

N° 478

# SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1989 - 1990

Rattache pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 août 1990.

Enregistre à la Présidence du Sénat le 25 septembre 1990.

## RAPPORT

FAIT

*au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service,*

Par M. Jacques THYRAUD,

Senateur.

---

*1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larche, président ; Louis Virapouille, François Giacobbi, Charles de Cuttoli, Michel Darras, vice-présidents ; Charles Lederman, Germain Authie, René-Georges Laurin, Marcel Rudloff, secrétaires ; MM. Guy Allouche, Alphonse Arzel, Gilbert Baumet, Pierre Biarnès, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Raymond Bouvier, Jean Chamant, Raymond Courrière, Etienne Dailly, André Daugnac, Luc Dejoie, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Jacqueline Fraysse-Cuzals, MM. Jean-Marie Girault, Paul Graziani, Hubert Haenel, Daniel Hoëffel, Charles Jolibois, Lucien Lanier, Bernard Laurent, Marc Lauriol, Paul Masson, Daniel Millaud, Charles Ornano, Georges Othily, Robert Pages, Claude Pradille, Albert Ramassamy, Roger Romani, Michel Rufin, Jacques Sourdille, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon, Georges Treille.*

Voir les numéros :

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

Sénat : 373 (1989-1990).

---

Propriété industrielle.

## SOMMAIRE

---

	<u>Pages</u>
<b>EXPOSÉ GÉNÉRAL</b> .....	5
<b>I. LE DROIT DES MARQUES</b> .....	7
<b>II. LA DIRECTIVE N° 89/104/CEE DU 21 DÉCEMBRE 1988 RAPPROCHANT LES LÉGISLATION DES ÉTATS MEMBRES SUR LES MARQUES</b> .....	11
<b>III. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI</b> .....	15
<b>IV. LES ORIENTATIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS</b>	16
<b>EXAMEN DES ARTICLES</b> .....	17
<b>TITRE PREMIER : DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE</b> .....	17
<i>Article premier : définition de la marque</i> .....	17
<i>Article 2 : Caractère distinctif de la marque</i> .....	19
<i>Article 3 : Signes ne pouvant être adoptés comme marques</i> .....	20
<i>Article 4 : Protection des droits antérieurs</i> .....	21
<b>TITRE II : DE L'ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE ..</b>	24
<i>Article 5 : Acquisition de la propriété de la marque</i> .....	24
<i>Article 6 : Modalités du dépôt</i> .....	25
<i>Article additionnel avant l'article 7 : Observations formulées auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle</i> .....	25
<i>Article 7 : Procédure d'opposition</i> .....	26
<i>Article 8 : Action en revendication</i> .....	28
<i>Article 9 : Motifs de rejet de la demande d'enregistrement</i> .....	28
<i>Article additionnel après l'article 9 : Enregistrement provisoire</i> .....	29
<i>Article 10 : Renouvellement de l'enregistrement</i> .....	30
<i>Article 11 : Relevement des décheunces</i> .....	30
<b>TITRE III : DES DROITS CONFÉRÉS PAR L'ENREGISTREMENT</b>	31
<i>Article 12 : Propriété de la marque ; Contrefaçon</i> .....	31
<i>Article 13 : Protection de la marque</i> .....	32
<i>Article 14 : Protection de la marque notoirement connue</i> .....	33
<i>Article 15 : Limitation des droits conférés par l'enregistrement</i> .....	34
<i>Article 16 : Protection de la marque dans la période précédant son enregistrement</i> .....	35
<i>Article 17 : Auteur de l'action en contrefaçon ; Prescription</i> .....	36
<i>Article additionnel après l'article 17 : Interdiction provisoire</i> .....	37
<i>Article 18 : Saisie-contrefaçon</i> .....	38
<i>Article 19 : Intervention des douanes</i> .....	39

<b>TITRE IV : LA TRANSMISSION ET LA PERTE DU DROIT SUR LA MARQUE</b> .....	40
<i>Article 20 : Cession des droits</i> .....	40
<i>Article 21 : Renoncement au droit sur la marque</i> .....	41
<i>Article 22 : Action en nullité</i> .....	42
<i>Article 23 : Prescription de l'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque noloirement connue</i> .....	43
<i>Article 24 : Déchéance de la marque pour défaut d'exploitation</i> .....	43
<i>Article 25 : Déchéance de la marque devenue générique ou trompeuse</i> ...	45
<i>Article 26 : Registre national de marques</i> .....	45
<b>TITRE V : DES MARQUES COLLECTIVES</b> .....	46
<i>Article 27 : Définition de la marque collective</i> .....	46
<i>Article 28 : Régimes respectifs des marques collectives simples et des marques collectives de certification</i> .....	47
<i>Article 29 : Nullité de la marque collective de certification</i> .....	48
<b>TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES</b> .....	49
<i>Article 30 : Décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle</i> .....	49
<i>Article 31 : Actions civiles relatives aux marques ; compétence</i> .....	50
<i>Article additionnel après l'article 31 : Arbitrage</i> .....	51
<i>Article 32 : Application de la loi aux étrangers</i> .....	51
<i>Article 33 : Droit de priorité</i> .....	52
<i>Article 34 : Sanctions pénales</i> .....	53
<i>Article 35 : Abrogations</i> .....	55
<i>Article 36 : Décret d'application</i> .....	56
<i>Article 37 : Entrée en vigueur</i> .....	56
<i>Article 38 : Application outre-mer</i> .....	57
<i>Article 39 : Abrogation de la loi du 31 décembre 1964</i> .....	58
<b>TABLEAU COMPARATIF</b> .....	59
<b>ANNEXE</b> .....	87

Mesdames, Messieurs,

A la différence des brevets, dont votre commission a rappelé, lors de l'examen du projet de loi relatif à la propriété industrielle (1) le faible nombre de dépôts d'origine nationale, les marques connaissent en France une faveur exceptionnelle. Avec près de 70.000 enregistrements annuels sur environ 90 000 dépôts produisant effet en France et 500 000 dans l'ensemble des Etats membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, notre pays se révèle en effet le premier déposant mondial. Ces 70.000 enregistrements s'inscrivent au demeurant dans un mouvement ascendant. En 1974, on ne relevait que 18.000 dépôts environ ; en 1980, 36.000 ; après une pause, cette progression se poursuivait : 47.000 enregistrements en 1986, 65.000 en 1988, 67.000 en 1989. En regard, on ne notait que 12.000 dépôts de brevets d'origine nationale en 1989.

La marque se définit généralement comme un signe servant à *distinguer* les produits, objets ou services d'une entreprise quelconque. Cette définition est celle que retient par exemple la loi du 31 décembre 1964 qui fonde actuellement le droit français des marques. On peut cependant rappeler qu'au delà de cette fonction d'identification, le titre apparaît de manière croissante, dans de nombreux domaines, comme un puissant argument de vente : nombre de produits ne sont achetés que parce qu'ils portent une marque renommée. Dans certains cas, il assure même au déposant un monopole de fait plus ou moins durable.

---

(1) Cf. rapport n° 83 (1989-1990).

Somme toute, la marque permet au consommateur comme au fabricant de partager, plus encore peut-être que dans d'autres domaines, un intérêt commun, ceci expliquant probablement le très grand succès du titre <sup>(1)</sup>. La matière même des marques connaît d'ailleurs un succès certain. De temps à autre, des images de destruction au niveau compresseur de montres contrefaites sont diffusées par les principales chaînes de télévision <sup>(2)</sup>. La disposition de la gueule et de la queue de la griffe *Lacoste* sont connues du grand public comme l'un des plus beaux exemples de tentative de contrefaçon de par le monde.

Pour autant, le droit des marques demeure un domaine délicat. L'analyse de la contrefaçon, par exemple, se révèle difficile : cette dernière n'est, en principe, que la reproduction servile du signe ; encore faut-il déterminer celle des caractéristiques du signe qui se trouve effectivement reproduite. De plus, dans la pratique, l'identité des signes apparaît relativement peu fréquente ; il s'agit davantage de similitudes visuelles, de consonnances voisines, etc... Dans l'un et l'autre cas, de surcroît, le juge et le praticien doivent prendre en compte la psychologie du consommateur, établir un profil-type de celui-ci, démêler des situations complexes. Délicats également apparaissent les différents motifs de rejet à l'enregistrement ou de nullité, comme d'autres parties d'un droit des marques particulièrement nourri.

La présente proposition de la loi n° 373 (1989-1990), adoptée par l'Assemblée nationale n'a pas eu cependant pour objet de modifier ce droit, sauf sur certains points qu'elle précise ou qu'elle complète. En effet, pour être délicat, le droit des marques n'en est pas moins particulièrement cohérent. Il s'apparente de plus au droit des autres grands pays industriels en la matière et participe d'un ordre international qui a fait ses preuves.

La proposition a eu un autre objet prédominant : elle met le droit français en harmonie avec une récente directive de la Communauté européenne n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

---

(1) Pour certains, le nombre particulièrement élevé de dépôts noté en France proviendrait aussi de l'attachement des Français à l'idée qu'un produit ne vaut, par un effet de mode propre à tous les types de produits, qu'assorti d'une marque. D'où le relatif échec des «génériques» ou le succès éphémère ou limité des ventes de produits «sans marque» de certaines grandes surfaces.

(2) Souvent, ces montres sont également contrefaites sur le terrain de la législation des dessins et modèles.

Comme le brevet en effet, la marque, élément essentiel au commerce, à l'industrie et aux services, appelle une protection spécifique. Celle-ci cependant ne doit pas contrevenir aux principes de liberté de circulation des marchandises, de libre prestation de service et de concurrence, posés par le traité de Rome. La directive a eu pour objet de concilier ces deux impératifs.

La proposition de loi résulte d'un premier texte déposé par notre collègue Jean Foyer à l'automne de 1987 (AN - n° 952 1987-1988) tendant à refondre le droit français des marques en fonction de ce qui n'était alors qu'une proposition de directive et qui devait devenir la directive du 21 décembre 1988. Caduc, ce texte a été redéposé sous la présente législature par notre collègue Louis Mermaz dans des termes voisins du document initial.

Lors de son examen par l'Assemblée nationale, le texte a subi plusieurs modifications. Cependant, ces modifications n'ont pas réellement bouleversé le texte proposé par notre ancien collègue Foyer.

## I. LE DROIT DES MARQUES

Le droit des marques est généralement tenu pour une partie du droit des *signes distinctifs*. Cependant, il se différencie du droit des *appellations d'origine*, lequel obéit à une législation tout à fait indépendante, récemment refondue par une loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 (1), et de celui des *enseignes et noms commerciaux*.

Simultanément, ce droit est aussi un droit de *propriété industrielle*. Certes, il est moins un tel droit que le droit des brevets, la marque de *fabrique* n'étant qu'une au sein d'un ensemble regroupant la marque de *commerce* et la marque de *service*. Néanmoins, on relève de nombreuses similitudes entre le régime de protection accordé au brevet et celui couvrant la marque.

Cependant, bien qu'ainsi apparenté au droit des brevets, le droit des marques revêt certaines spécificités.

Dans trois domaines, les deux droits se rejoignent :

---

(1) une appellation d'origine ne peut d'ailleurs jamais être enregistrée comme marque.

- Une première similitude entre eux tient à l'intervention d'une **autorité publique**, l'Institut national de la propriété industrielle, chargée d'enregistrer la marque comme elle reçoit les demandes de brevets. Cependant, les deux droits se séparent déjà à ce stade : l'Institut se livre en effet, en matière de brevets, à une recherche d'antériorité, ce qu'il ne fait pas en matière de marques. En effet, dans le premier cas, l'Institut est tenu à une telle recherche -une invention n'étant brevetable que si elle présente un caractère de nouveauté-, alors que dans le second, la législation en vigueur n'interdit en aucune manière l'enregistrement de marques antérieures.

- Les deux droits en viennent néanmoins à se rejoindre à nouveau sur un deuxième point : le régime des **nullités**. Le droit français des marques compte en effet un régime de nullité de la marque qui se superpose sans le contredire au dispositif de l'enregistrement et s'approche du régime de nullité du droit des brevets, quoique dans le premier cas ce régime ait été défini par la jurisprudence et dans l'autre, par la loi.

- Enfin, les deux droits s'intègrent, ainsi qu'on le verra, dans le **dispositif unioniste** de la Convention de Paris du 20 mars 1883 sur la protection de la propriété industrielle.

Outre l'absence de recherche d'antériorité précédemment citée, cinq traits dominants différencient, en revanche, le droit des marques de celui des brevets.

- En premier lieu, ce droit accorde, dans des conditions particulières, une protection aux **marques notoires**, alors même que celles-ci n'auraient pas été déposées. Une invention notoire ne sera, par contre, jamais protégée de droit.

- Ensuite, la **sanction de la contrefaçon** peut être mise en oeuvre tant au plan civil qu'au plan pénal, alors que le droit des brevets n'ouvre à cet égard que la seule voie civile <sup>(1)</sup>.

- En troisième lieu, la **durée de la protection** obéit à un schéma différent. Alors que dans le souci de faire bénéficier la collectivité du progrès technique dont il est une pièce, le brevet ne se voit protégé que pendant vingt ans, la marque est couverte indéfiniment sous la réserve d'une simple procédure de

---

*(1) Votre commission vous proposera, lors de l'examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à la propriété industrielle, de rétablir le délit de contrefaçon en matière de brevets, supprimé en 1978.*

renouvellements successifs. Autre différence, le droit français des marques prévoit la déchéance du titre dans certains cas de figure ; ainsi si la marque en vient à désigner, du fait de son propriétaire, le produit lui-même. Un tel régime est absent en droit des brevets.

- Ensuite, le droit français des marques comporte un régime de **marques collectives** dont on ne trouve aucune trace dans le droit des brevets.

- Enfin, ainsi qu'on l'a noté, le droit des marques relève depuis peu d'un **dispositif communautaire** alors que le droit du brevet s'est trouvé refondu sur la base d'un régime européen, hors CEE, défini par une **convention spécifique** signée à Munich, le 5 octobre 1973.

Cependant, les deux droits se rencontrent à nouveau quant aux difficultés rencontrées à la mise en place d'un dispositif exclusivement communautaire se superposant aux différents régimes nationaux : tant le brevet communautaire que la marque communautaire, destinés à s'appliquer dans l'ensemble des Etats membres, n'ont pu encore entrer en vigueur, quoique pour des raisons différentes.

- Votre commission a rappelé dans son rapport n° 233 précité la création du *brevet communautaire* par un accord des Etats membres de la CEE signé à Luxembourg le 5 décembre 1975. Cet accord a défini les contours d'un brevet aux effets uniformisés dans l'ensemble de la Communauté ayant vocation à remplacer les brevets nationaux. Toutefois, l'accord de Luxembourg n'est pas encore entré en vigueur. De nombreuses difficultés demeurent, notamment quant au schéma général du titre de même qu'à l'égard du régime contentieux susceptible de s'appliquer. De plus, de l'avis de nombreux spécialistes, la substitution du brevet communautaire aux brevets nationaux ne pourra intervenir que très lentement.

- La *marque communautaire*, pour sa part, a donné lieu à une proposition de règlement de la Commission européenne. Cette proposition jette les bases d'une procédure de dépôt unique de la marque auprès d'un office communautaire, le titre se voyant protégé d'une manière uniforme dans l'ensemble des Etats membres. Cependant, si ce schéma a reçu l'accord du Conseil des ministres de la CEE, il n'en a pas été de même de trois points particulièrement délicats :

- le choix du siège de l'office communautaire et de la langue de procédure se révèle un premier point d'accrochage. Le Gouvernement français soutient la candidature de notre pays quant

à l'implantation de cet office, la ville de Strasbourg étant tenue à juste raison pour le meilleur site de cette implantation. La candidature de notre pays s'asseoit sur la grande tradition de la France en matière de marques et sur le premier rang qu'elle occupe en termes de dépôts enregistrés.

Cependant, cette candidature n'est pas admise par l'ensemble du Conseil.

- la mise en place éventuelle d'une procédure de recherche des antériorités susceptibles de s'opposer à l'enregistrement de la marque constitue une deuxième difficulté. Cette mise en place a été proposée par deux Etats, la Grèce et le Royaume-Uni, favorables à l'établissement d'un registre purgé de toute marque antériorisée. Cependant, la très grande diversité des situations d'un point à un autre du territoire de la Communauté comme le très grand nombre de marques déposées dans l'ensemble des douze Etats membres semblent rendre difficile l'établissement d'une telle procédure.

Aussi, la proposition de règlement, s'abstenant de définir un dispositif de recherche, détermine une procédure d'opposition permettant à tout propriétaire d'une marque de faire échec au dépôt.

