

PROPOSITION DE LOI

adoptée

le 5 octobre 1990

N° 5  
**S É N A T**

---

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1990 -1991

---

---

**PROPOSITION DE LOI**

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

*relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service.*

*Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, en première lecture, dont la teneur suit :*

---

**Voir les numéros :**

**Assemblée nationale (9<sup>e</sup> législ.) : 614, 1301 et T.A 313.**

**Sénat : 373 et 478 (1989-1990).**

## TITRE PREMIER

### DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE

#### Article premier.

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

*a)* les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

*b)* les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

*c)* les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

#### Art. 2.

Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

*a)* les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

*b)* les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

*c)* les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent (*c*), être acquis par l'usage.

Art. 3.

..... Conforme .....

Art. 4.

Ne peut être adopté comme marque un signe sur lequel existent des droits antérieurs, et notamment un signe portant atteinte :

*a)* à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 *bis* de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

*b)* à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

*c)* à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

*d)* à une appellation d'origine protégée ;

*e)* aux droits d'auteur ;

*f)* aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

*g)* au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

*h)* (*nouveau*) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

## TITRE II

### DE L'ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE

Art. 5.

La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.

L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.

Art. 6.

..... Conforme .....

Art. 6 bis (nouveau).

Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. 7.

I. — *Supprimé* .....

II. — Pendant le délai mentionné à l'article précédent, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue.

Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.

Il en est de même, pour l'application des dispositions du dernier alinéa (*h*) de l'article 4, de la collectivité intéressée.

Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article.

Toutefois, ce délai peut être suspendu :

a) lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;

b) en cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété ;

c) sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.

Art. 8 et 9.

..... Conformes .....

Art. 9 *bis* (nouveau).

Le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée notwithstanding l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger.

Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d'enregistrement est rapportée en tout ou partie.

Art. 10 et 11.

..... Conformes .....

### TITRE III

## DES DROITS CONFÉRÉS PAR L'ENREGISTREMENT

Art. 12.

..... Conforme .....

Art. 13.

I. — Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

II. — *Non modifié* .....

III. — Les interdictions prévues aux paragraphes précédents ne s'étendent pas à l'usage fait d'une marque par des produits mis dans le commerce sous cette dernière, par son propriétaire ou avec son consentement, dans la Communauté économique européenne.

Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

Art. 14.

L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de la renommée de cette dernière.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 *bis* de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.

Art. 15 et 16.

..... Conformes .....

Art. 17.

L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.

Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.

Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.

Art. 17 *bis* (nouveau).

Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées

à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

#### Art. 18.

Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu, par tout huissier assisté d'experts de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ces droits.

La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

A défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

#### Art. 19.

1. L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend revêtues d'une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif.

Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

2. *Non modifié* .....

3. Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au paragraphe précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresse de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 *bis* du code des douanes.

#### TITRE IV

### DE LA TRANSMISSION ET DE LA PERTE DU DROIT SUR LA MARQUE

Art. 20 et 21.

..... Conformes .....

Art. 22.

1. *Non modifié* .....

2. Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles premier, 2 et 3.

Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article 4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.

3. *Non modifié* .....

Art. 23 à 26.

..... Conformes .....

**TITRE V**  
**DES MARQUES COLLECTIVES**

Art. 27 à 29.

..... Conformes .....

**TITRE VI**  
**DISPOSITIONS DIVERSES**

Art. 30 et 31.

..... Conformes .....

Art. 31 *bis* (nouveau).

Les dispositions de l'article 31 ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Art. 32 et 33.

..... Conformes .....

Art. 34.

Les articles 422, 422-1, 422-2, 423, 423-1, 423-2 du code pénal sont ainsi rédigés :

« *Art. 422.* — Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci.

« *Art. 422-1.* — Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque :

« a) aura détenu sans motif légitime des produits qu'il sait revêtus d'une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des services sous une telle marque ;

« b) aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée.

« Art. 422-2, 423, 423-1 et 423-2. — Non modifiés . . . . . »

Art. 35 et 36.

..... Conformes .....

Art. 37.

La présente loi entrera en vigueur le 28 décembre 1991. Toutefois, les dispositions de l'article 7 seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques établi en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957.

Les demandes déposées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi seront examinées et enregistrées selon la procédure instituée par la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.

Art. 38.

La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

Toutefois, pour l'application des articles 18 et 31, sont substitués aux termes : « tribunal de grande instance » ou « tribunaux de grande instance » ceux de : « tribunal de première instance » ou « tribunaux de première instance ».

Art. 39.

..... Conforme .....

*Délibéré, en séance publique, à Paris, le 5 octobre 1990.*

*Le Président,*

*Signé : ALAIN POHER.*