laine de Cachemire », la « soie thaïlandaise », le « thé de Ceylan » et bien d'autres.

Les indications de provenance et les appellations d'origine sont toutes deux des indications géographiques. Il faut les distinguer d'une part des indications géographiques qui ne sont en fait que des *dénominations génériques* de produits, telles que « Eau de Cologne », et d'autre part des *marques* qui contiennent une indication géographique. Une marque individuelle — marque de produit ou marque de service — ne peut contenir une indication géographique que dans les rares cas où, avec cette indication, elle permet de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (article 5.1d)). Dans une marque, ces indications ne doivent pas avoir un caractère trompeur (article 5.1e)). Une marque collective peut plus facilement contenir un nom géographique qui peut alors se référer à la qualité ou à d'autres caractéristiques des produits ou services en cause. L'enregistrement d'une telle marque collective assurera généralement une protection très efficace de l'indication géographique. Néanmoins, dans le cas d'une marque collective, son usage doit être organisé par un règlement (article 40) et doit être contrôlé par le titulaire de la marque (article 46). Une telle organisation n'est pas toujours possible ou peut faire défaut pour des raisons diverses. C'est l'une des raisons pour lesquelles il importe de prévoir une protection des indications de provenance et des appellations d'origine en tant que telles par des dispositions particulières.

Ces indications et appellations peuvent présenter une grande importance pour les pays en voie de développe-

ment. En fait, dans les pays où l'industrialisation n'a pas encore fait les progrès nécessaires, on trouve fréquemment des produits naturels, ou des produits de l'artisanat, de haute qualité, provenant de régions particulières (le pays entier ou un ou plusieurs de ses districts, villes ou villages). La même situation peut se présenter pour des services de qualité particulière. Dans ce cas, il importe que les indications de provenance ou les appellations d'origine ne soient utilisées que pour les produits ou services pour lesquels cette utilisation est justifiée et non pour d'autres d'origine différente et éventuellement de qualité inférieure car, dans le dernier cas, cette utilisation détruirait la réputation des produits et services originaux et leur valeur économique.

Le sous-alinéa 1)a) traite des indications d'origine et prévoit qu'il est illicite d'utiliser directement ou indirectement une indication fausse ou fallacieuse concernant la provenance d'un produit ou d'un service. Une telle indication fausse ou fallacieuse peut être directe, par désignation d'une provenance géographique, ou indirecte, par utilisation d'une langue étrangère ou d'une image qui indique ou suggère faussement une provenance particulière. Cette disposition s'étend à l'indication fausse ou fallacieuse de l'identité du producteur, fabricant ou commerçant.

Le sous-alinéa 1)b) traite des appellations d'origine. Il contient, en premier lieu, une disposition similaire à celle du sous-alinéa 1)a) concernant les indications de provenance. Néanmoins, étant donné que les appellations d'origine n'indiquent pas seulement une origine géographique mais comportent également une signification quant à la qualité ou à d'autres caractéristiques dues à l'origine, il est interdit non seulement d'en faire usage, mais également d'*imiter* ces appellations, même si l'origine *vraie* du produit est indiquée (par exemple « Champagne espagnol » ou « Cognac hollandais ») ou même si l'appellation est simplement utilisée comme *référence*, par exemple « thé du type Ceylan ».

L'alinéa 2) tient compte du fait que les indications de provenance et les appellations d'origine (en tant qu'elles sont distinctes des marques) n'ont pas de titulaires susceptibles d'assurer leur protection contre une utilisation illicite. De ce fait, le pouvoir de prévenir ou de réprimer une telle utilisation illicite est donné à l'autorité compétente du pays intéressé et à toute personne intéressée, généralement un concurrent, ainsi qu'aux organisations qui peuvent surveiller l'usage correct de ces indications ou appellations.

Article 52: Autres actes de concurrence déloyale

Constituent également des actes de concurrence déloyale:

a) tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;

b) les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;

c) les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.

Un certain nombre d'actes de concurrence doivent toujours être considérés comme déloyaux. Le présent article cite trois types d'actes de ce genre. Il traduit les dispositions de l'article 10bis de la Convention de Paris, dispositions auxquelles ont adhéré un très grand nombre de pays et qui, de ce fait, peuvent être considérées comme représentant l'opinion généralement admise à ce sujet.

Article 53: Poursuites judiciaires

1) Les sanctions civiles prévues à l'article 36 s'appliquent également aux actes illicites visés aux articles 48.1) et 2), 50, 51 et 52.

2) Toute commission intentionnelle de l'un des actes illicites visés aux articles 51 et 52 constitue un délit punissable selon les dispositions de l'article 37.2).

Cet article précise les moyens d'ordre judiciaire disponibles pour assurer la protection des noms commerciaux et la prévention ou la répression des actes de concurrence déloyale.

L'*alinéa 1)* stipule que les sanctions civiles prévues au sujet des marques à l'article 36 s'appliquent également aux actes illicites commis en ce qui concerne les noms commerciaux (article 48.1) et 2)), aux actes de concurrence déloyale en général (article 50), à l'utilisation illicite des indications de provenance et des appellations d'origine (article 51) et aux autres actes de concurrence déloyale spécifiés dans la présente Loi (article 52).

Selon l'*alinéa 2)*, des sanctions pénales ne peuvent être requises que dans les deux derniers cas et seulement si les actes illicites sont commis intentionnellement.

CINQUIÈME PARTIE: DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

Cette cinquième et dernière Partie de la Loi-type comprend deux articles, l'un concernant la compétence des Tribunaux (article 54) et l'autre contenant des dispositions relatives à l'élaboration du Règlement d'exécution de la présente Loi (article 55). Ces dispositions sont réunies à la fin de la Loi-type, car elles concernent toutes les questions dont traite cette Loi, à savoir les marques individuelles, les marques collectives, les noms commerciaux et les actes de concurrence déloyale.

Article 54: Compétence des Tribunaux

1) Les Tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître de tout litige concernant l'application de la présente Loi, particulièrement en ce qui concerne les recours contre des décisions de l'Office des marques, les contrats de licence, la radiation et la nullité des marques, la violation des droits à la marque et les actes illicites visés aux articles 48, 50, 51 et 52.

2) Sera compétent, sous réserve de l'article 15, le Tribunal du domicile du défendeur ou, si ce dernier est domicilié à l'étranger, le Tribunal du lieu où est établi l'Office des marques.

3) Les jugements du Tribunal sont susceptibles d'appel, de cassation ou de révision, selon les règles générales de procédure.