Néanmoins, cette procédure n'aurait pas encore reçu un accueil unanime (1).

- le schéma juridictionnel envisageable constitue pour sa part, comme dans le cas du brevet communautaire, une dernière difficulté difficile à résoudre.

Le régime français des marques est aujourd'hui déterminé par la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964. Ce texte relativement bref a été complété par une abondante jurisprudence. Il se fonde sur un schéma classique protégeant le propriétaire de la marque, dans les conditions que l'on a rappelées, et s'inscrit, ainsi qu'on l'a vu, dans un cadre préalable de nature internationale, défini par la Convention de Paris du 20 mars 1883 sur la protection de la propriété industrielle.

La place de la norme internationale dans le droit français des marques n'est pas cependant de même nature que celle qu'elle occupe dans le droit des brevets. En effet, l'adoption de règles interétatiques en matière de brevets a eu pour source la prise de conscience - ancienne - des nations que le progrès technique contribue

---

(1) Il est à noter que la présente proposition de loi introduit une telle procédure quant aux marques déposées en France.

par delà les frontières au progrès du genre humain dans son ensemble. Dans le cas des marques, la norme a eu pour origine le souci des industriels de développer leurs ventes dans l'ensemble des pays sans que la législation applicable puisse mettre en péril la protection due à la marque.

Néanmoins, c'est la même convention de Paris qui a accordé au propriétaire d'un brevet, comme à celui d'une marque, des facilités fondées notamment sur la mise en place d'un régime dit de priorité permettant qu'une demande formée dans un pays soit considérée comme une demande déposée dans le pays d'origine. Ce régime de priorité se trouve intégré de droit dans la législation française des marques.

Différents accords ont complété ce mécanisme d'origine :

- un premier accord, l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, plusieurs fois modifié, a organisé un régime d'enregistrement international des marques.

- ensuite, un arrangement conclu à Nice en 1957 a établi une classification internationale des produits et services facilitant l'enregistrement.

Par ailleurs, dans le cadre communautaire, un mécanisme distinct du régime prévu par la directive du 21 décembre 1988 a été défini par un règlement n° 3852/86 du 1er décembre 1986 *fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon.*

## **II. LA DIRECTIVE N° 89/104/CEE DU 21 DÉCEMBRE 1988 RAPPROCHANT LES LÉGISLATIONS DES ETATS MEMBRES SUR LES MARQUES**

Adoptée après une longue négociation témoignant de la difficulté de la matière, la directive du 21 décembre 1988 se présente comme une première étape quant au rapprochement de la législation des Etats membres relative aux marques. Le texte même de la directive insiste sur ce point.

Celui-ci rappelle ainsi, dans un premier temps, que les législations des différents Etats membres comportent des disparités

---

(1) La Convention de Munich du 5 octobre 1973 a pour sa part mis en place un dispositif similaire en matière de brevet.

susceptibles d'entraver la liberté de circulation ainsi que la libre prestation de service et de fausser la concurrence. Il observe cependant qu'il n'apparaît pas nécessaire, pour le moment, de procéder à un rapprochement total de ces législations et qu'il est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Néanmoins, avant de présenter le cadre de son intervention, la directive souligne qu'*«il importe de ne pas méconnaître les solutions et les avantages que le régime de la marque communautaire peut offrir aux entreprises désireuses d'acquérir des marques»*.

Ainsi, la directive n'apparaît bien qu'une étape sur le chemin de la marque communautaire.

Le texte communautaire détermine, dans un second temps, les limites de l'intervention communautaire en matière de marques.

- Il rappelle, en premier lieu, que la directive n'enlève pas aux Etats membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage mais ne régit que leurs rapports avec les marques acquises par l'enregistrement.

- Ensuite, il précise que les Etats membres gardent également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement. Il leur appartient, par exemple, de déterminer la forme des procédures d'enregistrement et de nullité, de décider si les droits antérieurs doivent être invoqués dans la procédure d'enregistrement ou dans la procédure de nullité ou dans les deux ou encore, dans les cas où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans la procédure d'enregistrement, de prévoir une procédure d'opposition ou un examen d'office ou les deux. Les Etats membres conservent par ailleurs la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques.

- En troisième lieu, la directive n'exclut pas l'application aux marques des dispositions du droit des Etats membres autres que le droit des marques telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs.

- Dans un quatrième temps, la directive indique que la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soit

en principe subordonnée, dans tous les Etats membres, aux mêmes conditions : la directive se propose à cette fin d'établir une liste **exemplative** des signes susceptibles de constituer une marque, s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise ou ceux d'autres entreprises. En revanche, elle se veut énumérer de manière **exhaustive** les motifs de refus à l'enregistrement ou de nullité concernant la marque elle-même, par exemple l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et les droits antérieurs, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les Etats membres qui pourront maintenir ou introduire dans leurs législations les motifs en question.

- La directive indique ensuite que pour **réduire le nombre total des marques** enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe d'exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de **déchéance**.

- Enfin, disposition particulièrement novatrice, la directive introduit le régime dit de la **forclusion par tolérance** selon lequel le propriétaire de la marque ne peut plus demander la nullité ou s'opposer à l'usage d'une marque postérieure à la sienne dont il a sciemment toléré l'usage durant une longue période sauf si la marque postérieure a été demandée de mauvaise foi.

- La directive affirme par ailleurs la nécessité d'une **protection équivalente** des marques enregistrées dans l'ensemble des Etats membres, précisant les différents cas d'atteinte à la marque susceptibles d'être pris en compte.

Dix-sept articles, dont quinze de fond et deux de forme, illustrent ensuite ces différents principes.

- L'article premier de la directive détermine le **champ d'application** de celle-ci. Celui-ci s'étend aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un Etat membre ou auprès de l'office des marques du Benelux ou qui ont fait l'objet d'un enregistrement international produisant effet dans un Etat membre <sup>(1)</sup>.

---

(1) La directive vise dans ce cas les demandes formées dans le cadre de l'arrangement de Madrid.

- L'article 2 définit les signes susceptibles de constituer une marque. C'est ainsi que peuvent constituer un tel signe tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, à condition que ces signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

- L'article 3 énumère les motifs de refus ou de nullité. Il prévoit que sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés un ensemble de signes repris du droit commun des différents Etats membres. Ainsi qu'on l'a vu, cette liste se veut exhaustive, la directive ouvrant cependant aux Etats membres une faculté quant à la définition de cas supplémentaires de refus à l'enregistrement ou de nullité.

- L'article 4 énumère des motifs supplémentaires de refus à l'enregistrement ou de nullité tendant à régler les conflits susceptibles d'intervenir entre la marque et des droits antérieurs.

- Combiné à l'article 6 qui limite les effets du titre dans quatre cas particuliers, l'article 5 détermine les droits conférés par la marque. Il affirme à cet égard le droit exclusif du propriétaire de la marque sur celle-ci.

- L'article 7 introduit une disposition particulière. Il prévoit que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire, sauf motif légitime, d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement (1).

- L'article 8 rappelle la faculté pour le titulaire de consentir des licences, et détermine le cadre des rapports de celui-ci et de son licencié.

- L'article 9 introduit le régime de la forclusion par tolérance précédemment présenté.

- Les articles 10 à 14 jettent les bases du régime de la déchéance de la marque pour non usage.

- L'article 15 enfin permet aux Etats membres de définir un régime d'enregistrement de marques collectives, de garantie ou de certification.

---

(1) Règle dite de l'épuisement du droit conféré par la marque.

### III. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi soumise à notre examen comporte trente neuf articles, répartis sous six titres successifs (1). Elle comporte, quant à la mise en conformité du droit français des marques avec la directive du 21 décembre 1988 d'une part, aux adjonctions et compléments au droit en vigueur non prévus par la directive, d'autre part, deux ensembles à peu près équilibrés.

Quatre groupes de dispositions du texte soumis à notre examen correspondent à la mise en conformité.

- Un premier groupe se propose de redéfinir les signes susceptibles de constituer une marque et les motifs de refus à l'enregistrement ou de nullité de la marque. Sur ce dernier point, la proposition de loi supplée au silence du texte de 1964.

- En second lieu, la proposition de loi détermine l'étendue des droits conférés par la marque ainsi que la limitation des effets de celle-ci, comme l'«épuisement» du droit conféré par le titre.

- Ensuite, disposition particulièrement novatrice, la proposition de loi introduit en droit français le mécanisme dit de la forclusion par tolérance prévu par la directive.

- Enfin, elle précise les conditions de la déchéance des droits à la marque.

Ce sont cinq groupes de dispositions qui, à leur tour, modifient ou complètent le droit en vigueur sans emprunter à la directive.

- Un premier groupe organise la procédure d'opposition créée par la proposition de loi.

- En second lieu, la proposition de loi introduit une action en revendication comparable à celle existant en matière de brevets.

- Ensuite, le texte soumis à notre examen complète le droit des marques d'un mécanisme de relèvement des déchéances emprunté au droit des brevets.

---

(1) A la différence du projet de loi relatif à la propriété industrielle, la proposition de loi ne s'intègre pas dans le texte en vigueur mais lui substitue un texte nouveau.

- Au titre d'un quatrième groupe de dispositions, il refond par ailleurs les règles applicables aux marques collectives.

- Enfin, la proposition de loi détermine une procédure de saisie par les douanes des marchandises présumées contrefaites, étendant le régime déjà applicable en droit français en vertu du règlement du 1er décembre 1986 présenté plus haut.

#### **IV. LES ORIENTATIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS**

Votre commission des Lois se montre favorable à l'économie générale de la présente proposition de loi. Elle se félicite notamment des modifications et compléments apportés au droit en vigueur. La mise en harmonie avec la directive du 21 décembre 1988 lui paraît par ailleurs participer fort opportunément à la mise en place progressive d'un régime de la propriété industrielle pleinement en accord avec le traité de Rome.

Elle vous proposera cependant plusieurs amendements s'articulant autour de deux orientations principales :

- Un premier groupe d'amendements se proposera de mettre plusieurs points du texte davantage en accord avec le texte de la directive.

- Un second groupe précisera quant à lui certaines des modifications proposées non prévues par la directive.

Votre commission vous demandera par ailleurs de mieux affirmer les droits des collectivités territoriales quant à l'utilisation de leur nom ou de leur image comme marque. Cette affirmation sera la matière d'amendements aux articles 4 et 7, ainsi que d'un amendement avant l'article 7. Elle sera présentée dans le cadre du commentaire de l'article 4.

Votre commission se félicite en tout état de cause de l'accord des deux assemblées sur les grandes lignes de la proposition de loi et espère qu'un texte commun pourra résulter des seules lectures successives de la proposition de loi par les deux chambres.

## EXAMEN DES ARTICLES

### TITRE PREMIER DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE



#### *Article premier*

#### Définition de la marque

Empruntant à la fois à la directive du 21 décembre 1988 et à la loi du 31 décembre 1964, l'article premier se propose de définir le concept de marque.

Aux termes de son alinéa premier, la marque est «*un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits et services pouvant faire l'objet d'une activité d'une personne physique ou morale*».

L'article présente ensuite une énumération illustrative mais non limitative des dénominations et signes susceptibles de constituer une marque.

C'est ainsi que peuvent être retenus :

- «**les dénominations** sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles.
- **les signes sonores** tels que sons, phrases musicales ;
- **les signes figuratifs** tels que dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs ; **les formes**, notamment celles du produit ou de son

conditionnement ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs».

Le texte de la proposition de loi prévoyait de viser expressément, quant à cette dernière catégorie, «*les signes figuratifs à deux ou trois dimensions*».

L'Assemblée nationale a souhaité supprimer cette référence, estimant à juste raison qu'elle était soujacente dans le texte de l'article.

A la différence du droit actuel, l'article prévoit, on l'aura noté, le dépôt de *signes sonores*, à condition toutefois que ceux-ci soient susceptibles d'une représentation graphique (notes, etc...).

Votre commission se montre favorable au schéma général retenu par l'article.

Cependant elle croit devoir vous proposer trois précisions.

En premier lieu, elle vous demande de souligner par **amendement** que la marque est un signe *distinctif*. Cette caractéristique est en effet essentielle et donne lieu, au demeurant, à une abondante jurisprudence.

Ensuite, elle vous propose par un deuxième **amendement** de compléter l'énumération indicative figurant au c) ; elle vous demande de préciser que pourront également être retenus comme marques les *hologrammes, logos et images de synthèse*. En outre, elle vous suggère de prévoir également, par un troisième **amendement**, que pourront être prises en compte les formes caractérisant un *service*.

Enfin, au titre d'un dernier **amendement**, elle vous demande de modifier sur un point particulier la rédaction du premier alinéa de l'article. L'alinéa fait en effet référence aux produits et services *pouvant faire l'objet de l'activité* d'une personne physique ou morale. Or cette adjonction éloigne le texte de la directive.

## Article 2

### Caractère distinctif de la marque

Le présent article détermine les conditions dans lesquelles l'un des signes prévus à l'article premier pourra être considéré comme revêtu d'un caractère distinctif. Il emprunte à cet égard au droit en vigueur.

En premier lieu, le caractère distinctif du signe s'appréciera à l'égard des produits ou services désignés. Cette condition est aujourd'hui fermement établie en droit français des marques. C'est ainsi, par exemple, qu'un signe peut être distinctif pour un produit ou un service et ne pas l'être pour un autre.

L'article énumère ensuite les signes ou dénominations dépourvues de caractère distinctif. Il procède à cet égard d'une toute autre manière que la directive : celle-ci prévoit en effet le rejet à l'enregistrement ou la nullité des signes dépourvus de caractère distinctif cités comme tels dans le seul b) du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive. La loi en revanche range parmi les signes non distinctifs les signes cités aux c), d) et e) dudit paragraphe.

C'est ainsi, que pour l'article, sont dépourvus de caractère distinctif :

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

- les signes 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 ;

- les signes constitués exclusivement, soit par la **forme** ou la **couleur** imposée par la nature ou la fonction du produit, soit par la **forme** qui confère à ce dernier sa valeur substantielle».

La jurisprudence abonde d'exemples faisant application des exclusions ainsi prévues, reprises, ainsi qu'on l'a vu, du droit actuel.

L'article prévoit par ailleurs que le caractère distinctif du signe peut être acquis par l'usage.

Votre commission se montre favorable au présent article. Cependant elle croit devoir apporter une précision quant à l'acquisition du caractère distinctif par l'usage. En effet, l'article semble aller au-delà de ce que prévoit la directive en la matière. Celle-ci permet en effet une telle acquisition, aux termes de son article 3, paragraphe 3. Cependant, elle ne donne pas au principe la portée absolue que lui confère le premier alinéa de l'article 2 de la proposition de loi.

Aussi, votre commission vous propose l'adoption de deux amendements précisant les conditions de cette acquisition.

Ensuite, par un deuxième amendement, elle croit devoir vous suggérer de rédiger le c) de l'article d'une manière plus fidèle au e) du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive, en écartant notamment toute référence aux signes constitués exclusivement par la couleur imposée par la nature ou la fonction du produit. En effet, une telle référence ne figure pas au e) précité. Cette modification ne fera cependant pas obstacle au rejet à l'enregistrement ou à la nullité dans le cas d'un dépôt d'une couleur servant exclusivement à désigner une caractéristique du produit ou du service. Dans ce dernier cas toutefois, il se fera application à cet effet du b) du présent article.

Enfin, votre commission vous demande d'adopter à ce même b), par un amendement, une précision rédactionnelle.

### Article 3

#### Signes ne pouvant être adoptés comme marques

Empruntant à son tour à la fois au droit en vigueur et à la directive, le présent article énumère les signes ne pouvant être retenus comme marques ou élément de marques.

L'article exclut ainsi

- les signes visés à l'article 6 ter de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle -c'est-à-dire pour l'essentiel les emblèmes nationaux et officiels-,

- ceux contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou dont l'utilisation est légalement interdite,

- ceux enfin de nature à **tromper le public** notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

L'article énumère de la sorte ce qu'il est convenu d'appeler les *motifs absolus* de rejet à l'enregistrement ou de nullité de la marque, c'est-à-dire ceux qui conduisent obligatoirement à rejet par le directeur général de l'INPI. Il se différencie ainsi de l'article 4, présentant les seuls *motifs relatifs* de nullité de marque, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent être pris en compte que dans le seul cadre de la procédure d'opposition prévue à l'article 7, ou dans celui d'une action en nullité. Le directeur général de l'INPI n'est pas en effet autorisé à rejeter *proprio motu* une demande d'enregistrement sur la base d'un tel motif. Il ne peut, par exemple, rejeter de sa propre initiative une marque antériorisée.

Comme dans les cas précédents, la jurisprudence abonde d'exemples de signes rejetés sur la base de ces différents motifs.

L'Assemblée nationale a apporté au présent article une précision d'ordre rédactionnel.

Votre commission vous demande d'adopter l'article ainsi modifié dans le texte de l'Assemblée nationale.

#### Article 4

##### Protection des droits antérieurs

Complétant le dispositif prévu à l'article 3, le présent article interdit l'emploi comme marque de signes sur lesquels existent des droits antérieurs. Comme on l'a vu, il se différencie toutefois de l'article 3 dans la mesure où celui-ci énumérait les signes devant être rejetés par eux-mêmes à l'enregistrement. La mise en jeu des dispositions du présent article relève en revanche de la seule initiative du titulaire de ces droits, soit au titre d'une opposition, soit à celui d'une instance en nullité.

L'article présente ensuite à titre indicatif, mais non limitatif, les signes susceptibles de porter une telle atteinte. Il prévoit ainsi que ne peuvent être retenus les signes portant atteinte :

- 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 ;

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

- à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un même risque ;

- à une appellation d'origine protégée ;

- aux droits d'auteur ;

- aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

- au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme, ou à son *image*, cette dernière précision ayant été apportée par l'Assemblée nationale.

La proposition de loi, en réservant l'ensemble des droits antérieurs, adopte ainsi un schéma différent du texte de la directive, laquelle, ainsi qu'on l'a vu dans l'exposé général du présent rapport, établit une liste limitative des motifs de nullité. Elle avait en revanche retenu le même schéma, à l'article 3, quant aux motifs absolus de rejet ou de nullité, énumérés restrictivement.

Outre la précision qu'elle y a apportée, comme vu plus haut, l'Assemblée nationale a modifié le présent article sur trois points d'ordre rédactionnel et a complété l'énumération indicative présentée ci-dessus d'une protection spécifique du droit à l'image.

» Votre commission se montre favorable à l'article ainsi soumis à notre examen.

Elle vous propose cependant de le compléter d'une précision particulière tendant à régler une difficulté signalée à votre rapporteur par notre collègue Christian Bonnet en sa qualité de Président de l'Association nationale des Maires des stations classées et des communes touristiques.

En effet, il apparaît que le nom de ces communes constitue une fréquente tentation en matière de marque. Le prestige ou la renommée associés à des noms tels *Deauville, Cannes, St Tropez, etc.*, conduit en effet nombre de déposants à souhaiter adjoindre le nom de

ces communes à leur produit. Or, malheureusement, la qualité de ces produits n'est que rarement en rapport avec l'image de la commune.

Face à cette situation, la commune peut être certes protégée à trois titres ;

- si le nom de la commune est protégé dans le cadre de la législation des appellations d'origine, par le jeu des dispositions du d) du présent article qui interdit l'enregistrement comme marque d'une telle appellation ;

- si la commune a déposé la marque, au titre du droit général de la protection générale prévue par la loi ;

- si la marque est susceptible de tromper le public, par le jeu du c) de l'article 3 interdisant l'enregistrement dans un tel cas.

Cependant, la commune n'est paraît que faiblement protégée lorsque le dépôt porte atteinte par lui-même, sans que l'on se trouve dans l'un des trois cas précédents, au nom et à l'image de la collectivité.

Aussi, il importe de prévoir une solution à ce problème. Certes le présent article 4 prévoit que ne peut être retenu comme marque un signe portant atteinte au droit de la personnalité d'un tiers. Cependant, pour certains, une collectivité territoriale ne disposerait pas d'un droit de la personnalité aussi étendu qu'une personne morale ou physique. Dans ces conditions, la commune pourrait se voir déboutée en pareil cas d'une action tendant à la protection de son nom ou de son image.

Aussi, votre commission vous propose par amendement de compléter l'énumération prévue au présent article d'une disposition interdisant l'adoption comme marque d'un signe portant atteinte au nom ou à l'image d'une collectivité territoriale.

## TITRE II

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

#### Article 5

#### Acquisition de la propriété de la marque

Clarifiant le droit en vigueur, le présent article définit les conditions dans lesquelles s'acquiert la propriété de la marque. Dans le droit actuel, cette propriété est réputée naître *« par le premier dépôt, valablement effectué conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, qui déterminent les modalités et conditions dudit dépôt ainsi que les actes ou paiements de taxe qui en perpétuent l'existence »*.

Cependant, de l'avis des praticiens, la règle manque par elle-même de clarté. Certes, la jurisprudence en a précisé la portée : c'est ainsi que l'action en contrefaçon n'est ouverte, en fait, qu'à compter de l'enregistrement. Une nouvelle rédaction est apparue cependant nécessaire.

Aussi, la proposition de loi dispose que *« la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement »* étant entendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article, *« l'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande »*.

L'article rappelle par ailleurs le caractère perpétuel de la protection, dans des formes cependant différentes du droit actuel. La loi du 31 décembre 1964 prévoit en effet que *« le dépôt de la marque produit ses effets pendant dix ans. La propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par dépôts successifs soumis au paiement d'une taxe »*. La proposition de loi prévoit quant à elle dans le texte qui nous est transmis, que *« l'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période de dix ans renouvelable »*.

La disparition de la procédure de dépôts successifs résultant de cette nouvelle rédaction ouvre la voie à la procédure simplifiée d'enregistrement prévue à l'article 10 de la proposition de loi.

Il est à noter que l'article 5 employait l'expression : «*pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable*». L'Assemblée nationale a souhaité supprimer l'adverbe *indéfiniment*.

Votre commission se montre favorable à l'article soumis à notre examen. Craignant cependant que la suppression décidée par l'Assemblée nationale conduite à débat, elle vous propose de rétablir l'adverbe supprimé par la Première chambre.

### *Article 6*

#### **Modalités du dépôt**

Le présent article détermine les modalités du dépôt. Il prévoit que la demande d'enregistrement est présentée et publiée dans des formes et conditions fixées par le présent projet et précisées par décret en Conseil d'Etat. Il dispose cependant que la demande doit comporter au minimum le modèle de la marque et l'énumération de produits et services auxquels elle s'applique. L'article prévoit par ailleurs que le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.

Ces différentes dispositions sont la simple reprise du droit actuel. En leur qualité de règles de procédure, elles échappent à la directive, aux termes mêmes de celles-ci, comme rappelé dans l'exposé général du présent rapport.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

### *Article additionnel avant l'article 7*

#### **Observations formulées auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle**

Avant l'article 7, votre commission vous demande d'adopter un amendement tendant à l'insertion d'un article additionnel reprenant les dispositions du paragraphe I de l'article 7 du texte soumis à notre examen.

Ce paragraphe a été ajouté par la Première chambre au texte de la proposition de loi. Il a pour objet de permettre à toute personne intéressée de formuler des observations auprès du directeur de l'INPI pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement.

Votre commission se montre favorable à cette initiative, bien qu'une telle faculté soit dépourvue de tout effet en droit. Il apparaît cependant utile de suggérer la formation de telles observations, celles-ci pouvant compléter les différents éléments d'information détenus par l'INPI.

Elle vous proposera cependant de compléter le dispositif. Dans le but en effet de permettre aux collectivités territoriales d'user utilement d'une telle faculté, elle vous demandera de prévoir que la collectivité intéressée soit informée de toute demande d'enregistrement d'un signe ou d'une dénomination incluant son nom.

//

#### Article 7

#### Procédure d'opposition

L'article 7 de la proposition de loi introduit dans le droit français des marques, comme indiqué dans l'exposé général du présent rapport, une innovation particulièrement intéressante : il crée une procédure d'opposition à l'enregistrement des marques. Plus précisément, l'article ouvre la faculté au propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, au propriétaire d'une marque antérieurement notoirement connue ou au bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation de s'opposer dans un délai de deux mois à l'enregistrement.

Ainsi qu'on l'a vu dans l'exposé général, la proposition de loi emprunte à cet égard à la proposition de règlement en cours d'élaboration relative à la marque communautaire. On a noté en effet que devant la difficulté de mettre en place un dispositif de recherche des antériorités, la Commission européenne a proposé la mise en place d'une telle procédure destinée à éviter préventivement la multiplication de contentieux ultérieurs en nullité résultant de l'enregistrement probable de marques antérieures.

Cette procédure, en revanche, n'a pas été envisagée par la directive du 21 décembre 1988.

//

Il est cependant apparu opportun devant le nombre très important de demandes d'enregistrements observées en France, de recourir à une même technique, largement employée à l'étranger.

Votre commission se montre favorable dans ses grandes lignes à la procédure prévue par le présent article. Celle-ci devrait en effet sensiblement réduire les contentieux en nullité susceptibles d'intervenir dans une matière dont on a souligné le caractère délicat. De surcroît, cette procédure témoigne du souci d'inciter les entreprises à une «veille» procédant de la même vigilance que celle que votre commission réclamait des mêmes entreprises en matière de brevets lorsqu'elle vous proposait, lors de l'examen du projet de loi relatif à la propriété industrielle en première lecture, la réduction de la prescription de l'action en nullité. Votre commission avait en effet insisté sur la nécessité de développer une «veille technologique» nouvelle des entreprises, espérant conduire ces entreprises à anticiper davantage dans un domaine particulièrement évolutif.

La proposition de loi prévoyait que l'opposition serait réputée *retirée* faute d'une décision dans un délai *fixé par décret en Conseil d'Etat*. L'Assemblée nationale a modifié ce dispositif et a prévu que l'opposition serait seulement réputée *rejetée* faute d'une décision dans un délai de *six mois*.

Votre commission se montre également favorable au souci qu'a eu la Première chambre de fixer le délai de réponse dans le texte même de la proposition. Cependant, elle pense que l'application du droit commun aux termes duquel le silence de l'Administration vaut rejet, le délai eut-il été porté de quatre à six mois à cet égard, ne peut être retenu dans une matière où une décision apparaît absolument indispensable.

Aussi, elle vous demande par amendement de prévoir que l'autorité statuera sur la demande dans le délai de six mois.

Cette obligation aura une sanction : l'auteur d'une demande qui n'aurait pas reçu réponse dans le délai prévu pourra engager la responsabilité de l'Etat en application du droit général.

Votre commission se montre enfin en accord avec une adjonction proposée par l'Assemblée nationale à la fin de l'article. Dans le but de favoriser le règlement négocié de certaines affaires, la Première chambre a en effet souhaité que le délai puisse être suspendu sur demande conjointe des parties dans le cas d'une opposition fondée sur une demande d'enregistrement de marques

ainsi que dans celui d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété.

Elle vous propose cependant par un dernier amendement de fixer une échéance maximum à la suspension proposée.

### *Article 8*

#### **Action en revendication**

Le présent article constitue, ainsi qu'on l'a vu dans l'exposé général du présent rapport, une seconde innovation, non prévue, elle aussi, par la directive. Il introduit en droit des marques une action en revendication empruntant au droit des brevets. L'article prévoit en effet que toute personne estimant avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice si un enregistrement a été demandé, soit en fraude de ses droits, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle. Cette action s'apparente ainsi à celle qui permet à l'inventeur frauduleusement dépossédé de son invention d'en réclamer de la même manière la propriété.

L'article prévoit par ailleurs que l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

Votre commission se montre favorable à l'introduction de cette procédure spécifique se substituant aux procédures de droit commun plus complexes quant à la reconnaissance de la propriété de l'intéressé en la matière.

Elle vous demande d'adopter l'article sans modification.

### *Article 9*

#### **Motifs de rejet de la demande d'enregistrement**

Le présent article détermine les motifs de rejet de la demande d'enregistrement.

Il prévoit le rejet dans trois hypothèses :

- si la demande ne satisfait pas aux conditions de forme prévues à l'article 6 de la proposition de loi ;

- si le signe ne peut constituer une marque en application des articles premier et 2 de la proposition de loi -c'est-à-dire s'il n'est pas un signe distinctif- ou s'il ne peut être adopté comme marque en application de l'article 3 ;

- si une opposition éventuelle à l'enregistrement, formée en application de l'article 7, est reconnue justifiée.

L'article prévoit par ailleurs que lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.

L'article confère ainsi à l'Institut national de la propriété industrielle, comme dans le droit actuel, une mission d'examen de la demande d'enregistrement. Sur la base de cet examen, l'Institut dispose de deux catégories de motifs de rejet :

- des motifs de rejet d'ordre absolu résultant des articles premier, 2 et 3 de la proposition de loi ;

- des motifs relatifs de rejet résultant de l'examen d'une éventuelle opposition formée en application de l'article 7.

L'Institut enfin peut rejeter la demande pour un motif de forme.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

#### *Article additionnel après l'article 9*

#### **Enregistrement provisoire**

Après l'article 9, votre commission vous demande d'adopter un amendement tendant à l'insertion d'un article additionnel prévoyant une procédure d'enregistrement provisoire nonobstant l'opposition formée en application de l'article 7.

En effet, il apparaît que la protection des marques à l'étranger impose fréquemment un enregistrement rapide de la marque en France. Or, six mois sont prévus quant à la décision de l'autorité sur la demande d'opposition. Certes, celle-ci peut statuer

dans un délai plus bref. Néanmoins, dans le cas contraire, l'absence d'enregistrement peut empêcher une telle protection.

Il est donc proposé de prévoir une procédure d'enregistrement provisoire dans le cas où le déposant justifie que cette formalité est indispensable à cette protection, l'enregistrement étant toutefois rapporté en tout ou partie dans le cas d'une opposition reconnue ultérieurement fondée.

#### *Article 10*

### **Renouvellement de l'enregistrement**

Le présent article détermine les conditions pratiques du renouvellement de l'enregistrement prévu à l'article 5. Ainsi qu'on l'a vu, ce dernier article a supprimé la procédure actuelle de dépôts successifs. Cependant, une formalité subsistera : l'enregistrement renouvelé.

D'après les informations réunies par votre rapporteur, cet enregistrement sera réduit au minimum, selon des modalités et dans des délais fixés en Conseil d'Etat. Il ne sera soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des articles premier, 2 et 3 de la proposition de loi, prévues à l'article 9, ni à la procédure d'opposition prévue à l'article 7.

Il importe cependant d'observer que cet enregistrement simplifié ne pourra jouer que dans le cas où le signe ne sera ni modifié, ni étendu à la désignation de produits ou services nouveaux.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

#### *Article 11*

### **Relèvement des déchéances**

Introduisant dans le droit des marques, une disposition du droit actuel des brevets, le présent article permet au demandeur qui n'a pas respecté les délais prévus en matière d'enregistrement ou en matière d'enregistrement renouvelé qui justifie d'un empêchement

qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, d'être relevé des déchéances encourues.

Cette procédure de relèvement a fait ses preuves en droit des brevets. Son extension au droit des marques paraît donc opportune.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

### TITRE III

## DES DROITS CONFÉRÉS PAR L'ENREGISTREMENT

#### Article 12

#### Propriété de la marque

#### Contrefaçon

L'article 12 complète les dispositions de l'article 5 de la proposition de loi. Il prévoit que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété de cette marque pour les produits et services désignés. Comme l'article 5, cependant, il recourt à un concept différent de celui de la directive, laquelle s'abstient de se référer à la notion de *propriété* pour retenir celle de *droit exclusif* (1). Cette différence de terminologie répond cependant au poids des traditions : le droit français des marques, comme celui des brevets, recourt à une telle notion de *propriété* ; néanmoins, c'est bien de *droit exclusif* qu'il entend parler. Ainsi, la directive et la proposition de loi apparaissent-elles en concordance.

L'article indique ensuite que l'atteinte portée à ce droit constitue une *contrefaçon* engageant la responsabilité civile de son auteur, disposition non explicitement prévue par la loi du 31 décembre 1964 mais affirmée par une jurisprudence constante.

Il prévoit enfin que constitue une atteinte au droit sur la marque la violation des interdictions prévues par l'article 13.

---

(1) De la même manière, la directive n'emploie jamais le mot de *propriétaire* auquel elle préfère celui de *titulaire*.

L'article ouvre ainsi l'une des deux voies traditionnellement offertes à la victime de la contrefaçon, la voie civile. Il doit cependant être relié à l'article 34 de la proposition de loi déterminant en parallèle une voie pénale.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

### Article 13

#### Protection de la marque.

Le présent article énumère les interdictions relatives à la marque. Il emprunte au droit en vigueur, mais se conforme également à la directive –largement reprise sur ce point de celui-ci–, notamment à son antépénultième considérant distinguant les cas d'identité et ceux de simple similitude et tenant pour indispensable «*d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion*». C'est ainsi qu'il prévoit que sont prohibées, sauf autorisation du propriétaire :

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

- la suppression ou la modification d'une marque, régulièrement apposée.