Cet article traite des questions relatives à la compétence et à la juridiction des Tribunaux. Étant donné que les systèmes judiciaires varient considérablement selon les pays, la Loi-type se borne à indiquer à cet égard des solutions possibles que chaque pays devra adapter à son système propre.

L'alinéa 1) attribue la compétence aux Tribunaux ordinaires du pays pour tous les litiges concernant l'application de la présente Loi.

L'alinéa 2) traite de la compétence territoriale de ces Tribunaux dans le pays. Cette compétence ne modifie pas la compétence des Tribunaux étrangers qui est régie par la législation du pays étranger intéressé. La règle fondamentale de cet alinéa est que, si le défendeur est domicilié dans le pays, le Tribunal de son domicile est compétent. S'il est domicilié à l'étranger, le Tribunal du lieu où est établi l'Office des marques est le Tribunal compétent. L'indication d'un domicile élu dans le pays conformément aux articles 7.1)b) et 13.2) ne modifie pas ces dispositions, cette indication n'étant prescrite que pour faciliter la remise des notifications (article 13.5)). En ce qui concerne les litiges liés à l'enregistrement des marques (article 15), le Tribunal du lieu où est établi l'Office des marques sera toujours le seul Tribunal compétent. Ce Tribunal peut ainsi acquérir l'expérience la plus grande en ces matières et un certain degré de spécialisation.

L'alinéa 3) rappelle que les jugements d'un Tribunal sont susceptibles d'appel, de cassation ou de révision, sauf dispositions contraires de la législation du pays intéressé.

Article 55: Règlement d'exécution

Le Règlement d'exécution réglera les détails d'application de la présente loi, spécialement en ce qui concerne les articles 7.3), 10, 12 (version B), 4), 7) et 12), 14.1), 17.1), 4) et 5), 21.4), 22.3), 43.2) et 45.2).

Cet article s'explique de lui-même.

TEXTE DE LA LOI-TYPE

LOI-TYPE POUR LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT CONCERNANT LES MARQUES, LES NOMS COMMERCIAUX ET LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : Définitions

- 1) Au sens de cette loi, on entend par:**
 - a) « marques de produits »: tout signe visible servant à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises;**
 - b) « marques de services »: tout signe visible servant à distinguer les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises;**
 - c) « marques collectives »: tout signe visible désigné en tant que tel et servant à distinguer l'origine ou toute autre caractéristique commune de produits ou de services d'entreprises différentes qui utilisent la marque sous le contrôle du titulaire;**
 - d) « nom commercial »: le nom ou la désignation identifiant l'entreprise d'une personne physique ou morale;**
 - e) « indication de provenance »: l'expression ou signe utilisé pour indiquer qu'un produit ou service provient d'un pays ou d'un groupe de pays, d'une région ou d'un lieu, déterminés;**
 - f) « appellation d'origine »: la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.**

2) Pour autant qu'elles ne soient pas inadmissibles selon les articles 5 et 6, les marques peuvent être constituées, notamment, par des dénominations arbitraires ou de fantaisie, des noms, pseudonymes, noms géographiques, slogans, dessins, reliefs, lettres, chiffres, étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, formes de produits ou conditionnements.

Article 2: Applicabilité des conventions internationales

Seront applicables en vertu de la présente loi les dispositions en la matière des conventions internationales bilatérales ou multilatérales auxquelles [le pays] est ou sera partie, qui règlent les droits des ressortissants des Etats parties à ces conventions et des personnes assimilées à ces ressortissants.

Article 3: Droits des étrangers

Les étrangers non visés par l'article précédent auront, au titre de la présente loi, les mêmes droits que les nationaux.

DEUXIÈME PARTIE: MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

CHAPITRE I: DROIT A LA MARQUE

Article 4: Enregistrement de la marque

1) Le droit exclusif à une marque, conféré par la présente loi, s'acquiert par l'enregistrement sous réserve des dispositions suivantes.

2) L'enregistrement d'une marque ne peut être valablement accordé qu'à celui qui a le premier rempli les conditions exigées pour la validité du dépôt ou qui a, le premier, valablement invoqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt.

Article 5: Marques inadmissibles pour des raisons objectives

- 1) Ne peuvent être valablement enregistrées les marques
 - a) qui consistent en des formes imposées par la nature même du produit ou du service ou par leur fonction industrielle;

- b) qui consistent exclusivement en un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production des produits ou de la prestation des services;
 - c) qui consistent exclusivement en un signe ou une indication qui, dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce dans le pays, est devenu une désignation usuelle des produits ou services considérés;
 - d) qui, pour d'autres raisons, ne peuvent pas distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises;
 - e) qui sont contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public et qui, notamment, pourraient tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l'aptitude à l'emploi, des produits ou services considérés;
 - f) qui reproduisent ou imitent les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles, dénominations ou abréviations de dénominations de tout Etat ou de toute organisation internationale intergouvernementale ou créée par une convention internationale, sauf autorisation de l'autorité compétente de l'Etat ou de l'organisation internationale en cause;
 - g) qui reproduisent ou imitent des signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un Etat, sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat;
 - h) qui ressemblent, de façon à pouvoir induire le public en erreur, à une marque collective dont l'enregistrement est expiré et n'a pas été renouvelé ou qui a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision de radiation ou nullité inscrite dans le registre, dans les trois ans précédant le dépôt des marques en question.
- 2) Pour apprécier si une marque peut être valablement enregistrée eu égard aux dispositions b) à d) de l'alinéa précédent, il sera tenu compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée d'usage de la marque dans le pays même ou dans d'autres pays, et du fait que la marque est considérée comme distinctive dans d'autres pays ou dans les milieux commerciaux.