Dans un second temps, il prohibe, sauf autorisation du propriétaire, à condition toutefois qu'un risque de confusion dans l'esprit du public puisse naître :

- la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

- l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

L'article réserve ensuite un cas particulier, imposé par le traité de Rome. Il prévoit en effet que ces différentes interdictions ne

s'étendent pas à l'usage fait d'une marque pour 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 justes motifs tenant, notamment, à la modification ou à l'altération ultérieurement intervenue de l'état des produits.

Cette réserve résulte de l'application de l'article 7 de la directive, présenté dans le cadre de l'exposé général du présent rapport. Elle est connue sous le nom d'*épuiement du droit conféré par la marque*. Le souci de la directive, reprenant sur ce point une jurisprudence antérieure de la Cour de Justice, a été d'éviter que par le dépôt de marques n'apparaissent des phénomènes de répartition et de cloisonnement des marchés contraires à l'article 85 du traité de Rome.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sous une réserve rédactionnelle.

Votre commission vous demande de retenir le texte ainsi adopté par l'Assemblée nationale, modifié toutefois par deux amendements :

- un premier amendement complétant la liste des mots dont l'apposition auprès de la marque constitue également une atteinte à celle-ci ;

- un second amendement rapprochant davantage le dernier alinéa de l'article des termes de la directive.

#### Article 14

### Protection de la marque notoirement connue

La reconnaissance de marques notoirement connues par le droit des marques est une spécificité de celui-ci, rappelée dans l'exposé général du présent rapport. Elle part de l'idée que certaines marques ont acquis une telle renommée qu'une protection de la marque apparaît indispensable, alors même que cette renommée est apparue sans que le signe ait été déposé. De nombreux exemples de marques ainsi protégées peuvent être relevés. Il est à noter cependant

que certains fabricants ont tenu à déposer une telle marque en dépit de la protection de droit qui leur était accordée.

L'article prévoit que l'emploi d'une telle marque 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 que cet emploi constitue une exploitation injustifiée de la notoriété de cette dernière.

On note que l'article ne va pas jusqu'à assimiler un tel emploi à une contrefaçon, au sens de l'article 12 de la proposition de loi. Cependant, il prévoit la mise en cause de la responsabilité du fautif dans les mêmes termes que cet article.

Votre commission se montre favorable à l'économie générale de l'article. Toutefois, elle croit devoir vous proposer une rédaction plus en rapport avec la directive. L'expression «*notoirement connue*» est en effet réservée par celle-ci aux marques devant être protégées en application de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. La directive se propose néanmoins de couvrir les marques ayant acquis une renommée, qui ne seraient pas nécessairement des marques *notoirement connues* au sens de la convention. Ainsi, celles ayant acquis une notoriété circonscrite à une région ou à une certaine catégorie de consommateurs, lesquelles ne sont pas prises en compte par la convention.

A cet effet, votre commission vous propose par amendement de substituer à l'expression «*notoirement connue*» l'expression «*jouissant d'une renommée*» et de prévoir l'application du dispositif aux marques *notoirement connues* au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

#### Article 15

### Limitation des droits conférés par l'enregistrement

Le présent article se propose de limiter les droits conférés par l'enregistrement dans deux cas de figure. Il prévoit en effet que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

- dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;

- référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

L'article déroge ainsi sensiblement au régime de protection prévu par la proposition de loi. Certes, s'agissant du cas particulier de l'emploi par un tiers de bonne foi de son nom patronymique, il reprend les solutions proposées par le droit en vigueur reprises par la directive. S'agissant ensuite du cas des accessoires et pièces détachées, il est conforme à l'article 6 de la directive. Cependant, pour le reste, il va au-delà de celui-ci, lequel se limite à prévoir que le titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'usage d'un *droit antérieur de portée locale*.

Néanmoins, cette exception se veut régler la difficile coexistence de la marque, d'une part, de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne, d'autre part. De plus, elle est assortie d'un garde-fou : le dernier alinéa de l'article prévoit que le titulaire de l'enregistrement peut demander que cette utilisation soit limitée ou interdite si elle porte atteinte à ses droits.

L'Assemblée nationale a adopté l'article sous la réserve d'une modification purement formelle.

Votre commission vous demande de retenir le texte du présent article proposé par la Première chambre.

## Article 16

### **Protection de la marque dans la période précédant son enregistrement**

Le présent article se propose de protéger la marque dans la période précédant son enregistrement. Il prévoit à cet effet que les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à la demande. Cependant, l'article dispose que pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement.

Ainsi, l'article subordonne la protection de la marque, dans la période précédant son enregistrement, à l'initiative du demandeur. Ce régime de protection est apparu indispensable alors même que la marque est protégée dès son dépôt. En effet, la mise en jeu rétroactive des droits conférés par l'enregistrement n'est pas dans tous les cas de figure une solution pleinement satisfaisante.

Il est à noter toutefois que le tribunal ne statue pas sur le champ. En effet, l'article prévoit que celui-ci surseoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

### *Article 17*

#### **Auteur de l'action en contrefaçon**

#### **Prescription**

Le présent article réserve au propriétaire de la marque le droit d'engager l'action civile en contrefaçon. Il prévoit cependant d'ouvrir ce même droit au bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation à moins que celui-ci n'y soit pas autorisé par le contrat qui le lie au propriétaire de la marque et sous la réserve que celui-ci n'ait pas exercé ce droit après mise en demeure. L'article prévoit ensuite l'intervention, dans l'instance en contrefaçon de toute partie à un contrat de licence, dans le seul but toutefois d'obtenir la réparation du préjudice subi par celle-ci. Il limite enfin la prescription de l'action en contrefaçon à trois ans, harmonisation à cet égard de l'action civile, seule concernée par le présent article, et de l'action pénale définie à l'article 34.

Votre commission se montre favorable au présent article, dont le contenu se révèle classique. Elle vous demande donc de l'adopter sous la réserve toutefois d'un amendement de coordination avec le dispositif prévu par la proposition de loi en matière de nullité à l'article 22. Cette coordination présente un caractère obligatoire aux termes de la directive. L'article 22 a en effet introduit une disposition essentielle du texte européen, la *forclusion par tolérance*. Il prévoit que le titulaire du droit d'agir en nullité perd ce droit s'il a toléré l'usage de la marque pendant cinq ans en toute connaissance, à moins

que le dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Or, la directive propose un parallèle semblable en matière de contrefaçon.

Dans ces conditions, votre commission vous demande de prévoir l'irrecevabilité de toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage aura été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Elle vous propose néanmoins de renoncer à vous référer à la notion de « connaissance » prévue par la directive, comme elle vous le proposera également à l'article 22, une telle tolérance lui paraissant ne pouvoir être possible que lorsque l'intéressé est informé de la situation.

#### *Article additionnel après l'article 17*

#### **Interdiction provisoire**

Après l'article 17, votre commission vous demande l'adoption d'un amendement tendant à l'insertion d'un article additionnel introduisant, en matière de marques, la procédure d'interdiction provisoire du droit des brevets.

Cette procédure a constitué une innovation significative introduite par la loi du 27 juin 1984. Elle permet au président du tribunal statuant en la forme des référés, lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet faisant l'objet en France d'une exploitation industrielle effective et sérieuse (1) d'interdire à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, dès lors que ceux-ci entraîneraient un préjudice difficilement réparable (2) et à condition que l'action au fond apparaisse sérieuse.

Elle permet également au président du tribunal de se limiter à subordonner cette poursuite à la constatation de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire du brevet.

Il est apparu opportun d'introduire en droit des marques une même procédure.

---

(1) Cette condition a été supprimée lors du récent examen en première lecture au Sénat du projet de loi relatif à la propriété industrielle.

(2) Cette deuxième condition a également été supprimée lors de cet examen.

Aussi, votre commission vous propose de reproduire le texte prévu en matière de droit des brevets en l'adaptant au droit des marques.

### *Article 18*

#### **Saisie-contrefaçon**

A l'image de ce que prévoit le droit des brevets, le droit des marques compte une procédure dite de saisie-contrefaçon permettant au titulaire d'une demande d'enregistrement, au propriétaire d'une marque enregistrée ou au bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation de faire procéder en tous lieux, par huissier, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, soit à la description de produits ou services prétendus contrefaits, soit à leur saisie réelle.

Cette procédure se révèle d'une particulière utilité tant en droit des brevets qu'en droit des marques. La proposition de loi en prévoit donc la reprise.

Il est à noter que l'Assemblée nationale a modifié le texte initial de la proposition de loi dans le but d'harmoniser la procédure ainsi définie avec les propositions que la commission de la production et des échanges de la Première chambre a présentées lors de l'examen en première lecture du projet relatif à la propriété industrielle.

Ces propositions ont eu pour objet principal de rompre le lien existant jusqu'alors entre la procédure de description et l'engagement simultané d'une action au fond. Dans le droit en vigueur, la description était nulle, faute pour le requérant de s'être pourvu au fond dans le délai de quinze jours. La commission de la production et des échanges a souhaité réserver cette nullité à la seule procédure de saisie. L'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des Lois, a repris en matière de marques, le dispositif ainsi défini en matière de brevets.

Votre commission se montre favorable au texte ainsi proposé comme elle s'est montrée en accord avec le texte présenté en matière de brevets. Elle vous demande d'adopter l'article sous la réserve de deux amendements d'harmonisation de la procédure avec le dispositif finalement retenu en matière de brevets au cours de

l'examen en deuxième lecture au Sénat du projet de loi relatif à la propriété industrielle.

### Article 19

#### Intervention des douanes

Comme indiqué dans l'exposé général du présent rapport, le présent article constitue une adjonction significative au droit des marques prévu par la proposition de loi soumise à notre examen. Cette adjonction n'est pas commandée par la directive du 21 décembre 1988. En revanche, elle élargit la portée du règlement n° 3852/86 du 1er décembre 1986, présenté dans l'exposé général du présent rapport, *fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon*. L'article prévoit en effet l'intervention des douanes quant à la rétention, dans le cadre de leurs contrôles, de marchandises réputés contrefaites. Le règlement du 1er décembre, pour sa part, limitait une telle intervention au seul cas de la mise en libre pratique. L'article étend la compétence des services de contrôle dans le cas d'autres régimes douaniers que ce dernier régime, soit plus spécialement les différents régimes suspensifs : mission temporaire, entrepôt, transit, etc...

Aux termes de l'article, l'Administration ne peut cependant intervenir que sur la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.

Le régime ainsi défini présente une utilité certaine, qui justifiait déjà pleinement le mécanisme défini par le règlement. De très nombreuses marchandises contrefaites sont en effet fabriquées à l'étranger pour être distribuées sur le territoire national. On ne peut donc que se montrer favorable à l'économie générale de l'article.

L'Assemblée nationale s'est ainsi montrée en accord avec le dispositif prévu sous la réserve d'une précision quant aux formes de la demande du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire du droit exclusif : celle-ci devra être écrite. La Première chambre a cependant tenu à compléter l'article d'une disposition permettant aux douanes d'informer le demandeur de l'identité de l'importateur, de façon à ce que le demandeur puisse engager sans délai les différentes procédures en contrefaçon lui étant offertes par la loi.

Il est à noter que l'article prévoit enfin que la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le

délai de dix jours ouvrables à compter de la date de retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :

- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;

- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué la garantie requise pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article dans le texte de l'Assemblée nationale, sous la réserve de deux amendements ayant pour objet, dans le but de permettre la poursuite des actes de contrefaçon au plan pénal à l'initiative du ministère public, de réaffirmer, d'une part, l'obligation pour l'Administration, prévue par l'article 40, alinéa 2 du code de procédure pénale, de saisir le procureur de la République des faits et, d'autre part, de prévoir la communication au procureur de la République de toute procédure de retenue.

## TITRE IV

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

#### *Article 20*

#### Cession des droits

Empruntant au droit en vigueur, le présent article détermine les conditions dans lesquelles les droits attachés à une marque peuvent être transmis.

Il prévoit en premier lieu que ceux-ci peuvent l'être en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter, réaffirmant de la sorte la règle classique dite de *l'indépendance de la marque*. Il dispose ensuite que la cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.

L'article prévoit par ailleurs que les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une mise en gage. Il précise que la concession non exclusive peut résulter

d'un règlement d'usage. Il rappelle enfin que les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence.

Le dernier alinéa de l'article prévoit, quant à lui, que le transfert de propriété ou la mise en gage est constaté par écrit à peine de nullité.

Ces différentes dispositions font l'objet d'une application courante par la jurisprudence. On relèvera toutefois plus spécialement l'interdiction d'assortir la cession d'une *limitation territoriale*, laquelle se veut à la fois respecter les caractères propres de la marque, reconnue sur l'ensemble du territoire, et prohiber toute distribution géographique des produits protégés contraire au droit général de la concurrence.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

#### Article 21

#### **Renoncement au droit sur la marque**

Reprenant à son tour le droit en vigueur, le présent article permet à l'auteur d'une demande d'enregistrement ou au propriétaire d'une marque enregistrée de renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.

L'article répond ainsi à une situation pratique, l'entreprise pouvant souhaiter cesser d'engager des frais de protection pour certains produits ou services qu'elle estime ne plus devoir commercialiser.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

## Article 22

### Action en nullité

Empruntant à la directive et au droit en vigueur, quoique celui-ci soit seulement sous-jacent dans la loi du 31 décembre 1964 et ait été défini par la seule jurisprudence, le présent article détermine les conditions de l'action en nullité ouverte en matière de marque.

Au titre d'un premier paragraphe, il prévoit qu'est déclaré nul l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles premier à 4 de la proposition de loi, c'est-à-dire des articles énumérant les signes susceptibles d'être retenus comme marques, précisant les conditions dans lesquelles ce signe peut être tenu pour distinctif, définissant les motifs absolus de rejet de l'enregistrement ainsi que les signes insusceptibles d'être retenus parce que portant atteinte à des droits antérieurement acquis.

Au titre d'un deuxième paragraphe, l'article détermine les personnes habilitées à agir en nullité. C'est ainsi que le ministère public se voit autorisé à agir d'office en vertu des articles premier, 2 et 3. En revanche, seul le titulaire d'un droit antérieur est autorisé à agir en nullité sur le fondement de l'article 4.

L'article introduit ensuite, le régime de la forclusion par tolérance, innovation spécifique, comme on l'a vu, de la directive. Il prévoit à ce titre que l'action en nullité du titulaire du droit n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et si le demandeur en a, en toute connaissance, toléré l'usage pendant cinq ans. Ce faisant, l'article ne se limite au cas de forclusion imposé par la directive, celui où le titulaire de la marque s'est abstenu d'agir, mais fait aussi application d'un cas facultatif laissé par la directive à la décision des États membres, celui où le titulaire d'un autre droit s'est lui aussi abstenu. En d'autres termes, le titulaire d'un droit de dessins et modèles, par exemple, ou celui d'un droit d'auteur se voit susceptible de perdre également, en pareil cas, toute possibilité d'agir.

L'article dispose enfin que la décision d'annulation a un effet absolu. Il applique ainsi au droit des marques les dispositions prévues en matière de brevets quant à l'annulation du titre. Comme dans ce dernier droit, la décision revêtira un tel caractère, alors même que l'action aurait été engagée pour un motif relatif (dans le cas de la présente proposition, pour un motif prévu à l'article 4).

Le régime de la forclusion par tolérance ainsi prévu reçoit de la part de votre commission un accueil favorable. Il participe, ainsi qu'on l'a dit, du souci d'inciter les titulaires de droits sur le titre à une

«veille» indispensable. A ce titre, il doit être approuvé. Cependant, votre commission vous demande, comme indiqué dans le cadre du commentaire de l'article 17, de supprimer toute référence à la «connaissance» des faits par l'intéressé, la tolérance d'une telle situation ne pouvant se concevoir sans que celle-ci soit connue.

### *Article 23*

#### **Prescription de l'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue**

Le présent article établit une prescription particulière, prévue par la directive, pour l'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Il limite cette action aux cinq années suivant la date d'enregistrement de la marque prétendue déposée en violation des droits dudit propriétaire, à moins que l'enregistrement n'ait été demandé de mauvaise foi.

Ce faisant, l'article réaffirme la protection particulière accordée aux marques notoirement connues, alors même que celles-ci n'ont pas été déposées, trait caractéristique, ainsi qu'on l'a vu, du droit de marque. La limitation prévue de l'action souligne toutefois les limites de cette protection imposées par la nature même de la marque.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

### *Article 24*

#### **Déchéance de la marque pour défaut d'exploitation**

Reprenant à la fois les dispositions du droit en vigueur, en les précisant toutefois, et celles de la directive, le présent article détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire de la marque peut être déchu de ses droits pour défaut d'exploitation.

L'article prévoit ainsi qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas

fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Il assimile à un tel usage :

- l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

- l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

- l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, exclusivement en vue de l'exportation.

L'article détermine ensuite les conditions dans lesquelles la déchéance peut être demandée en justice et la portée de la décision de la juridiction. La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée. La portée de la décision s'étend, quant à elle, aux seuls produits ou services concernés. En tout état de cause, la déchéance a un effet absolu. Elle prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans précité.

L'article établit ensuite les conditions dans lesquelles la preuve de l'exploitation est apportée : celle-ci incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée et peut être attestée par tout moyen.

Il prévoit enfin que l'usage sérieux de la marque, commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans précitée, ne fait pas obstacle à la demande s'il a été seulement entrepris depuis trois mois après que leur propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de la demande de déchéance.

Le texte de la proposition de loi initiale disposait que *« l'exploitation et les préparatifs ne sont pas pris en considération s'ils sont intervenus après une notification du demandeur en déchéance suivie, dans le délai prescrit par décret, de l'introduction de l'action. »*

L'Assemblée nationale a modifié cette rédaction dans le souci de se conformer davantage à la directive évoquant une seule référence à l'éventualité d'une demande de déchéance et non à une quelconque *notification*. Elle a souhaité par ailleurs préciser les délais dans la loi.

Votre commission se montre favorable à l'économie générale du présent article et approuve le souci rédactionnel qui a animé la première Chambre.

Elle vous demande d'adopter le présent article sans modification.

### *Article 25*

#### **Déchéance de la marque devenue générique ou trompeuse**

Reprenant à son tour le droit en vigueur et les prescriptions de la directive, le présent article prévoit la déchéance de la marque lorsque celle-ci devient la désignation dans le commerce du produit ou du service ou qu'elle apparaît, à l'usage, propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

On relève de nombreux exemples de marques devenues la désignation générique d'un produit ou d'un service. Il est à noter cependant que le propriétaire n'est déchu de son titre dans ce cas que si cette évolution résulte de sa propre attitude. Dès lors apparaît un délicat problème de preuve, réglé au cas par cas.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

### *Article 26*

#### **Registre national de marques**

Reproduisant le droit actuel, le présent article prévoit que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques.

Ce registre est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle, lequel tient également un Registre national des brevets et tiendra pareillement, si vous retenez les propositions de votre commission présentées dans le cadre de l'examen en seconde lecture du projet de loi relatif à la propriété industrielle, un Registre national des dessins et modèles.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

## TITRE V

### DES MARQUES COLLECTIVES

#### Article 27

#### Définition de la marque collective

Premier des trois articles du présent titre, lequel s'efforce de clarifier le droit en vigueur, l'article 27 de la proposition de loi propose une définition de la **marque collective**. Il revêt ainsi une portée significative dans la mesure où ce type de marque reçoit aujourd'hui de multiples applications. Les marques collectives, en effet, répondent fréquemment à un souci d'information du consommateur. Elles peuvent être simplement collectives, *stricto sensu*, ou dites *collectives de certification* (1). Dans le premier cas, elles sont les marques exploitées par une ensemble de personnes respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement. Dans le second cas, elles s'appliquent à un produit ou service présentant notamment quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement. Parmi elles, on relève plus spécialement les *labels*. Il convient cependant de distinguer ces marques des *appellations d'origine* qui relèvent d'une législation séparée.

Le présent article souligne la distinction ainsi rappelée, insuffisamment affirmée par le droit actuel, entre les marques collectives simples et les marques collectives de certification.

Votre commission vous demande d'adopter l'article sans modification.

---

(1) La directive fait également référence à la notion de *marque collective de garantie*.

*Article 28*

**Régimes respectifs des marques collectives simples  
et des marques collectives de certification**

Le présent article prévoit l'application des dispositions de la proposition à l'ensemble des marques collectives, sous réserve de deux dispositions particulières énumérées par l'article propres aux marques collectives de certification, complétées de dispositions figurant à l'article suivant.

L'article énumère ainsi six conditions :

- une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur, des produits ou services ;

- le dépôt d'une marque collective de certification doit comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;

- l'usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement ;

- la marque collective de certification ne peut faire l'objet ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée ; toutefois, en cas de dissolution de la personne morale qui en est titulaire, elle peut être transmise à une autre personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

- la demande d'enregistrement est rejetée lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par la législation applicable à la certification ;

- lorsqu'une marque de certification a été utilisée et qu'elle a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, être ni déposée, ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.

Le régime ainsi prévu se veut donner un caractère indiscutable à la marque, en subordonnant notamment l'enregistrement au respect de la législation applicable à la certification.

Il est à noter que cette législation est déjà fort étendue : on relève ainsi :

- les articles 28-1 et s. de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole traitant des *labels agricoles* ;

- les articles 22 et s. de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs, relatif aux *certificats de qualification* des produits industriels ;

- l'article 26 de la même loi, quant aux prestations de services ;

- les articles L 413-1 et s. du code du travail, relatifs aux marques ou labels des *syndicats*.

Les autres conditions énumérées par l'article complètent quant à elles utilement le dispositif

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

#### Article 29

### **Nullité de la marque collective de certification**

Complétant le régime particulier des marques collectives de certification défini à l'article précédent, le présent article établit un régime spécifique de nullité de ce type de marque. Il élargit dans leur cas le dispositif de nullité des marques en général établi par l'article 22 de la proposition de loi. C'est ainsi que, comme dans le droit commun, la nullité peut être prononcée sur requête du ministère public, mais qu'une telle nullité peut être également alléguée par *tout intéressé*. Les causes d'une telle nullité sont elles aussi étendues : l'invalidation de la marque peut être prononcée dans les différents cas du droit commun, mais aussi lorsque la marque ne répond pas à l'une des prescriptions du présent titre, et plus spécialement celles de l'article 28.

L'article rejoint cependant le droit commun quant à l'effet absolu de la décision d'annulation.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

## TITRE VI

### DISPOSITIONS DIVERSES

#### *Article 30*

#### **Décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle**

Reformulant une solution du droit actuel des marques, le présent article confie au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle mission de prendre les décisions prévues par la proposition de loi en matière de demande d'enregistrement, de demande de relevé de déchéance et d'inscription au Registre national des marques. Il prévoit par ailleurs, complétant à ce titre le régime de la procédure d'opposition défini par la proposition, que le directeur de l'Institut statue sur les oppositions. L'article rappelle enfin une autre solution traditionnelle selon laquelle, dans l'exercice de ces fonctions, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.

Dans un deuxième paragraphe, l'article détermine les conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition, complétant à cet égard le régime prévu à l'article 7. Il indique qu'il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat.

Enfin, dans un dernier paragraphe, il établit les conditions dans lesquelles les décisions du directeur de l'INPI doivent être motivées. Il prévoit ainsi que toute décision doit être motivée lorsqu'elle emporte :

- rejet d'une demande d'enregistrement de marque ou d'inscription au registre national ;
- acceptation ou rejet d'une opposition ou d'une demande de relevé de déchéance.

Il est à noter que l'article emprunte de la sorte au droit commun quant aux différentes décisions de rejet prévues, celui-ci prévoyant la motivation obligatoire des décisions individuelles

défavorables. En revanche, il ajoute à ce droit quant à la motivation des décisions éventuelles d'acceptation.

Le texte initial de la proposition de loi rappelait enfin la compétence, déjà prévue par le droit actuel, des cours d'appel à l'égard des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut et à la procédure suivie devant ces cours. Il réaffirmait par ailleurs la faculté d'un pourvoi à la disposition des parties et du directeur de l'Institut tout en étendant le dispositif au ministère public, ce dernier n'étant habilité jusqu'alors qu'au seul pourvoi restrictif formé le cas échéant dans l'intérêt de la loi. L'Assemblée nationale a estimé souhaitable de supprimer ces dispositions faisant observer que la première d'entre elles figurait déjà dans la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 portant création de l'INPI, quand d'ailleurs à l'ensemble des titres de propriété industrielle, et que la seconde se révélait déjà largement satisfaite par le droit en vigueur.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sous la réserve d'un amendement de forme.

### Article 31

#### Actions civiles relatives aux marques

##### Compétence

Le présent article s'est proposé de modifier les règles actuelles de compétence en matière d'action civile relative aux marques.

La loi du 31 décembre 1964 prévoyait la compétence de l'*autorité judiciaire*. Ce n'était que dans le seul cas d'une action civile relative à la marque *stricto sensu* qu'elle établissait la compétence des tribunaux de grande instance.

La proposition de loi a élargi la compétence de ces tribunaux, étendant celle-ci aux actions remettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessins ou modèles ou de concurrence déloyale connexes. Dans le droit actuel, ces questions relevaient des règles traditionnelles de la connexité et se voyaient renvoyées devant la juridiction saisie du litige principal. La loi accordant compétence à l'*autorité judiciaire* en général, elles

pouvaient par exemple se voir portées devant un tribunal de commerce.

Votre commission comprend le souci des auteurs de la proposition de loi d'unifier davantage le contentieux devant une seule juridiction. Cependant, elle pense que ce souci conduit à une conception trop restrictive de la compétence. Il peut en effet être utile dans certains cas que l'affaire, lorsque celle-ci est connexe à un litige principal, soit examinée par la juridiction chargée de ce litige, fût-elle autre que le TGI.

Aussi, elle vous demande d'adopter un **amendement** rétablissant sous une réserve ponctuelle le droit en vigueur sur ce point.

#### *Article additionnel après l'article 31*

#### **Arbitrage**

Après l'article 31, votre commission vous demande d'adopter un **amendement** tendant à l'insertion d'un article additionnel affirmant, comme dans le droit des brevets, l'ouverture d'une faculté d'arbitrage en matière de marque, sous la réserve des matières intéressant l'ordre public.

La loi du 2 janvier 1968 relative aux brevets d'invention avait en effet réaffirmé une telle faculté, simple application du droit commun, dans le but toutefois d'éviter toute contestation sur ce point. Renvoyant au droit <sup>in général</sup> ~~général~~, elle réservait cependant le cas de ces matières, excluant à ce <sup>procès</sup> e tout recours à l'arbitrage quant à la validité du brevet ou à la contrefaçon.

Votre commission vous propose ainsi une même réaffirmation, réduite à l'identique, dans le cas des marques.

#### *Article 32*

#### **Application de la loi aux étrangers**

Le présent article détermine les conditions d'application des dispositions de la proposition de loi aux étrangers.

Dans un premier temps, il renvoie à la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle relativement aux étrangers ressortissant des Etats signataires de la Convention.

Ensuite, il prévoit l'application de la proposition de loi aux étrangers n'étant ni établis, ni domiciliés sur le territoire national.

Il est à noter que les ressortissants des Etats signataires de la Convention se voient ainsi relever à la fois des dispositions de la Convention et de celles de la proposition de loi. Ce double dispositif n'est cependant que de faible portée, celle-ci intégrant les dispositions de celle-là.

Il dispose enfin que les autres étrangers peuvent invoquer le bénéfice des dispositions de la proposition de loi.

Cependant, l'article comporte une réserve sur ce dernier point. Il prévoit que ce bénéfice est subordonné aux conditions que l'étranger justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises. L'article écarte cependant cette condition dans le cas où des conventions internationales spécifiques couvrant les intéressés définiraient un dispositif différent.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

### Article 33

#### Droit de priorité

Le présent article se propose de définir les conditions d'application de ce qu'il est convenu d'appeler le *droit de priorité*.

Ce droit se définit comme le droit accordé à un déposant, lorsque celui-ci a déposé son titre dans un pays déterminé, pendant un délai défini, de réclamer la priorité dans un autre pays. Il est une pièce essentielle de la Convention de Paris du 20 mars 1883, tant en matière de brevets qu'en matière de marques. La Convention en aménage les conditions d'application dans le cas de dépôts effectués par des ressortissants des Etats signataires.

Les auteurs de la proposition de loi ont jugé utile d'étendre le mécanisme aux pays autres que ceux de la Convention, à la condition que le pays étranger accorde un même droit au déposant de marque française. Il prévoit ainsi que «le droit de priorité prévu à l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger.» L'article ajoute cependant que «lorsque le demandeur ne peut prétendre au bénéfice de cette convention, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises».

De la sorte, l'article se veut une sorte d'incitation à ce que les rares pays non signataires de la Convention de Paris accordent un tel droit aux ressortissants français.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

#### Article 34

#### Sanctions pénales

Le présent article se propose de refondre sensiblement le régime pénal applicable en matière de droit des marques.

Votre commission a rappelé dans le cadre de l'exposé général du présent rapport que l'existence d'un droit pénal des marques se révélait une caractéristique de la matière distinguant celle-ci du droit des brevets (1). Ce régime pénal figure actuellement aux articles 422 à 423-4 du code pénal. Il se propose de couvrir un grand nombre de cas de figure allant de la contrefaçon proprement dite à l'imitation fautive de la marque, au délit d'usage, à la substitution de produits, au délit d'apposition d'une marque appartenant à autrui et au recel de produits contrefaits.

Cependant, pour les auteurs de la proposition de loi, ce régime se révèle par trop complexe. Ainsi, par exemple la distinction entre la contrefaçon et l'imitation frauduleuse de la marque suscite des débats exagérément difficiles. Notre collègue François Colcombet,

---

(1) Votre commission vous a proposé lors de l'examen du projet de loi relatif à la propriété industrielle en seconde lecture le rétablissement du délit de contrefaçon en matière de brevet. Aussi, si vous la suivez, le droit des brevets rejoindra sur ce point le droit des marques.

dans son rapport fait au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi, rappelle ainsi un intéressant cas de figure emprunté à la jurisprudence : l'affaire de la *Vache sérieuse*. S'agissait-il en l'occurrence d'une contrefaçon ou d'une imitation frauduleuse ? Le tribunal trancha en définitive pour la contrefaçon car l'élément caractéristique de la marque était de donner un sentiment humain à une vache.

Le degré de complexité ainsi atteint en arrivait néanmoins, semble-t-il, à nuire à l'efficacité du dispositif répressif.

Aussi, le présent article s'est proposé une réécriture des articles 422 à 423-2 et abroge les articles 423-3 et 423-4.

L'article 422 nouveau unifie les actuels délits de contrefaçon et d'imitation frauduleuse présentés ci-dessus. Il reprend à cet effet les caractéristiques de la contrefaçon énumérées aux articles 12 et 13 de la proposition de loi quant à la contrefaçon appréhendée au plan civil, et applique à ce nouveau délit de contrefaçon des peines légèrement modifiées par rapport au droit en vigueur. Cette unification paraît ainsi une utile simplification.

L'article 422-1 se propose quant à lui de sanctionner dans des termes proches du droit actuel les délits d'usage, de substitution de produit, et de recel

L'article 422-2 sanctionne l'utilisation d'une marque collective de certification en violation du règlement accompagnant le dépôt, l'usage d'une telle marque ainsi irrégulièrement employée ou l'usage, la reproduction, l'imitation, la vente, la mise en vente, la fourniture ou l'offre de fourniture de produits ou services revêtus d'une telle marque dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection de la marque.

L'article 423 prévoit, pour sa part, par reprise du droit commun, qu'en cas de récidive les peines encourues sont portées au double.

L'article 423-1 détermine la faculté pour le tribunal d'ordonner l'affichage du jugement ou sa publication intégrale.

Enfin, l'article 423-2 permet à la juridiction de prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit. Celle-ci peut également ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque sans préjudice des dommages-intérêts dus. Enfin, elle peut également prescrire leur destruction.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sous la réserve d'une modification ponctuelle à l'article 422-1 limitant la sanction prévue au a) de cet article à quiconque ayant «*sans motif légitime* détenu, vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque qu'il sait contrefaite».

Votre commission craint que cette limitation ne suscite quelques difficultés. Aussi, elle vous propose une rédaction différente du a) sur ce point.

Sous la réserve de cet amendement, et d'un second amendement d'ordre rédactionnel à l'article 422 nouveau, elle vous demande d'adopter le présent article dans le texte proposé par l'Assemblée nationale.

### *Article 35*

#### **Abrogations**

Le présent article complétant la refonte du régime pénal des marques se propose l'abrogation des articles 423-3 et 423-4 du code pénal.