Article 6: Marques inadmissibles en raison de droits de tiers

- 1) **Ne peuvent être valablement enregistrées les marques**
 - a) qui ressemblent, de façon à pouvoir induire le public en erreur, à une marque déposée antérieurement et vala-

- blement par un tiers, ou enregistrée antérieurement et valablement au profit d'un tiers, ou déposée postérieurement par un tiers invoquant valablement la priorité, pour les mêmes produits ou services, ou pour d'autres produits ou services pour lesquels l'usage de ces marques pourrait induire le public en erreur;
- b) qui ressemblent, de façon à pouvoir induire le public en erreur, à une marque non enregistrée utilisée antérieurement dans le pays par un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires, si le déposant de la marque a connu ou n'a pas pu ignorer cet usage;
 - c) qui ressemblent, de façon à pouvoir induire le public en erreur, à un nom commercial utilisé antérieurement dans le pays par un tiers, si le déposant de la marque a connu ou n'a pas pu ignorer cet usage;
 - d) qui constituent la reproduction totale ou partielle, l'imitation, la traduction ou la transcription, susceptibles d'induire le public en erreur, d'une marque ou d'un nom commercial notoirement connus dans le pays et appartenant à un tiers;
 - e) qui violent d'autres droits de tiers ou qui sont contraires aux règles relatives à la prévention de la concurrence déloyale;
 - f) qui sont déposées par l'agent ou le représentant d'un tiers titulaire de ces marques dans un autre pays, sans l'autorisation de ce titulaire, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.
- 2) Le consentement des tiers indiqués sous a) à e) dans l'alinéa précédent peut être pris en considération dans l'appréciation de l'admissibilité de la marque.

CHAPITRE II: PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

Article 7: Conditions du dépôt

- 1) Le dépôt d'une marque valant demande d'enregistrement doit être effectué auprès de l'Office des marques et doit contenir:
- a) une demande d'enregistrement de la marque;
 - b) le nom et l'adresse complets du déposant, ainsi que, si le déposant a son adresse en dehors du pays, le domicile élu par celui-ci dans le pays;

- c) une reproduction de la marque en quatre exemplaires;
 - d) une énumération claire et complète des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, avec indication de la ou des classes correspondantes de la classification visée par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce.
- 2) Si le dépôt de la marque est fait par l'intermédiaire d'un mandataire, il sera accompagné d'un pouvoir sous seing privé, signé du déposant, et pour lequel aucune législation ni certification ne sera nécessaire.
- 3) Le détail des conditions sus-indiquées auxquelles doit satisfaire le dépôt d'une marque sera fixé par le Règlement d'exécution.

Article 8 : Droit de priorité

Le déposant d'une marque qui désire se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur dans un autre pays est tenu de joindre à sa demande une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel lui-même ou son prédécesseur de droit l'a effectué et le nom du déposant, ainsi que, dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt ultérieur, une copie du dépôt antérieur certifiée conforme par l'Office de la propriété industrielle ou l'Office des marques du pays où ce dépôt a été effectué.

Article 9 : Protection temporaire des marques figurant dans une exposition internationale

- 1) Le déposant d'une marque qui, dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, a présenté des produits munis de cette marque ou des services rendus sous cette marque, et qui demande l'enregistrement de la marque dans les six mois à compter du jour où lesdits produits ou services ont été présentés pour la première fois sous cette marque dans l'exposition, sera considéré, sur sa demande, comme ayant demandé l'enregistrement ledit jour.
- 2) La preuve de la présentation à l'exposition des produits munis de la marque ou des services rendus sous la marque sera établie par un certificat délivré par l'autorité compétente de l'exposition; ce certificat mentionnera la date à laquelle la marque a été, pour la première fois, utilisée en relation avec les produits ou services, présentés à l'exposition.

3) La protection temporaire accordée par le présent article ne prolongera pas les autres délais de priorité invoqués par le déposant.

Article 10 : Paiement de la taxe

Le dépôt d'une marque n'est acceptable que si la taxe fixée par le Règlement d'exécution a été payée.

Article 11 : Examen du dépôt quant à la forme

- 1) L'Office des marques examinera si le dépôt de la marque est conforme aux articles 7, 8, 9 et 10.
- 2) En cas de non-observation des articles 7 ou 10, l'Office refusera l'enregistrement de la marque; si les conditions des articles 8 ou 9 ne sont pas respectées, l'Office ne mentionnera pas, en ce qui concerne l'enregistrement de la marque, la priorité revendiquée ou l'usage certifié de la marque dans une exposition internationale.

Version A

Article 12 : Enregistrement de la marque sans examen du dépôt quant au fond

- 1) Lorsque l'examen visé à l'article 11 montre que le dépôt satisfait aux exigences des articles 7 et 10, la marque sera enregistrée, conformément au dépôt, sans autre examen préalable, et notamment sans que soit examiné si l'enregistrement n'est pas contraire aux articles 5 et 6.
- 2) Lorsque l'examen visé à l'article 11 montre que les dispositions des articles 8 ou 9 sont observées, l'Office inscrira, en ce qui concerne l'enregistrement, la priorité revendiquée ou la date de l'usage certifié de la marque dans une exposition internationale.

Version B

Article 12 : Enregistrement de la marque après examen du dépôt quant au fond et possibilité d'opposition

- 1) Lorsque l'examen visé à l'article 11 montre que le dépôt satisfait aux exigences des articles 7 et 10, l'Office des marques

examinera si l'enregistrement de la marque se heurte ou non à l'un ou plusieurs des motifs de refus mentionnés aux articles 5 et 6.

2) Si l'Office constate que la réponse à la question mentionnée à l'alinéa précédent est affirmative, il en avise le déposant en lui indiquant pour quels motifs la marque ne peut être enregistrée; il l'invite à retirer son dépôt de la marque ou à présenter ses observations sur les motifs de refus, dans un délai de deux mois. Si le déposant ne retire pas son dépôt et s'il ne présente pas d'observations dans le délai mentionné, ou si, bien qu'il ait présenté dans ce délai ses observations, l'Office continue néanmoins à estimer que la marque déposée doit être exclue de l'enregistrement, l'enregistrement sera refusé. Si l'Office estime, au contraire, que la marque peut être enregistrée, l'alinéa 4 du présent article s'appliquera.

3) Si l'Office constate que la réponse à la question mentionnée à l'alinéa premier est affirmative seulement pour une partie des produits ou services indiqués dans le dépôt de la marque, il appliquera l'alinéa précédent pour cette partie et surseoirà à l'application des alinéas suivants jusqu'à ce qu'une décision soit prise en vertu de l'alinéa précédent.

4) Si l'Office constate, le cas échéant après application des alinéas 2) ou 3) du présent article, que la réponse à la question mentionnée à l'alinéa premier est négative, il invitera le déposant à verser, dans le délai de deux mois, la taxe de publication du dépôt fixée par le Règlement d'exécution.

5) Si la taxe de publication du dépôt n'est pas versée dans le délai indiqué, l'enregistrement de la marque sera refusé.