L'article 423-3 faisait obligation au tribunal de prescrire que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits y étant assujettis lorsque le tribunal était saisi d'un délit d'imitation ou d'un délit d'usage. Il définissait par ailleurs un régime de confiscation, absorbé par le nouveau mécanisme prévu en la matière par l'article 423-2.

L'article 423-4 établissait un régime de répression en matière de marques collectives, refondu par le nouvel article 422-2.

Les auteurs de la proposition de loi ont souhaité l'abrogation de ces deux articles :

- dans les deux derniers cas, dans un simple souci de coordination ;

- dans le premier, dans un but de simplification du régime pénal applicable.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

### Article 36

#### Décret d'application

Disposition classique, le présent article prévoit que des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

On relèvera que cette voie a été jugée préférable à celle du décret simple, compte tenu du caractère essentiel des dispositions d'application d'un texte lui-même d'une portée significative.

Votre commission se montre favorable à ce choix.

Elle vous demande d'adopter le présent article sans modification.

### Article 37

#### Entrée en vigueur

Le présent article détermine les conditions dans lesquelles la proposition de loi recevra application. Dans un premier temps, il prévoit que celle-ci entrera en vigueur «à une date fixée par décret et au plus tard après sa publication». Il dispose ensuite que l'article 7, fixant la procédure d'application sera mis en oeuvre «selon un calendrier à établir par décret et au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi»<sup>(1)</sup>.

D'après les information réunies par votre rapporteur, cette dernière condition procède du souci des auteurs de la proposition de loi d'éviter un engorgement de l'INPI, lequel pourrait être conduit, selon certaines estimations, à devoir examiner plusieurs milliers de demandes d'opposition lorsque la procédure sera mise en oeuvre. Or,

---

(1) L'article prévoit par ailleurs que les demandes déposées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi seront examinées et enregistrées selon la procédure instituée par la loi du 31 décembre 1964

à l'évidence, l'Institut ne serait pas en mesure de faire face à un tel afflux dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi (1).

Votre commission partage pleinement ce souci. Elle pense néanmoins que le renvoi envisagé à un calendrier établi par décret réduit exagérément l'intervention du législateur. D'après l'I.N.P.I., l'entrée en vigueur du dispositif aurait été reliée par le décret prévu, à la classification internationale de produits et services établis en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957. Aussi, votre commission vous propose de prévoir ce renvoi dans le texte même du présent article. Une référence semblable avait d'ailleurs été retenue quant à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention.

Votre commission pense par ailleurs qu'il n'est pas possible de subordonner l'entrée en vigueur des autres dispositions de la loi à l'intervention d'un décret, malgré la fixation d'une date butoir par la loi.

Aussi, elle vous propose, par amendement, de refondre les dispositions du premier alinéa du présent article sur ces deux points.

#### Article 38

#### Application outre-mer

Le présent article prévoit l'application des dispositions de la proposition de loi à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer, sous la réserve d'une précision d'ordre procédural.

Il reçoit l'accord de votre commission qui vous demande de l'adopter sans modification.

---

(1) Le directeur de l'Institut doit -rappelons-le- statuer sur les oppositions, en vertu de l'article 7 de la proposition de loi, dans les six mois.

*Article 39*

**Abrogation de la loi du 31 décembre 1964**

Ainsi qu'on l'a vu dans l'exposé général du présent rapport, le projet de loi relatif à la propriété industrielle que vous avez examiné en première lecture à la dernière session et que vous examinerez en deuxième lecture dans le même temps que la présente proposition, s'était limité à compléter ou modifier la loi du 2 janvier 1968 précitée.

En revanche, la mise en conformité du droit français des marques avec la directive du 21 décembre 1988, ainsi que les modifications et compléments prévus par la proposition, ont rendu impossible la simple refonte du texte en vigueur.

Aussi, le présent article prévoit-il que la loi du 31 décembre 1964 cessera de produire effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Votre commission vous demande d'adopter l'article sans modification.

\*

\* \*

Sous le bénéfice de ces différentes observations et sous la réserve des amendements qu'elle vous a présentés, votre commission des Lois vous demande d'adopter la présente proposition de loi.

## TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur	Texte de la proposition de loi	Texte adopté par l'Assemblée nationale	Propositions de la Commission
<p>Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.</p>	<p>TITRE PREMIER DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE</p>	<p>TITRE PREMIER DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE</p>	<p>TITRE PREMIER DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE</p>
	<p>Article premier.</p>	<p>Article premier.</p>	<p>Article premier.</p>
	<p>La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services <i>pouvant faire l'objet de l'activité</i> d'une personne physique ou morale.</p>	<p>Alinéa sans modification.</p>	<p>La marque... signe <i>distinctif</i> susceptible... ... servant à <i>identifier</i> les produits ou services d'une personne physique ou morale.</p>
	<p>Peuvent notamment constituer une marque :</p>	<p>Alinéa sans modification.</p>	<p>Peuvent notamment constituer <i>un tel signe</i> :</p>
	<p>a) les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;</p>	<p>a) Sans modification.</p>	<p>a) Sans modification.</p>
	<p>b) les signes <i>sónores</i> tels que : sons, phrases musicales ;</p>	<p>b) Sans modification.</p>	<p>b) Sans modification.</p>

Texte en vigueur

gnettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d'une entreprise quelconque.

La marque de fabrique, de commerce ou de service est facultative. Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu'ils déterminent.

Texte de la proposition de loi

c) les signes figuratifs à deux ou trois dimensions tels que dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ; 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. Il peut être acquis par l'usage.

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 servant exclusivement 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, soit par la forme ou la couleur imposée par la nature ou la fonction du produit, soit par la forme qui confère à ce dernier sa valeur substantielle.

Art. 3.

Indépendamment des signes dont l'usage est légalement interdit, ne peut être adopté

Texte adopté par l'Assemblée nationale

c) Les signes figuratifs tels que dessins...

de couleurs.

Art. 2.

Sans modification.

Art. 3.

Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

c) ...

..., reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes...  
... conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions...  
... couleurs.

Art. 2.

Le caractère...

... désignés.

Alinéa sans modification.

a) Sans modification.

b) les signes ou dénominations servant...

... 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.

Sans modification.

Art. 3. — Ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont

Texte en vigueur	Texte de la proposition de loi	Texte adopté par l'Assemblée nationale	Propositions de la Commission
<p>l'utilisation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ainsi que les signes exclus par l'article 6 <i>ter</i> de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée.</p>	<p>comme marque ou élément de marque un signe :</p>	<p>a) Sans modification.</p>	
<p>Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :</p>	<p>a) exclu par l'article 6 <i>ter</i> de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ;</p>	<p>b) contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;</p>	
<p>Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public ;</p>	<p>b) dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;</p>	<p>c) Sans modification.</p>	
<p>Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit.</p>	<p>c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.</p>		
	Art. 4.	Art. 4.	Art. 4.
	<p>o Ne peut être adopté comme marque, un signe sur lequel existent des droits antérieurement acquis, et notamment un signe portant atteinte :</p>	<p>Alinéa sans modification.</p>	<p>Alinéa sans modification.</p>
	<p>a) à une marque antérieure valablement enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 <i>bis</i> de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;</p>	<p>a) à une marque antérieure enregistrée ou...</p>	<p>a) Sans modification.</p>
	<p>b) à une dénomination ou raison sociale, à un nom commercial ou à une enseigne ayant un rayonnement national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;</p>	<p>b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;</p>	<p>b) Sans modification.</p>
	<p>c) à une appellation d'origine valablement protégée ;</p>	<p>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 ;</p>	<p>c) Sans modification.</p>
	<p>d) aux droits résultant d'une œuvre littéraire ou artistique ou d'un dessin ou modèle valablement protégé ;</p>	<p>d) à une appellation d'origine protégée ;</p>	<p>d) Sans modification.</p>
	<p>e) au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom</p>	<p>e) aux droits d'auteur ;</p>	<p>e) Sans modification.</p>
		<p>f) aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;</p>	<p>f) Sans modification.</p>
		<p>g) au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom</p>	<p>g) Sans modification.</p>

Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Propositions de la Commission

patronymique ou à son pseudonyme.

patronymique, à son pseudonyme, ou à son image.

*h) au nom ou à l'image d'une collectivité territoriale.*

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DE L'ACQUISITION  
DU DROIT  
SUR LA MARQUE

DE L'ACQUISITION  
DU DROIT  
SUR LA MARQUE

DE L'ACQUISITION  
DU DROIT  
SUR LA MARQUE

Art. 5.

Art. 5.

Art. 5.

*Art. 4.* — La propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt, valablement effectué conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, qui déterminent les modalités et conditions dudit dépôt, ainsi que les actes ou paiements de taxes qui en perpétuent l'existence.

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

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Toutefois, le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.

Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 35 et 36, le seul usage à titre de marque de l'un des signes prévus à l'article premier ne confère aucun droit à l'utilisateur.

*Art. 9.* — Le dépôt de la marque produit ses effets pendant dix ans. La propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par dépôts successifs soumis au paiement d'une taxe.

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

L'enregistrement...  
... une  
période de dix ans renouvelable.

L'enregistrement...  
... dix ans *indéfiniment*  
renouvelable.

Art. 6.

Art. 6.

Art. 6.

*Art. 5.* — Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'Institut national de la pro-

La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par la

Sans modification.

Sans modification.

**Texte en vigueur**

priété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce de son domicile le modèle de la marque comportant l'énumération des produits ou services auxquels s'applique la marque et les classes correspondantes.

*Art. 6. —* Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.

Le dépôt de sa marque sera obligatoirement effectué auprès de l'institut national de la propriété industrielle. Le droit de priorité attaché à un dépôt étranger antérieur doit, à peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque. Toutefois, il peut être revendiqué auprès de l'institut national de la propriété industrielle dans les six mois qui suivent le dépôt moyennant le paiement préalable d'une taxe.

**Texte de la proposition de loi**

présente loi et précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique.

Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.

Art. 7.

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, opposition peut être faite à la demande d'enregistrement sur le fondement de l'article 4 :

**Texte adopté par l'Assemblée nationale**

Art. 7.

I. — 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.

II. — Pendant le même délai, opposition à la demande d'enregistrement, peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le

**Propositions de la Commission**

*Art. additionnel avant l'art. 7.*

*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.*

*Lorsqu'un signe ou une dénomination incluant le nom d'une collectivité territoriale fait l'objet d'une demande d'enregistrement, la collectivité intéressée en est informée par ledit Institut.*

Art. 7.

I. — *Supprimé.*

Pendant...

**Texte en vigueur**

**Texte de la proposition de loi**

a) par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure ;

b) par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

L'opposition est réputée retirée s'il n'est pas statué dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

**Art. 8.**

Si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

**Art. 9.**

La demande d'enregistrement est rejetée :

a) si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 6 ;

**Texte adopté par l'Assemblée nationale**

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 du même droit.

L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe premier.

Toutefois, ce délai peut être suspendu sur demande conjointe des parties, lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ainsi qu'en cas d'action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété.

**Art. 8.**

Sans modification.

**Art. 9.**

Alinéa sans modification.

a) Sans modification.

**Propositions de la Commission**

... connue.

Alinéa sans modification.

*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, sur demande conjointe des parties, ce délai peut être suspendu *au plus tard* :

— jusqu'à la décision définitive prise sur une demande d'enregistrement de marque lorsque l'opposition est fondée sur cette demande ;

— jusqu'à la décision définitive en cas d'action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété.

**Art. 8.**

Sans modification.

**Art. 9.**

Sans modification.

Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Propositions de la Commission

b) si le signe ne peut constituer une marque par application des articles premiers et 2, ou être adopté comme marque par application de l'article 3 ;

c) si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article 7 est reconnue justifiée.

Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.

b) si...

... comme une marque...  
... l'article 3 ;

c) Sans modification.

Alinéa sans modification.

*Art. additionnel  
après l'art. 9.*

*Le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant 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.

L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe, ni extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Il n'est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des articles premier, 2 et 3, ni à la procédure d'opposition prévue à l'article 7.

La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente.

Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.

Art. 10.

Sans modification.

Art. 10.

Sans modification.

Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Propositions de la Commission

Art. 11.

Le demandeur qui n'a pas respecté les délais fixes par les décrets en Conseil d'Etat prévus pour l'application de la présente loi, et qui justifie d'une excuse légitime, peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.

Art. 11.

Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés aux articles 6 et 10, et qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, peut, dans des conditions...

... encourir.

Art. 11.

Sans modification.

TITRE III

DES DROITS CONFÉRÉS PAR L'ENREGISTREMENT

TITRE III

DES DROITS CONFÉRÉS PAR L'ENREGISTREMENT

TITRE III

DES DROITS CONFÉRÉS PAR L'ENREGISTREMENT

Art. 12.

L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.

L'atteinte portée à ce droit constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue notamment une atteinte aux droits sur la marque la violation des interdictions prévues par l'article 13.

Art. 12.

Alinéa sans modification.

L'atteinte...

... de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque...

... l'article 13.

Art. 12

Sans modification.

Art. 13.

Sont interdits, sauf accord du propriétaire :

a) la reproduction d'une marque, ou son imitation de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;

b) l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre », et l'usage d'une marque reproduite ou imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires ;

Art. 13.

I. — ... , 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 », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Cf. supra c)

Art. 13.

I. — Alinéa sans modification.

a) ...

... genre, méthode », ainsi que...

... l'enregistrement.

Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Propositions de la Commission

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

L'interdiction prévue au b) de l'alinéa précédent n'est pas applicable à l'usage normal de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette dernière par son propriétaire ou avec son consentement dans la Communauté économique européenne. Ne constitue pas notamment un usage normal, l'usage fait pour des produits modifiés ou altérés après leur mise dans le commerce.

Art. 14.

L'emploi d'une marque notablement connue 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, notamment lorsque cet emploi constitue une exploitation injustifiée de la notoriété de cette dernière.

b) Sans modification.

II. — Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

III. — Les interdictions prévues aux paragraphes précédents ne s'étendent pas à l'usage fait d'une marque pour 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 justes motifs, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

Art. 14.

L'emploi...

... de la marque ou que cet emploi...

... cette dernière.

b) Sans modification.

II. — Sans modification.

III. — Alinéa sans modification.

Toutefois, ...

... s'il justifie de motifs légitimes, tenant...

... produits.

Art. 14.

L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits...

... injustifiée de la renommée de cette dernière.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notablement connue au sens de l'arti-

Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Propositions de la Commission

*Art. 2.* — Le dépôt d'un nom patronymique à titre de marque n'interdit pas à un homonyme de faire usage de son nom.

Toutefois, si l'usage porte atteinte aux droits de celui qui a déposé le nom à titre de marque, le déposant peut demander en justice soit la réglementation, soit l'interdiction de cet usage.

*Art. 25* (alinéa premier). — Les faits antérieurs à la publication de la marque ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à la marque. Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification au présumé contrefacteur d'une copie certifiée de la demande d'enregistrement de la marque. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de la marque.

*Art. 15.*  
L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque l'utilisation à ce titre est, soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;

b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion sur leur origine.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.

*Art. 16.*  
Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.

*Art. 17.*  
L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéfici-

*Art. 15.*  
Alinéa sans modification.

a) ...  
cette utilisation est...  
... lorsque

... patronymique ;

b) ...

... confusion dans leur origine.

Alinéa sans modification.

*Art. 16.*  
Sans modification.

*Art. 17.*  
Sans modification.

*Art. 15.*  
Sans modification.

*de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.*

*Art. 16.*  
Sans modification.

*Art. 17.*  
Alinéa sans modification.

Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Propositions de la Commission

ciaire 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.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

*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. additionnel après l'art. 17.*

*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.*

Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Propositions de la Commission

Art. 25 (al. 2). — Le propriétaire d'une demande d'enregistrement d'une marque ou le propriétaire d'une marque enregistrée est en droit de faire procéder, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou des services qu'il prétend marqués, livres ou fournis à son préjudice en violation de la présente loi.

Art. 26. — A défaut par le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, outre les délais de distance prévus par l'article 552 du code de procédure pénale, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.

Toutes les actions mettant en jeu à la fois la question des marques déposées et la question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant les tribunaux de grande instance ainsi qu'il est prévu à l'article 24.

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, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, par tout huissier assisté d'experts de son choix, 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, livres ou fournis à son préjudice en violation de ses droits.

La saisie réelle peut être subordonnée 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 description ou 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 du propriétaire d'une marque enregis-

Art. 18.

Le titulaire...

... en tout lieu, par huissier, en vertu...

... sur requête, soit à la description...

... de ses droits. S'il y est autorisé par le président du tribunal, l'huissier peut se faire assister des experts de son choix.

La saisie... subordonnée par le président du tribunal à la constitution...

... par le défendeur si... non fondée.

A défaut...