6) Si la taxe de publication du dépôt est versée dans le délai indiqué, l'Office procédera à la publication de la marque déposée, en indiquant: la date du dépôt; les produits ou services auxquels s'applique la marque dont l'enregistrement est demandé, avec l'indication de la ou des classes correspondantes; le nom et l'adresse du déposant ainsi que, le cas échéant, son domicile élu; et, enfin, la priorité revendiquée ou la date de l'usage certifié de la marque dans une exposition internationale.

7) Quiconque estime que l'enregistrement de la marque doit être refusé, pour l'un ou plusieurs des motifs indiqués aux articles 5 et 6, peut faire opposition à cet enregistrement dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du dépôt et en exposant les motifs de son opposition. L'opposition n'est considérée comme formée qu'après versement de la taxe d'opposition fixée par le Règlement d'exécution.

8) Si aucune opposition n'est formée dans le délai indiqué, la marque sera enregistrée.

- 9) En cas d'opposition, l'Office communiquera au déposant les motifs de l'opposition et l'invitera à présenter ses observations sur ces motifs dans un délai de trois mois. Après ce délai, l'Office statuera sur l'opposition le plus rapidement possible et enregistrera la marque ou en refusera l'enregistrement.
- 10) En cas d'enregistrement de la marque, l'Office, si l'examen visé à l'article 11 a montré que les dispositions des articles 8 ou 9 ont été observées, inscrira, en ce qui concerne l'enregistrement, la priorité revendiquée ou la date de l'usage certifié de la marque dans une exposition internationale.
- 11) L'Office pourra, sur requête, accorder une prorogation raisonnable de tout délai indiqué au présent article, particulièrement lorsque le déposant réside à l'étranger ou lorsqu'il lui est indiqué que l'opposant et le déposant sont engagés dans des négociations.
- 12) Le Règlement d'exécution réglera les détails de l'application de cet article.

Article 13 : Enregistrement de la marque et délivrance d'un certificat

- 1) L'Office des marques tiendra un registre où seront enregistrées les marques, numérotées dans leur ordre d'enregistrement, et où seront inscrits également, en ce qui concerne chaque marque, tous actes devant être inscrits en vertu de la présente Loi.
- 2) L'enregistrement d'une marque reproduira cette marque et mentionnera: son numéro; le nom et l'adresse du titulaire et, si ce dernier est établi hors du pays, son domicile élu dans le pays; les dates du dépôt et de l'enregistrement; le cas échéant, la revendication de priorité ainsi que le numéro, la date et le pays du dépôt, base de la priorité revendiquée; si un certificat relatif à l'usage d'une marque dans une exposition internationale a été déposé, le contenu de ce certificat; enfin, l'énumération des produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été accordé, avec l'indication de la ou des classes correspondantes.
- 3) L'Office établira et enverra par lettre recommandée un certificat de l'enregistrement de la marque au titulaire à son adresse ou, si cette adresse est hors du pays, à son domicile élu.
- 4) L'Office inscrira tout changement d'adresse ou de domicile élu qui lui sera notifié par le titulaire de la marque.
- 5) Sauf disposition contraire de la présente Loi, les communications devant être faites au titulaire de la marque en vertu

de la présente Loi devront lui être envoyées à la fois à son adresse et à son domicile élu les plus récemment inscrits.

Article 14 : Publication des marques enregistrées; Consultation du registre

1) L'Office des marques publiera, dans la forme et le délai prescrits par le Règlement d'exécution, les marques enregistrées, dans leur ordre d'enregistrement, avec mention de toutes les données enregistrées en vertu de l'article 13.2).

2) Les marques enregistrées à l'Office des marques peuvent y être consultées gratuitement, et toute personne peut en obtenir des copies à ses frais. Cette disposition est aussi applicable aux actes inscrits concernant chaque marque.

Article 15 : Recours

Toute personne désirant recourir contre une décision finale de l'Office des marques, prise en vertu des dispositions de ce Chapitre, pourra en appeler auprès du Tribunal du lieu où est établi l'Office des marques, dans les conditions prescrites par l'article 54.

CHAPITRE III : DURÉE ET RENOUELEMENT DES ENREGISTREMENTS DE MARQUES

Article 16 : Durée de l'enregistrement

L'enregistrement d'une marque produit ses effets durant dix années à compter de la date à laquelle il a été effectué, sous réserve d'expiration antérieure selon les articles 29 à 35.

Article 17 : Renouvellement

1) L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé pour de nouvelles périodes consécutives de dix années, par le simple paiement d'une taxe de renouvellement fixée par le Règlement d'exécution.

2) A l'occasion d'un renouvellement, aucun changement ne peut être apporté ni à la marque ni à la liste des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, sous réserve du droit du titulaire de limiter cette liste.

- 3) Le renouvellement de la marque ne donnera lieu à aucun examen nouveau de la marque par l'Office des marques ni à aucune opposition.
- 4) La taxe de renouvellement de la marque doit être payée dans les douze mois précédant l'expiration de la durée de l'enregistrement. Toutefois, un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe après cette expiration, moyennant le paiement d'une surtaxe fixée par le Règlement d'exécution.
- 5) L'Office des marques inscrira au registre et publiera, dans la forme et le délai prescrits par le Règlement d'exécution, les renouvellements effectués, avec mention de toute limitation de la liste des produits ou services.

CHAPITRE IV : DROITS CONFÉRÉS PAR L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

Article 18 : Droits conférés par l'enregistrement

L'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers les actes suivants :

- a) tout usage de la marque, ou d'un signe qui lui ressemble au point de pouvoir induire le public en erreur, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ainsi que pour d'autres produits ou services pour lesquels l'usage de la marque ou du signe pourrait induire le public en erreur;
- b) tout autre usage de la marque, ou d'un signe ou d'un nom commercial qui lui ressemble, sans juste motif et dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque.

Article 19 : Usage d'indications par des tiers à des fins autres que celles de la marque

L'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique, ou d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de leurs produits ou de la prestation de leurs services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple

identification ou d'information et qui ne puisse pas induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services.

Article 20: Limitation des droits conférés par l'enregistrement

L'enregistrement de la marque ne confère pas au titulaire le droit d'interdire à un tiers l'usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque dans le pays, sous condition que ces produits n'aient subi aucun changement.

CHAPITRE V: CESSION ET TRANSMISSION DES DÉPÔTS ET DES ENREGISTREMENTS

Article 21: Cession et transmission des dépôts et des enregistrements

- 1) Le dépôt ou l'enregistrement d'une marque peuvent, indépendamment du transfert de tout ou partie de l'entreprise qui utilise la marque, être cédés ou transmis pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque a été déposée ou enregistrée.
- 2) La cession ou le transfert sera néanmoins nul s'il a pour objet ou pour conséquence d'induire le public en erreur, particulièrement quant à la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l'aptitude à l'emploi des produits ou services auxquels s'applique la marque.
- 3) La cession du dépôt ou de l'enregistrement de la marque doit être faite par écrit et requiert la signature des parties contractantes. La transmission par fusion d'entreprises ou toute autre forme de succession peut être faite par tout autre document prouvant la transmission.
- 4) Les cessions et les transmissions des enregistrements de marques doivent être inscrites à l'Office des marques moyennant le paiement d'une taxe fixée par le Règlement d'exécution; les cessions et les transmissions des dépôts doivent, moyennant paiement de la même taxe, être inscrites provisoirement et la marque, une fois enregistrée, doit être inscrite au nom du cessionnaire ou du bénéficiaire de la transmission.
- 5) Les cessions et les transmissions n'auront d'effet envers les tiers qu'après leur inscription au registre.

CHAPITRE VI: CONTRATS DE LICENCE

Article 22: Contrats de licence

- 1) Le titulaire d'une marque peut, par contrat, donner à une autre personne ou entreprise licence d'utiliser la marque pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée. L'utilisation de la marque faite par le preneur de licence sera considérée comme étant faite par le titulaire de la marque.
- 2) Le contrat de licence doit être établi par écrit et requiert la signature des parties contractantes.
- 3) Le contrat de licence ou un extrait adéquat dudit contrat doit être inscrit à l'Office des marques moyennant le paiement d'une taxe fixée par le Règlement d'exécution; la licence n'aura d'effet envers les tiers qu'après cette inscription.
- 4) L'inscription d'une licence sera radiée sur requête du titulaire de la marque ou du preneur de licence, sur présentation de la preuve de l'expiration de la licence.

Article 23: Nullité des contrats de licence *

Le contrat de licence sera nul s'il n'existe pas, entre le titulaire de la marque et le preneur de licence, des rapports ou des dispositions assurant un contrôle effectif, par le titulaire, de la qualité des produits ou services du preneur de licence pour lesquels la marque est utilisée.

Article 24: Clauses nulles dans les contrats de licence

- 1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu'elles imposent au preneur de licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par l'enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.
- 2) Notamment ne sont pas considérées comme de telles limitations:

* Les pays qui désirent permettre à l'Office des marques de contrôler l'application de cet article devraient ajouter la disposition suivante en tant qu'alinéa 2):

« 2) L'Office des marques refusera d'inscrire les contrats de licence n'indiquant pas les rapports ou ne prévoyant pas les dispositions, visées à l'alinéa 1) du présent article.»

- a) des limitations concernant la mesure, l'étendue, le territoire ou la durée d'usage de la marque ou la qualité ou la quantité des produits ou services pour lesquels la marque peut être utilisée;
- b) des limitations justifiées par les nécessités du contrôle effectif prévu à l'article 23;
- c) l'obligation imposée au preneur de licence de s'abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte à la validité de l'enregistrement de la marque.

Article 25: Droit du donneur de licence d'accorder d'autres licences

- 1) Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de licence, l'octroi d'une licence n'exclut, pour le donneur de licence, ni la possibilité d'accorder des licences à d'autres personnes pour l'utilisation de la même marque, ni celle d'utiliser lui-même la même marque.
- 2) L'octroi d'une licence exclusive exclut que le donneur de licence accorde des licences à d'autres personnes pour l'utilisation de la même marque et, en l'absence de dispositions contraires contenues dans le contrat de licence, qu'il utilise la marque lui-même.

Article 26: Droits du preneur de licence

Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de licence, le preneur de la licence a le droit d'utiliser la marque pendant toute la durée de l'enregistrement, compte tenu des renouvellements, sur tout le territoire du pays et pour tous les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

Article 27: Incessibilité des licences

- 1) Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de licence, la licence n'est pas cessible à des tiers, et le preneur de licence n'est pas autorisé à accorder des sous-licences.
- 2) Lorsque le preneur de licence est autorisé par contrat à céder sa licence ou à accorder des sous-licences, les articles 22 à 26 et 28 seront applicables.

Article 28: Contrats de licence comportant des paiements à l'étranger

Par voie d'ordonnance, le Ministre responsable ou toute autre autorité compétente peut statuer que, sous peine de nullité, les contrats de licence ou certaines catégories d'entre eux, et les modifications ou renouvellements de tels contrats, qui comportent le paiement de redevances à l'étranger, doivent être approuvés par ..., en tenant compte des besoins du pays et de son développement économique.

CHAPITRE VII: RENONCIATION, RADIATION, NULLITÉ

Article 29: Renonciation à l'enregistrement

- 1) Le titulaire d'une marque peut renoncer à l'enregistrement pour la totalité ou pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.
- 2) La renonciation doit être notifiée par déclaration écrite à l'Office des marques, qui l'inscrira dans le registre et la publiera le plus rapidement possible. La renonciation ne deviendra effective qu'après son inscription.
- 3) Si une licence d'utilisation de la marque est inscrite à l'Office des marques, la renonciation à l'enregistrement ne sera inscrite que sur présentation d'une déclaration par laquelle le preneur de la licence consent à cette renonciation, à moins que ce dernier n'ait expressément renoncé à ce droit dans le contrat de licence.

Article 30: Radiation de la marque pour défaut d'usage

- 1) Sous réserve des dispositions des alinéas 3) et 4), une marque sera radiée du registre si son titulaire, sauf excuse légitime, ne l'a pas utilisée dans le pays ou ne l'y a pas fait utiliser en vertu d'une licence, après l'enregistrement, durant les cinq années consécutives qui ont précédé l'allégation de non-usage.
- 2) Seules des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque peuvent être considérées comme des excuses légitimes de non-usage. L'insuffisance de ressources n'est pas considérée comme une telle excuse. Le Tribunal décidera selon les circonstances de la cause, de la partie à qui incombera la charge de la preuve du non-usage de la marque.

3) L'utilisation de la marque dans une forme qui diffère, par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque, de la forme sous laquelle la marque a été enregistrée, ne sera pas un motif suffisant de radiation de la marque et ne diminuera pas la protection accordée à la marque.

4) L'utilisation de la marque pour un seul ou plusieurs des produits ou services appartenant à une classe donnée pour lesquels la marque a été enregistrée sera suffisante pour écarter la radiation aussi pour tous les autres produits ou services de la même classe.