... quinzaine, la saisie est nulle...

... réclames.

Art. 19.

1. ... sur demande écrite du propriétaire...

Art. 18.

Le titulaire...

... huissier, assisté d'experts de son choix, en vertu...

... de ses droits.

Alinea sans modification.

Alinea sans modification.

Art. 19.

1. ...

Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Propositions de la Commission

trée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation habilité à agir en contrefaçon, 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 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. La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :

— soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance :

— soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

TITRE IV

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

Art. 20.

Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les

... droit exclusif d'exploitation, retenir...

... exclusif.

Alinéa sans modification.

2. Sans modification.

3. Pour permettre les actions en justice, l'administration des douanes est déliée à l'égard du demandeur du secret professionnel prévu à l'article 59 bis du code des douanes.

TITRE IV

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

Art. 20.

Sans modification.

..., retenir, après en avoir averti le Procureur de la République, dans le cadre...

... exclusif.

Le Procureur de la République, le demandeur...

... procédé.

2. Sans modification.

3. Sans modification.

TITRE IV

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

Art. 20.

Sans modification.

Art. 13 — Les cessions ou concessions de licence de marque, ainsi que leur mise en gage doivent être constatées par écrit.

**Texte en vigueur**

Elles peuvent être faites indépendamment de tout contrat portant sur l'entreprise qui exploite ou fait exploiter la marque. Elles peuvent être totales ou partielles. Seules les licences d'exploitation peuvent comporter une limitation territoriale.

*Art. 10.* — Le titulaire d'un dépôt de marque peut renoncer aux effets de ce dépôt pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.

*Art. 12.* — La nullité du dépôt d'une marque ou la déchéance des droits du déposant est prononcée par les tribunaux de grande instance.

**Texte de la proposition de loi**

exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.

Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage. La concession non exclusive peut résulter d'un règlement d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint une des limites de sa licence.

Le transfert de propriété, ou la mise en gage est constaté par écrit à peine de nullité.

**Art. 21.**

L'auteur d'une demande d'enregistrement ou le propriétaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.

**Art. 22.**

1. Est déclaré nul l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles premier à 4.

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 *en toute connaissance* toléré l'usage pendant cinq ans.

**Texte adopté par l'Assemblée nationale**

**Art. 21.**

Sans modification.

**Art. 22.**

Sans modification.

**Propositions de la Commission**

**Art. 21.**

Sans modification.

**Art. 22.**

1. Sans modification.

2. Alinéa sans modification.

Seul le titulaire d'un droit antérieurement acquis peut...

... et s'il en a toléré...

... ans.

Texte en vigueur	Texte de la proposition de loi	Texte adopté par l'Assemblée nationale	Propositions de la Commission
(Cf. <i>supra</i> , deuxième alinéa de l'art. 4.)	3. La décision d'annulation a un effet absolu.	Art. 23. Sans modification.	3. Sans modification.  Art. 23. Sans modification.
Art. 11. — Est déchu de ses droits, le propriétaire d'une marque qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance.	Art. 24.  1. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque que ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique, réelle et non équivoque dans un délai de cinq ans, à compter de l'enregistrement, qui n'a pas entrepris dans ce délai des préparatifs sérieux en vue de cette exploitation ou qui a cessé de l'exploiter depuis cinq ans. Si le propriétaire justifie d'une excuse légitime, le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée des effets de l'excuse.	Art. 24.  1. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilée à un tel usage : a) l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; c) l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, exclusivement en vue de l'exportation.	Art. 24.  Sans modification.
L'exploitation dans une seule classe d'une marque ayant fait l'objet d'un dépôt pour plusieurs classes sera suffisante pour faire écarter les exceptions de déchéance qui pourraient atteindre les dépôts opérés pour d'autres classes et non suivis d'exploitation. Toutefois, cette extension des effets de l'exploitation relativement à l'exception de déchéance, ne sera admise que si une confusion peut exister au détriment de la marque déposée et exploitée.	Lorsqu'une marque enregistrée pour désigner plusieurs produits ou services est exploitée pour l'un d'eux ou une partie seulement d'entre eux, la déchéance n'est pas encourue à l'égard des autres produits ou services pour lesquels l'usage de la marque pourrait entraîner un risque de confusion ou causer un préjudice à son propriétaire.		
	Est assimilée à un acte d'exploitation l'apposition de la		

Texte en vigueur	Texte de la proposition de loi	Texte adopté par l'Assemblée nationale	Propositions de la Commission
<p>La déchéance doit être prononcée par décision judiciaire ; elle pourra être demandée par tout intéressé.</p>	<p>marque sur des produits directement exportés.</p> <p>2. La déchéance peut être demandée par tout intéressé.</p> <p>La demande est rejetée lorsque, à la date à laquelle elle est introduite, l'exploitation de la marque est commencée ou que des préparatifs sérieux en vue de cette exploitation sont entrepris. Toutefois, l'exploitation ou les préparatifs ne sont pas pris en considération s'ils sont intervenus après une notification du demandeur en déchéance suivie, dans le délai prescrit par décret, de l'introduction de l'action.</p>	<p>2. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.</p> <p>L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au paragraphe précédent n'y fait pas obstacle s'il a été seulement entrepris depuis trois mois après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de la demande de déchéance.</p>	
<p>La preuve de l'exploitation est rapportée par tous moyens et incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.</p>	<p>La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.</p> <p>La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 23. Elle a un effet absolu.</p>	<p>Alinéa sans modification.</p> <p>La déchéance...</p> <p>... prévu au paragraphe premier du présent article. Elle a...</p> <p>... absolu.</p>	
<p>Art. 14. — Toute modification au droit portant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au registre national des marques.</p>	<p>Art. 25.</p> <p>Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait :</p> <p>a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;</p> <p>b) propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.</p> <p>Art. 26.</p> <p>Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.</p>	<p>Art. 25.</p> <p>Sans modification.</p> <p>Art. 26.</p> <p>Sans modification.</p>	<p>Art. 25.</p> <p>Sans modification.</p> <p>Art. 26.</p> <p>Sans modification.</p>

Texte en vigueur	Texte de la proposition de loi	Texte adopté par l'Assemblée nationale	Propositions de la Commission
	<p style="text-align: center;"><b>TITRE V</b> <b>DES MARQUES</b> <b>COLLECTIVES</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITRE V</b> <b>DES MARQUES</b> <b>COLLECTIVES</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITRE V</b> <b>DES MARQUES</b> <b>COLLECTIVES</b></p>
	<p style="text-align: center;">Art. 27.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27.</p>
	<p>La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement.</p>	<p>Sans modification.</p>	<p>Sans modification.</p>
	<p>La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement.</p>		
	<p style="text-align: center;">Art. 28.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28.</p>
	<p>Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marques collectives sous réserve, en ce qui concerne les marques collectives de certification, des dispositions particulières ci-après ainsi que de celles de l'article 29 :</p>	<p>Sans modification.</p>	<p>Sans modification.</p>
<p><i>Art. 16.</i> — Les personnes morales, Etat, départements, communes, établissements publics, organismes certificateurs au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ainsi que les syndicats, unions de syndicats, associations, groupements ou collectivités de producteurs, d'industriels et de commerçants, pourvus d'une administration légalement constituée et de la capacité juridique, peuvent, dans un but d'intérêt général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le développement du commerce ou de l'industrie de leurs membres posséder des marques collectives de fabrique, de commerce ou de service.</p>	<p>1. une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services ;</p>		
	<p>2. le dépôt d'une marque collective de certification doit comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;</p>		
	<p>3. l'usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement ;</p>		
	<p>4. la marque collective de certification ne peut faire l'objet ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée ; toutefois, en cas de dissolution de la personne morale</p>		
<p>Les dispositions de l'alinéa précédent sont notamment applicables aux groupements,</p>			

**Texte en vigueur**

même constitués sous forme de coopératives, qui agissent comme mandataires de leurs membres ou prestataires de services au bénéfice de ces derniers.

*Art. 17.* — Les marques collectives sont apposées soit directement par la personne morale ou collectivité à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses membres, sous sa surveillance et à des conditions déterminées, sur les produits de leur fabrication ou de leur industrie ou sur les objets de leur commerce.

*Art. 18.* — Les prescriptions générales de la présente loi et des décrets pris pour son application s'appliquent aux marques collectives, sans préjudice des dispositions particulières prévues ci-après et de celles relatives aux labels agricoles régis par la loi n° 60-808 du 5 août 1960, ainsi qu'aux certificats de qualification régis par les articles 22 à 26 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services et les textes subséquents.

*Art. 19.* — Le dépôt d'une marque collective doit comprendre le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'emploi de la marque.

Si ce règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, le rejet du dépôt intervient dans les conditions prévues à l'article 8. Sont rejetées, dans les mêmes conditions, les modifications apportées au règlement lorsqu'elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

*Art. 20.* — La marque collective ne peut faire l'objet ni de cession, ni de concession de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée.

**Texte de la proposition de loi**

qui en est titulaire, elle peut être transmise à une autre personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5. la demande d'enregistrement est rejetée lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par la législation applicable à la certification ;

6. lorsqu'une marque de certification a été utilisée et qu'elle a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, être ni déposée, ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.

**Texte adopté par l'Assemblée nationale**

**Propositions de la Commission**

**Texte en vigueur**

**Texte de la proposition de loi**

**Texte adopté par l'Assemblée nationale**

**Propositions de la Commission**

Art. 29.

La nullité de l'enregistrement d'une marque collective de certification peut être prononcée sur requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé lorsque la marque ne répond pas à l'une des prescriptions du présent titre.

Art. 29.

Alinéa sans modification.

Art. 29.

Sans modification.

*Art. 21.* — La nullité du dépôt d'une marque collective ou la déchéance des droits du déposant est prononcée :

1° lorsque la personne morale ou la collectivité cesse d'exister ;

2° lorsqu'elle ne satisfait pas aux prescriptions du présent titre ;

3° lorsqu'elle a employé ou sciemment laissé employer sa marque dans des conditions autres que celles prescrites au règlement ;

4° lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

En cas de nullité ou de déchéance, la marque collective ne peut pas être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouveau dépôt, ni être employée à un titre quelconque. Toutefois, à l'expiration d'un délai de dix ans, la marque collective peut être à nouveau déposée à ce titre par une personne morale ou collectivité de même nationalité.

*Art. 22.* — Les personnes ayant le droit d'utiliser une marque collective ne peuvent exercer les autres droits attachés à celles-ci qu'en cas de carence de la personne morale titulaire de la marque collective et à condition de la mettre en cause.

*Art. 23.* — Sans préjudice de l'application des articles 2 et 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les personnes morales ou collectivités étrangères habiles à ester en justice dans leur pays d'origine et entrant dans une des catégories visées à l'article 16 jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques collectives régulièrement déposées ou enregistrées dans leur pays d'ori-

La décision d'annulation a un effet absolu.

**Texte en vigueur**

**Texte de la proposition de loi**

**Texte adopté par l'Assemblée nationale**

**Propositions de la Commission**

gine si les marques collectives françaises bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.

*Art. 8.* — L'enregistrement et la publication de la marque valablement déposée sont effectués par l'Institut national de la propriété industrielle. La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt.

Le rejet du dépôt par application de l'article 3 ou pour irrégularité matérielle ou défaut de paiement des taxes est prononcé par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Dans l'exercice des fonctions ci-dessus mentionnées, l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.

Loi n° 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l'organisation de l'Institut national de la propriété industrielle.

*Art. 7.* — ...

**TITRE VI  
DISPOSITIONS DIVERSES**

Art. 30.

1. Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par la présente loi en ce qui concerne les demandes d'enregistrement, les oppositions prévues à l'article 7, les demandes de relevés de déchéances prévues à l'article 11 et les inscriptions au registre national des marques mentionné à l'article 26. Dans l'exercice de cette fonction, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.

2. Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat.

Toute décision doit être motivée lorsqu'elle emporte :

a) rejet d'une demande d'enregistrement de marque ou d'inscription au registre national ;

b) acceptation ou rejet d'une opposition ou d'une demande de relevé de déchéance.

**TITRE VI  
DISPOSITIONS DIVERSES**

Art. 30.

1. Sans modification.

2. Sans modification.

**TITRE VI  
DISPOSITIONS DIVERSES**

Art. 30.

1. Sans modification.

2. Il statue sur l'opposition ...

... d'Etat.

Alinea sans modification

a) sans modification.

b) sans modification.

Texte en vigueur	Texte de la proposition de loi	Texte adopté par l'Assemblée nationale	Propositions de la Commission
<p>2. La loi n° 51-444 du 19 avril 1951 précitée est complétée par un article 3 ainsi rédigé :</p>	<p>3. Les cours d'appel désignées par décret connaissent directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Il y est statué, le directeur de l'Institut entendu. Le pourvoi est ouvert tant aux parties devant la cour d'appel qu'au ministère public et au directeur de l'Institut.</p>	<p>3. Supprimé.</p>	<p>3. Suppression maintenue.</p>
<p>Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.</p>	<p>Art. 31.</p>	<p>Art. 31.</p>	<p>Art. 31.</p>
<p>Art. 24. — Le contentieux né de l'application de la présente loi relève de l'autorité judiciaire.</p>	<p>Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et modèle ou de concurrence déloyale connexes.</p>	<p>Sans modification.</p>	<p>Le contentieux né de l'application de la présente loi relève de l'autorité judiciaire.</p>
<p>Sans préjudice des dispositions de l'article 384 du code de procédure pénale, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance.</p>			<p>Alinéa sans modification.</p>
<p>La cour d'appel de Paris connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les décisions de rejet du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle ne statue qu'à l'égard du déposant et sous réserve des dispositions de l'article 12.</p>			

Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Propositions de la Commission

Code civil

*Art. 2059.* — Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

*Art. 2060.* — On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.

Toutefois des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.

Loi n° 64-1360  
du 31 décembre 1964 précitée.

*Art. 15.* — Sans préjudice de l'application des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé hors de France jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques régulièrement déposées ou enregistrées dans le pays du domicile ou de l'établissement si les marques françaises bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.

(Cf. *supra*, deuxième phrase de l'art. 6.)

*Art. 32.*  
Sans préjudice de l'application des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions de la présente loi. Toutefois, sous réserve des conventions internationales, ce bénéfice est subordonné aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises.

*Art. 33.*  
Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger.

Art. additionnel après l'art. 31.

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

*Art. 32.*  
Sans modification.

*Art. 33.*  
Sans modification.

*Art. 32.*  
Sans modification.

*Art. 33.*  
Sans modification.

Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Propositions de la Commission

Code pénal.

(Art. 27 à 34 de la loi du 31 décembre 1964.)

Art. 422. — Seront punis d'une amende de 500 F à 20 000 F et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° ceux qui auront contrefait une marque ou ceux qui auront frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui ;

2° ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre ». Toutefois, l'usage d'une marque fait par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable ;

3° ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;

4° ceux qui auront sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur aura été demandé sous une marque déposée.

Art. 422-1. — Seront punis d'une amende de 500 F à 20 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° ceux qui, sans contrefaire une marque déposée, en auront

Lorsque le demandeur ne peut prétendre au bénéfice de cette convention, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.

Art. 34.

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

« Art. 422. — Constitue le délit de contrefaçon de marque la reproduction, l'imitation, l'usage, l'apposition, la suppression ou la modification d'une marque, d'une marque collective ou d'une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci.

« Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrefait une marque enregistrée appartenant à autrui.

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

« a) aura détenu, vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque qu'il sait contrefaite ;

Art. 34.

Alinéa sans modification.

« Art. 422. — Sans modification.

« Art. 422-1. — Alinéa sans modification.

« a) aura sans motif légitime détenu, vendu...

contrefaite ;

Art. 34.

Alinéa sans modification.

« Art. 422. — Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F 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.

Alinéa supprimé (cf. supra).

« Art. 422-1. — Alinéa sans modification.

« a) aura sciemment détenu,...

contrefaite ;

Texte en vigueur

fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou auront fait usage d'une marque frauduleusement imitée ;

2<sup>e</sup> ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque déposée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet désigné ;

3<sup>e</sup> ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque frauduleusement imitée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Art. 422-2. — Seront punis d'une amende de 500 F à 15 000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

1<sup>o</sup> ceux qui n'auront pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;

2<sup>o</sup> ceux qui auront vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;

3<sup>o</sup> ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets déclarant une marque obligatoire ;

4<sup>o</sup> ceux qui auront fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.

Art. 423. — Les peines portées aux articles 422, 422-1 et 422-2 pourront être élevées au double en cas de récidive.