Article 31: Radiation de la marque devenue dénomination générique

Une marque sera radiée du registre si son titulaire a provoqué ou toléré sa transformation en dénomination générique pour un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, de telle sorte que la marque ait, dans les milieux commerciaux et aux yeux du public, perdu sa signification en tant que marque.

Article 32: Procédure et effet de la radiation

1) La radiation d'une marque du registre, telle qu'elle est prévue aux articles 30 et 31, sera prononcée par le Tribunal, sur requête de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou de toute autorité compétente, et après que le Tribunal aura donné au titulaire l'occasion d'être entendu.

2) Lorsque la décision de radiation, totale ou partielle, d'une marque est devenue définitive, l'enregistrement est considéré, dans les limites de la décision, comme ne déployant plus ses effets juridiques depuis l'accomplissement de l'événement qui a provoqué la radiation.

Article 33: Nullité de l'enregistrement *

1) Le Tribunal doit, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou de toute autorité compétente et après avoir donné au titulaire de l'enregistrement l'occasion d'être

* Les pays qui procèdent à un examen des demandes d'enregistrement de marques quant au fond — par exemple, selon la version B de l'article 12 — pourront désirer ajouter la disposition suivante en tant qu'alinéa 3):

« 3) Toute action en nullité fondée sur l'un ou plusieurs des motifs prévus à l'article 6, alinéa 1), doit être engagée dans un délai de cinq années à compter de la date de l'enregistrement.»

entendu, déclarer nul l'enregistrement d'une marque, si cette dernière n'aurait pas dû être enregistrée en raison des dispositions des articles 5 ou 6 de la présente loi, étant entendu que ne doit être pris en considération aucun motif n'existant plus au moment de la décision du Tribunal.

2) Lorsque les motifs de nullité de l'enregistrement de la marque n'existent que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, la nullité de l'enregistrement ne sera prononcée que pour cette partie des produits ou services.

Article 34: Effets de la déclaration de nullité

1) Lorsque la décision déclarant la nullité totale ou partielle d'un enregistrement est devenue définitive, l'enregistrement est considéré, dans les limites de la décision, comme nul dès la date de cet enregistrement.

2) Toutefois, si des licences ont été concédées, le Tribunal peut déclarer que la nullité de l'enregistrement n'entraînera pas le remboursement des redevances payées par le bénéficiaire de la licence pour autant qu'il ait effectivement profité de la licence.

Article 35: Notification, inscription et publication des décisions de radiation et de nullité

Lorsque la décision déclarant la radiation totale ou partielle d'une marque ou la nullité d'un enregistrement est devenue définitive, le Greffier du Tribunal la notifie à l'Office des marques, qui l'inscrit dans le registre et la publie le plus rapidement possible.

CHAPITRE VIII: VIOLATION DES DROITS A LA MARQUE

Article 36: Sanctions civiles

1) Le titulaire d'une marque, dont les droits découlant de l'article 18 sont menacés de violation ou sont violés, peut intenter une action judiciaire destinée à prévenir cette violation ou à en interdire la continuation.

2) En cas de violation de ces droits, le titulaire de la marque peut également demander des dommages-intérêts et l'application de toute autre sanction prévue par le droit civil.

Article 37: Sanctions pénales

- 1) Toute violation intentionnelle des droits du titulaire de la marque découlant de l'article 18 a) constitue un délit.
- 2) Ce délit sera puni d'une amende ne dépassant pas ... ou d'un emprisonnement ne dépassant pas ..., ou de ces deux peines.
- 3) En cas de récidive, les peines maxima seront doublées.
- 4) Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une autre condamnation pour le délit de violation des droits conférés par l'article 18 a).

Article 38: Exercice des actions judiciaires par le bénéficiaire d'une licence

- 1) Tout bénéficiaire d'une licence peut, par lettre recommandée, sommer le titulaire de la marque d'introduire les actions judiciaires nécessaires à l'obtention des sanctions civiles ou pénales pour toute violation de la marque, signalée par le bénéficiaire.
- 2) Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de licence, le bénéficiaire d'une licence inscrite au registre peut, si le titulaire de la marque refuse ou néglige d'introduire ces actions dans les trois mois suivant la sommation qui lui aura été adressée à cet effet, soit obtenir des dommages-intérêts du titulaire si le Tribunal considère que la violation de la marque était évidente, soit introduire ces actions en son propre nom, après en avoir averti le titulaire de la marque et sans préjudice, pour ce dernier, de son droit d'intervenir dans ces actions. Le bénéficiaire de la licence sera responsable envers le titulaire de la marque de tout dommage subi par ce dernier du fait de toute action injustifiée dudit bénéficiaire.

TROISIÈME PARTIE: MÂRQUES COLLECTIVES

Article 39: Applicabilité d'autres dispositions

Les articles 4 à 20, 29, 31, 32, et 34 à 37 de la présente Loi sont également applicables aux marques collectives sous réserve des exceptions et adjonctions indiquées dans les articles suivants.

Article 40: Dépôt d'une marque collective

- 1) Le dépôt d'une marque collective n'est valable que si, dans la demande d'enregistrement, la marque est désignée comme marque collective et si le dépôt est accompagné d'une copie du règlement régissant l'emploi de la marque dûment certifiée par le déposant. Cette certification est dispensée de légalisation.
- 2) Le règlement mentionné à l'alinéa 1) doit préciser les caractéristiques communes ou les qualités des produits ou services que la marque doit désigner et les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée ainsi que les personnes autorisées à l'utiliser; il doit assurer l'exercice d'un contrôle effectif de l'emploi de la marque conformément au règlement; il doit enfin établir des sanctions adéquates pour tout usage contraire audit règlement.

Article 41: Examen du dépôt de la marque collective

L'examen du dépôt, prévu à l'article 11, portera également sur l'observation de l'article 40.

Article 42: Enregistrement et publication de la marque collective

- 1) Les marques collectives seront enregistrées dans une section spéciale du registre visé à l'article 13, et une copie du règlement régissant l'emploi de la marque sera jointe à l'enregistrement.
- 2) La publication de la marque conformément à l'article 14 comprendra, pour les marques collectives, un résumé du règlement joint à l'enregistrement.
- 3) La disposition de l'article 14.2) est aussi applicable au règlement joint à l'enregistrement.

Article 43: Changements au règlement régissant l'emploi de la marque collective

- 1) Le titulaire de la marque collective communiquera à l'Office des marques tout changement apporté au règlement régissant l'emploi de la marque.

2) Toute communication de tels changements sera inscrite au registre, moyennant le paiement d'une taxe fixée par le Règlement d'exécution; ces changements n'auront effet qu'après cette inscription. Un résumé des changements inscrits au registre sera publié conformément à l'article 42.2).

Article 44: Usage de la marque collective

Le titulaire d'une marque collective peut lui-même utiliser cette marque, pourvu qu'elle soit également utilisée par des tiers autorisés, conformément au règlement régissant l'emploi; l'usage par ces tiers sera considéré comme étant fait par le titulaire.

Article 45: Transmission de l'enregistrement de la marque collective

1) Le Ministre responsable ou toute autre autorité compétente peut, par voie d'ordonnance, approuver la transmission de l'enregistrement d'une marque collective, si le bénéficiaire de la transmission se charge du contrôle effectif de l'emploi de la marque conformément au règlement régissant l'emploi.

2) La transmission doit être inscrite au registre, moyennant le paiement d'une taxe fixée par le Règlement d'exécution; elle n'aura d'effet qu'après cette inscription.

Article 46: Nullité de l'enregistrement de la marque collective *

1) Le Tribunal doit, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou de toute autorité compétente et après avoir donné au titulaire l'occasion d'être entendu, déclarer nul l'enregistrement d'une marque collective:

- a) si la marque n'aurait pas dû être enregistrée en raison des dispositions des articles 5, 6 ou 40, étant entendu que ne doit être pris en considération aucun motif n'existant plus au moment de la décision du Tribunal;
- b) si le règlement régissant l'emploi de la marque est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public;

* Cf. note de bas de page relative à l'article 33.

- c) si le titulaire seul utilise la marque, ou s'il l'utilise ou permet une utilisation de la marque contraire au règlement régissant l'emploi, ou s'il effectue ou permet une utilisation de la marque susceptible de tromper les milieux commerciaux ou le public sur l'origine ou toute autre caractéristique commune des produits ou services pour lesquels la marque est utilisée, ces dispositions étant applicables également si le titulaire tolère une telle utilisation bien qu'il en ait connaissance, ou l'ignore faute d'un contrôle suffisant.
- 2) Lorsque les motifs de nullité de l'enregistrement de la marque collective prévus à l'alinéa 1) a) précédent n'existent que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque collective est enregistrée, la nullité de l'enregistrement ne sera prononcée que pour cette partie des produits ou services.

QUATRIÈME PARTIE: NOMS COMMERCIAUX, ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE, INDICATIONS DE PROVENANCE, APPELLATIONS D'ORIGINE

Article 47 : Noms commerciaux inadmissibles

Ne peut être nom commercial un nom ou une désignation qui, par sa nature ou par l'usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public et qui, notamment, pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l'entreprise désignée par ce nom.

Article 48 : Protection du nom commercial

- 1) Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire prévoyant l'obligation d'enregistrer le nom commercial, celui-ci est protégé, même avant ou sans l'enregistrement, contre tout acte illicite commis par des tiers.
- 2) Est notamment considéré comme illicite tout usage ultérieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom commercial ou de marque de commerce, de service ou collective, ainsi que d'un nom commercial similaire ou d'une marque similaire, susceptibles d'induire le public en erreur.
- 3) L'article 19 de la présente Loi est applicable par analogie au nom commercial.

Article 49 : Cession et transmission du nom commercial

- 1) Le nom commercial peut être cédé ou transmis, mais seulement en combinaison avec le transfert de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise désignée par ce nom.
- 2) La cession du nom commercial doit être faite par écrit et requiert la signature des parties contractantes. La transmission par fusion d'entreprises ou toute autre forme de succession peut être faite par tout autre document prouvant la transmission.

Article 50 : Actes de concurrence déloyale

Est illicite tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Article 51 : Utilisation illicite des indications de provenance et des appellations d'origine

- 1) Est illicite, notamment:
 - a) l'utilisation directe ou indirecte d'une indication fautive ou fallacieuse concernant la provenance d'un produit ou d'un service, ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant;
 - b) l'utilisation directe ou indirecte d'une appellation d'origine fautive ou fallacieuse, ou l'imitation d'une appellation d'origine, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que «genre», «type», «façon», «imitation» ou similaires.
- 2) Une action visant à prévenir ou à réprimer les actes illicites visés à l'alinéa précédent peut être introduite par toute autorité compétente ou par toute personne, association ou syndicat intéressé, notamment par les producteurs, fabricants ou commerçants qui peuvent correctement identifier leurs produits ou services avec l'indication ou l'appellation en cause, ou par les syndicats ou associations les représentant à cet effet.

Article 52 : Autres actes de concurrence déloyale

Constituent également des actes de concurrence déloyale:

- a) tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les pro-

duits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;

- b) les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
- c) les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.

Article 53 : Poursuites judiciaires

- 1) Les sanctions civiles prévues à l'article 36 s'appliquent également aux actes illicites visés aux articles 48.1) et 2), 50, 51 et 52.
- 2) Toute commission intentionnelle de l'un des actes illicites visés aux articles 51 et 52 constitue un délit punissable selon les dispositions de l'article 37.2).

CINQUIÈME PARTIE: DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

Article 54: Compétence des Tribunaux

- 1) Les Tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître de tout litige concernant l'application de la présente Loi, particulièrement en ce qui concerne les recours contre des décisions de l'Office des marques, les contrats de licence, la radiation et la nullité des marques, la violation des droits à la marque et les actes illicites visés aux articles 48, 50, 51 et 52.
- 2) Sera compétent, sous réserve de l'article 15, le Tribunal du domicile du défendeur ou, si ce dernier est domicilié à l'étranger, le Tribunal du lieu où est établi l'Office des marques.
- 3) Les jugements du Tribunal sont susceptibles d'appel, de cassation ou de revision, selon les règles générales de procédure.

Article 55: Règlement d'exécution

Le Règlement d'exécution réglera les détails d'application de la présente Loi, spécialement en ce qui concerne les articles 7.3), 10, 12 (version B), 4), 7) et 12), 14.1), 17.1 4) et 5), 21.4), 22.3), 43.2) et 45.2).