Texte de la proposition de loi

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

« Art. 422-2. — Sera puni des mêmes peines quiconque :

« a) aura fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;

« b) aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;

« c) dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux marques ou labels prévus par le chapitre III du titre premier du livre IV du code du travail.

« Art. 423. — En cas de récidive des infractions définies aux articles 422, 422-1 et 422-2 les peines encourues sont portées au double.

Texte adopté par l'Assemblée nationale

« b) aura sciemment livré un produit...

... enregistrée.

« Art. 422-2. — Alinéa sans modification.

« a) aura sciemment fait un usage...

... dépôt.

« b) Sans modification.

« c) Sans modification.

« Les dispositions...

... aux marques syndicales prévues par le chapitre III...  
... travail.

« Art. 423. — Sans modification.

Propositions de la Commission

« b) sans modification.

« Art. 422-2. — Sans modification.

« Art. 423. — Sans modification.

Texte en vigueur	Texte de la proposition de loi	Texte adopté par l'Assemblée nationale	Propositions de la Commission
<p><i>Art. 423-1.</i> — Les délinquants pourront, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des conseils de prud'hommes pendant un temps qui n'excèdera pas dix ans.</p>	<p><i>« Art. 423-1.</i> — Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.</p>	<p><i>« Art. 423-1.</i> — ...</p> <p>... a l'article 51 du présent code, ainsi que...</p> <p>... encourue.</p>	<p><i>« Art. 423-1.</i> — Sans modification.</p>
<p>Le tribunal pourra ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera ou affichés selon les dispositions de l'article 50-1 du présent code.</p>	<p><i>« Art. 423-2.</i> — En cas de condamnation pour infraction aux articles 422 et 422-1, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.</p>	<p><i>« Art. 423-2.</i> — Sans modification.</p>	<p><i>« Art. 423-2.</i> — Sans modification.</p>
<p>En cas de relaxe le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des produits et objets visés à l'alinéa précédent.</p>	<p>« Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.</p>	<p>« Il peut également prescrire leur destruction. »</p>	
<p>Le tribunal peut également ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.</p>			
<p>Il peut également prescrire la destruction des marques constituant une infraction aux termes des articles 422 et 422-1 ou du 4<sup>o</sup> de l'article 422-2.</p>			
<p><i>Art. 423-3.</i> — Dans les cas prévus par le 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup> de l'article 422-2, le tribunal prescrira toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.</p>	<p>Art. 35.</p> <p>Les articles 423-3 et 423-4 du code pénal sont abrogés.</p>	<p>Art. 35.</p> <p>Sans modification.</p>	<p>Art. 35.</p> <p>Sans modification.</p>
<p>Le tribunal pourra prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par le 1<sup>o</sup> et le 2<sup>o</sup> de l'article 422-2.</p>			

**Texte en vigueur**

**Art. 423-4.** — Les pénalités prévues par les articles 422 à 423-3 sont applicables en matières de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service. En outre, seront punis des peines prévues à l'article 422 :

1° ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu par la réglementation sur les marques collectives de fabrique, de commerce ou de service ;

2° ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de fabrique, de commerce ou de service ;

3° ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;

4° ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.

Les dispositions du présent article sont applicables aux marques ou labels prévus par le chapitre III du titre premier du livre III du code du travail.

**Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les moyens de fabrique, de commerce et de service.**

**Art. 37.** — Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente loi.

**Texte de la proposition de loi**

**Art. 36.**

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

**Texte adopté par l'Assemblée nationale**

**Art. 36.**

Sans modification.

**Propositions de la Commission**

**Art. 36.**

Sans modification.

Texte en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Propositions de la Commission

Les taxes perçues au profit de l'Institut national de la propriété industrielle sont établies par décret dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Art. 37.

La présente loi entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après sa publication. Toutefois, les dispositions de l'article 7 seront appliquées selon un calendrier à établir par décret et au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

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. 35. — Sont maintenus les droits acquis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dépôts de marques valablement effectués en application de la loi du 23 juin 1857 produiront leurs effets conformément aux dispositions de la présente loi à compter de la date de sa mise en vigueur. Toutefois, la durée de protection attachée à ces dépôts demeure fixée à quinze années.

Les titulaires de droits acquis antérieurement qui ne se justifient pas d'un dépôt en vigueur à la date visée à l'alinéa précédent doivent, à peine de déchéance, effectuer un dépôt dans le délai de trois années à compter de cette date. Les pièces du dépôt doivent faire mention de l'existence des droits antérieurs. Toutefois, cette mention peut faire l'objet d'une déclaration poste-

Art. 37.

Sans modification.

Art. 37.

La présente loi entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1992. 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.

Alinéa sans modification.

**Texte en vigueur**

rieure avant l'expiration de ce délai moyennant le paiement d'une taxe.

*Art. 36.* — Les personnes morales ou les collectivités qui auraient déposé ou qui utiliseraient sans l'avoir déposée une marque à titre de marque collective devront, pour bénéficier de la présente loi, effectuer un dépôt, conformément à ses dispositions, avant l'expiration d'un délai de trois années à partir de sa mise en vigueur.

*Art. 39.* — La présente loi entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> août 1965. Elle est applicable aux territoires d'outre-mer.

*Art. 38.* — Sont abrogées la loi du 23 juin 1857 et toutes autres dispositions contraires à la présente loi.

**Texte de la proposition de loi**

**Art. 38.**

La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer.

Toutefois, pour l'application des articles 18 et 29, sont substitués aux termes : « tribunal de grande instance » ceux de : « tribunal de première instance » ; en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, la procédure suivie pour l'exercice des droits prévus à l'article 18 est régie par délibération de l'assemblée territoriale compétente.

**Art. 39.**

La loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 précitée cessera de produire effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

**Texte adopté par l'Assemblée nationale**

**Art. 38.**

Alinea sans modification.

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

compétente.

**Art. 39.**

Sans modification.

**Propositions de la Commission**

**Art. 38.**

Sans modification.

**Art. 39.**

Sans modification.

**ANNEXE**

## II

*Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité*

## CONSEIL

## PREMIÈRE DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 décembre 1988

rapprochant les législations des États membres sur les marques

(89/104/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission <sup>(1)</sup>,

en coopération avec le Parlement européen <sup>(2)</sup>,

vu l'avis du Comité économique et social <sup>(3)</sup>,

considérant que les législations qui s'appliquent actuellement aux marques dans les États membres comportent des disparités qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun; qu'il est donc nécessaire, en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres;

considérant qu'il importe de ne pas méconnaître les solutions et les avantages que le régime de la marque communautaire peut offrir aux entreprises désireuses d'acquies des marques;

considérant qu'il n'apparaît pas nécessaire actuellement de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques et qu'il est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant

l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur;

considérant que la présente directive n'enlève pas aux États membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage mais ne régit que leurs rapports avec les marques acquises par l'enregistrement;

considérant que les États membres gardent également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement; qu'il leur appartient, par exemple, de déterminer la forme des procédures d'enregistrement et de nullité, de décider si les droits antérieurs doivent être invoqués dans la procédure d'enregistrement ou dans la procédure de nullité ou dans les deux, ou encore, dans le cas où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans la procédure d'enregistrement, de prévoir une procédure d'opposition ou un examen d'office ou les deux; que les États membres conservent la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques;

considérant que la présente directive n'exclut pas l'application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs;

considérant que la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions; qu'à cette fin, il convient d'établir une liste exemplative de signes susceptibles de constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; que les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, par exemple l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits

<sup>(1)</sup> JO n° C 351 du 31. 12. 1980, p. 1 et JO n° C 351 du 31. 12. 1985, p. 4.

<sup>(2)</sup> JO n° C 307 du 14. 11. 1983, p. 66 et JO n° C 309 du 5. 12. 1988.

<sup>(3)</sup> JO n° C 310 du 30. 11. 1981, p. 22.

entre la marque et des droits antérieurs, doivent être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres qui pourront donc maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question; que les États membres pourront maintenir ou introduire dans leur législation des motifs de refus ou de nullité liés à des conditions d'acquisition ou de conservation du droit sur la marque pour lesquelles il n'existe pas de dispositions de rapprochement et qui sont relatives, par exemple, à la qualité du titulaire de la marque, au renouvellement de la marque, au régime des taxes ou au non-respect des règles de procédure;

considérant que, pour réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe d'exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de déchéance; qu'il est nécessaire de prévoir que la nullité d'une marque ne peut être prononcée en raison de l'existence d'une marque antérieure non utilisée, tout en laissant aux États membres la faculté d'appliquer le même principe en ce qui concerne l'enregistrement d'une marque ou de prévoir qu'une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il est établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits; que, pour tous ces cas, il appartient aux États membres de fixer les règles de procédure applicables;

considérant qu'il est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent désormais de la même protection dans la législation de tous les États membres; que cela, cependant, n'enlève pas aux États membres la faculté d'accorder une protection plus large aux marques ayant acquis une renommée;

considérant que la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; que la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; qu'il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; que le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection; que les moyens par lesquels le risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve, relèvent des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne porte pas préjudice;

considérant qu'il importe, pour des raisons de sécurité juridique et sans porter atteinte de manière inéquitable aux intérêts du titulaire d'une marque antérieure, de prévoir que ce dernier ne peut plus demander la nullité ou s'opposer à

l'usage d'une marque postérieure à la sienne dont il a sciemment toléré l'usage pendant une longue période, sauf si la marque postérieure a été demandée de mauvaise foi;

considérant que tous les États membres de la Communauté sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; qu'il est nécessaire que les dispositions de la présente directive soient en harmonie complète avec celles de la convention de Paris; que les obligations des États membres découlant de cette convention ne sont pas affectées par la présente directive; que, le cas échéant, l'article 234 deuxième alinéa du traité s'applique.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

#### Article premier

##### Champ d'application

La présente directive s'applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre ou auprès de l'Office des marques du Benelux ou qui ont fait l'objet d'un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre.

#### Article 2

##### Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

#### Article 3

##### Motifs de refus ou de nullité

1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:
  - a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;
  - b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
  - c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e) les signes constitués exclusivement:

- par la forme imposée par la nature même du produit;
- par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique;
- par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

h) les marques qui, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, sont à refuser ou à invalider en vertu de l'article 6 *ter* de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée «convention de Paris».

2. Chaque État membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure ou

- a) l'usage de cette marque peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l'État membre concerné ou de la Communauté;
- b) la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux;
- c) la marque comporte des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par l'article 6 *ter* de la convention de Paris et présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé conformément à la législation de l'État membre par l'autorité compétente;
- d) la demande d'enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur.

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.

4. Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les motifs de refus ou de nullité qui étaient applicables dans cet État avant la date à laquelle les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur s'appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

#### Article 4

Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs

1. Une marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée:

- a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
- b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:

- a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
  - i) les marques communautaires;
  - ii) les marques enregistrées dans l'État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office des marques du Benelux;
  - iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre;
- b) les marques communautaires qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au règlement sur la marque communautaire, par rapport à une marque visée aux points a) sous ii) et a) sous iii), même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte;
- c) les demandes de marques visées aux points a) et b), sous réserve de leur enregistrement;
- d) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque, sont «notoirement connues» dans l'État membre au sens de l'article 6 *bis* de la convention de Paris.

3. Une marque est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle si elle est identique ou similaire à une marque communautaire antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'elle leur porterait préjudice.

4. Un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

- a) la marque est identique ou similaire à une marque nationale antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;
- b) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure;
- c) l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit antérieur autre que les droits mentionnés au paragraphe 2 et au point b) du présent paragraphe, et notamment:
  - i) d'un droit au nom;
  - ii) d'un droit à l'image;
  - iii) d'un droit d'auteur;
  - iv) d'un droit de propriété industrielle;
- d) la marque est identique ou similaire à une marque collective antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans un délai maximum de trois ans avant le dépôt;
- e) la marque est identique ou similaire à une marque de garantie ou de certification antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans un délai précédant le dépôt et dont la durée est fixée par l'État membre;
- f) la marque est identique ou similaire à une marque antérieure enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires et ayant conféré un droit qui s'est éteint à cause de non-renouvellement dans un délai maximum de deux ans avant le dépôt, à moins que le titulaire de la marque antérieure ait donné son consentement à l'enregistrement de la marque postérieure ou n'ait pas utilisé sa marque;
- g) la marque peut être confondue avec une marque utilisée à l'étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue d'y être utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi par le demandeur.

6. Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les motifs de refus ou de nullité qui étaient applicables dans cet État avant la date à laquelle les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur s'appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

### Article 5

#### Droits conférés par la marque

1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

- a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
- b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

- a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
- b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
- c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;
- d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

4. Lorsque, antérieurement à la date à laquelle les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur, le droit de cet État ne permet pas d'interdire l'usage d'un signe dans les conditions visées au paragraphe 1 point b) ou au paragraphe 2, le droit conféré par la marque n'est pas opposable à la poursuite de l'usage de ce signe.

5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

#### Article 6

##### Limitation des effets de la marque

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

- a) de son nom et de son adresse;
- b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
- c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

2. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.

#### Article 7

##### Épuisement du droit conféré par la marque

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

#### Article 8

##### Licence

1. La marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d'un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

#### Article 9

##### Forclusion par tolérance

1. Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 4 paragraphe 2, qui a toléré, dans un État membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

2. Tout État membre peut prévoir que le paragraphe 1 s'applique au titulaire d'une marque antérieure visée à l'article 4 paragraphe 4 point a) ou d'un autre droit antérieur visé à l'article 4 paragraphe 4 point b) ou c).

3. Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le titulaire d'une marque enregistrée postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

#### Article 10

##### Usage de la marque

1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Sont également considérés comme usage aux fins du paragraphe 1:

- a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;
- b) l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'État membre concerné dans le seul but de l'exportation.

usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification est considéré comme usage fait par le titulaire.

3. En ce qui concerne les marques enregistrées avant la date à laquelle les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur dans l'Etat membre concerné:

a) lorsqu'une disposition en vigueur avant cette date prévoit des sanctions pour le non-usage d'une marque durant une période ininterrompue, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 est supposé avoir pris cours en même temps qu'une période de non-usage déjà en cours à cette date;

b) lorsqu'aucune disposition relative à l'usage n'est en vigueur avant cette date, les délais de cinq ans visés au paragraphe 1 sont réputés prendre cours au plus tôt à cette date.

### Article 11

#### Sanctions pour le non-usage d'une marque dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives

1. La nullité d'une marque ne peut être prononcée en raison de l'existence d'une marque antérieure en conflit qui ne satisfait pas aux conditions d'usage énoncées à l'article 10 paragraphes 1, 2 et 3 ou, selon le cas, à l'article 10 paragraphe 4.

2. Un Etat membre peut prévoir que l'enregistrement d'une marque ne peut être refusé en raison de l'existence d'une marque antérieure en conflit que ne satisfait pas aux conditions d'usage énoncées à l'article 10 paragraphes 1, 2 et 3 ou, selon le cas, à l'article 10 paragraphe 4.

3. Sans préjudice de l'application de l'article 12 en cas de demande reconventionnelle en déchéance, un Etat membre peut prévoir qu'une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il est établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits en vertu de l'article 12 paragraphe 1.

4. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, que pour cette partie des produits ou services.

### Article 12

#### Motifs de déchéance

1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Etat

membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée.

2. Le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

- est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;
- est propre, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

### Article 13

#### Motifs de refus, de déchéance ou de nullité pour une partie seulement des produits ou des services

Si un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou d'invalidation d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

### Article 14

#### Constatation *a posteriori* de la nullité d'une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci

Lorsque l'ancienneté d'une marque antérieure, qui a fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque communautaire, la nullité de la marque antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée *a posteriori*.

### Article 15

#### Dispositions particulières concernant les marques collectives, les marques de garantie et les marques de certification

1. Sans préjudice de l'article 4, les Etats membres dont la législation autorise l'enregistrement de marques collectives

ou de marques de garantie ou de certification peuvent prévoir que les marques sont refusées à l'enregistrement, que leur titulaire est déchu de ses droits ou qu'elles sont déclarées nulles pour d'autres motifs que ceux visés aux articles 3 et 12, dans la mesure ou la fonction de ces marques l'exige.

2. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point c., les Etats membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques collectives ou des marques de garantie ou de certification. Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique

#### Article 16

Dispositions nationales à adopter par suite de la présente directive

1. Les Etats membres mettent en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard

le 28 décembre 1991, ils en informent immédiatement la Commission.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut reporter la date visée au paragraphe 1 jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard,

3. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

#### Article 17

##### Destinataires

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988.

Par le Conseil

Le président

V. PAPANDREOU