**LISTE DES PARTICIPANTS
AU
COMITÉ DE LA LOI-TYPE**

LISTE DES PARTICIPANTS AU COMITÉ DE LA LOI-TYPE

(Genève, 7-11 novembre 1966)

I. ÉTATS

ALGÉRIE

Mme Ghaoutia SELLALI, Directeur par intérim, Office national de la propriété industrielle, Alger
M. Salah BOUZIDI, Chef du Bureau des marques, Office national de la propriété industrielle, Alger

ARGENTINE

M. Luis Darío VERA, Chef de Division, Secrétariat de l'Industrie, Buenos Aires

BOLIVIE

M. René ASCARRUNZ DURÁN, Directeur général de la propriété industrielle, Ministère de l'Economie nationale, La Paz

BRÉSIL

M. Jorge Carlos RIBEIRO (observateur), Secrétaire d'Ambassade, Délégation permanente du Brésil, Genève

CEYLAN

M. J. F. PONNAMBALAM, Directeur par intérim de l'enregistrement des sociétés, Colombo

CHILI

M. Gastón ILLANES, Avocat, Banque centrale du Chili, Santiago

CONGO (Kinshasa)

M. Gustave MULENDA, Premier Secrétaire d'Ambassade, Ambassade du Congo, Berne

ETHIOPIE

M. Ato Assefa HABTU, Directeur général, Ministère du Commerce et de l'Industrie, Addis-Abéba

GHANA

M. Moses ABAKAH, Directeur général adjoint de l'enregistrement, Accra

INDE

M. A. JOGARAO, Contrôleur général des brevets, des dessins et modèles, et des marques de fabrique et de commerce, Bombay

INDONÉSIE

M. Hartono PRODJOMARDOJO, Directeur de l'Office des brevets, Djakarta

IRAK

M. Abdul Amir MOHAMED ALI, Directeur de la Division de la propriété industrielle, Ministère de l'Economie, Bagdad

IRAN

M. Mehdi NARAGHI, Directeur de l'Office d'enregistrement des sociétés et de la propriété industrielle, Téhéran

JORDANIE

M. Ali HINDAWI, Directeur du Département du commerce et des sociétés, Ministère de l'Economie nationale, Amman

KENYA

M. David J. COWARD, Directeur général de l'enregistrement, Nairobi

LIBAN

Mme Ruby HOMSY, Premier Secrétaire, Mission permanente du Liban, Genève

LIBÉRIA

M. Augustine D. JALLAH, Directeur des archives, brevets, marques et droit d'auteur, Département d'Etat, Monrovia

LIBYE

M. Salem ERRABTI, Office des brevets, Ministère de l'Economie nationale, Tripoli

M. Munir HAWISA, Ministère de l'Industrie, Tripoli

MALAYSIA

M. Noor Naim Bin DADAMEAH, Directeur de l'enregistrement des marques de fabrique et de commerce, Kuala Lumpur

MALTE

M. Oliver GULIA, Conseiller Supérieur de la Couronne, Cabinet de l'Avocat général, La Valette

MAROC

M. Abdeljalil KABBAJ, Directeur de l'Office de la propriété industrielle, Casablanca

NICARAGUA

M. Julián BENDAÑA, Chargé de l'Office de coordination de l'assistance technique, Ministère de l'Economie, Managua

OUGANDA

M. G. S. LULE, Directeur de l'enregistrement des marques de fabrique et de commerce et des brevets, Kampala

PAKISTAN

M. S. M. NESRULLAH, Directeur de l'enregistrement des marques de fabrique et de commerce, Karachi

PÉROU

M. Oscar HOLGUIN NUÑEZ DEL PRADO, Chef de la Division de la propriété industrielle, Ministère des Travaux publics, Lima

PHILIPPINES

M. Tiburcio S. EVALLE, Directeur de l'Office des brevets, Manille

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

M. Mostafa MOHAMED EL DIFRAWY, Contrôleur du Registre du commerce, Administration de l'enregistrement et du contrôle commercial, Le Caire

SINGAPOUR

M. KOH ENG TIAN, Conseiller d'Etat, Cabinet de l'Avocat général, Singapour

THAÏLANDE

M. Somgiat SITTHISIRI, Chef de la Section de l'examen, Division des marques, Ministère des Affaires économiques, Bangkok

TRINITÉ ET TOBAGO

M. Richard Alfred CRANE, Section juridique, Cabinet de l'Avocat général, Port-of-Spain

TUNISIE

M. Mongi AZABOU, Chef de la Section du commerce, Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie nationale, Tunis

URUGUAY

M. Rubens Hector GARRIDO, Ministère de l'Industrie et du Travail, Montevideo

II. OBSERVATEURS**a) Organisations internationales intergouvernementales****NATIONS UNIES**

M. Henri CORNIL, Division des Affaires et du Développement du Commerce, Commission économique pour l'Europe, Genève

OFFICE AFRICAÏN ET MALGACHE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (OAMPI)

M. Germain DIENG, Chef du Service des marques, dessins et modèles, OAMPI, Yaoundé

SECRÉTARIAT PERMANENT DU TRAITÉ GÉNÉRAL D'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE CENTRAMÉRICAIN (SIECA)

M. Gautama FONSECA ZÚÑIGO, Chef de la Section juridique, SIECA, Guatemala

b) Organisations internationales non gouvernementales**ASSOCIATION INTERAMÉRICAINNE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ASIPI)**

M. Ernesto D. ARACAMA ZORRAQUÍN, Président, ASIPI, Buenos Aires

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (AIPPI)

M. Stephen P. LADAS, Trésorier de l'AIPPI, New York

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (CCI)

M. Stephen P. LADAS, Président de la Commission de la propriété industrielle de la CCI, New York

M. Pierre Jean POINTET, Professeur, Vice-Président de la Commission internationale pour la protection de la propriété industrielle de la CCI, Zurich

M. Leslie A. ELLWOOD, Rapporteur de la Commission internationale pour la protection de la propriété industrielle de la CCI, Londres

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS-CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (FICPI)

M. R. JOURDAIN, Président de la FICPI, Paris.

M. Eric H. WATERS, Avocat, New York

LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE (LICCD)

M. Henri DESBOIS, Professeur, Président de la LICCD, Paris

M. J. GUYET, Avocat, Genève

III. BUREAU DU COMITÉ

Président: M. A. JOGARAO (Inde)

Vice-Président: M. Ato Assefa HABTU (Ethiopie)

Vice-Président: M. Oscar HOLGUIN NUÑEZ DEL PRADO (Pérou)

IV. BIRPI

Professeur G. H. C. BODENHAUSEN, Directeur

M. Ch.-L. MAGNIN, Vice-Directeur

M. G. R. WIPF, Conseiller

Mlle G. DAVIES, Assistante juridique