

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DES P et T ET DU TOURISME

PROJET N° 2

PROJET DE LOI

sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

TITRE I

Des signes susceptibles d'être adoptés
comme marque

Art.- 1er :

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

Peuvent notamment constituer une marque :

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

- les signes auditifs tels que : sons, phrases musicales ;
- les signes figuratifs à deux ou trois dimensions tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, notamment ceux du produit ou de son conditionnement, les formes, les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

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

Art.- 2 :

Le caractère distinctif d'un signe susceptible de constituer une marque s'apprécie eu égard aux produits ou services désignés. Il peut avoir été acquis par l'usage.

Sont notamment dépourvus de caractère distinctif :

- a) les signes 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 essentielle du produit ou de la prestation de service et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l'époque de la production du produit ou de la prestation de service ;
- c) les signes constitués exclusivement par la forme ou la couleur imposée par la nature ou la fonction du produit.

Art.- 3 :

Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque :

- a) un signe exclu par l'article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
- b) un signe contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs et tout autre signe dont l'emploi est interdit ;
- c) un signe propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, les qualités, la provenance géographique, la destination du produit ou du service.

Art.- 4 :

N'est pas disponible pour constituer une marque un signe sur lequel existent des droits antérieurement acquis, et notamment :

- a) un signe qui porterait atteinte à une marque antérieure bénéficiant de la protection de la présente loi ;
- b) un signe identique ou similaire à une dénomination ou raison sociale, un nom commercial, une enseigne, ayant un rayonnement national et s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- c) un signe qui constituerait la contrefaçon d'une oeuvre littéraire ou artistique ou d'un dessin ou modèle valablement protégé ;
- d) un signe portant atteinte au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique ou à son pseudonyme.

TITRE II

De l'acquisition du droit sur la marque

Art.- 5 :

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

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

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 lésée peut obtenir la propriété de la marque.

Art.- 6 :

La demande d'enregistrement est présentée dans les formes et conditions fixées par la présente loi et précisées par décret en Conseil d'Etat.

Y figurent notamment une requête comprenant l'identification du demandeur, la représentation du signe, l'indication des produits ou services désignés, le cas échéant la déclaration de priorité et la copie de la demande antérieure correspondante.

La demande d'enregistrement est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle dès qu'une date de dépôt lui a été attribuée.

Art.- 7 :

Dans un délai de trois mois à compter de la publication prévue au dernier alinéa de l'article 6, opposition peut être faite à la demande d'enregistrement :

- a) par le titulaire 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 d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Il y est statué, après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat.

Art.- 8 :

La demande d'enregistrement est rejetée :

- a) si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 6 ;
- b) si le signe ne peut constituer une marque, ou être adopté comme marque par application des articles 1, 2 et 3 ;
- c) si l'opposition dont elle fait l'objet est reconnue justifiée.

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

Art.- 9 :

Les mentions relatives à l'enregistrement, aux oppositions et au rejet de la demande sont publiées au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Le dossier de la demande est rendu public dès la publication de l'enregistrement.

Art.- 10 :

Le renouvellement de la marque sans modification du signe ni extension de la liste des produits ou services, est effectué 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 1, 2 et 3, ni à la procédure d'opposition.

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

Mention du renouvellement est faite au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Art.- 11 :

Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut, s'il justifie d'une excuse légitime, être restauré dans ses droits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au délai de priorité institué par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

TITRE III

Des droits conférés par l'enregistrement

Art.- 12 :

L'enregistrement de la marque confère à son titulaire, pour les produits et services identiques ou similaires à ceux qu'il a désignés, un droit exclusif lui permettant notamment d'interdire :

- a) la reproduction du signe, ou la réalisation d'un signe similaire susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;

- b) l'usage ou l'apposition frauduleuse d'un signe identique ou similaire ;
- c) la suppression ou la modification sur le produit ou sur son conditionnement de la marque apposée par lui.

Toute atteinte portée à ce droit constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

L'emploi d'une marque notoirement connue pour des produits ou services non similaires à ceux désignés par la marque engage la responsabilité civile de son auteur, lorsque cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette notoriété, ou s'il est de nature à porter préjudice au titulaire de la marque.

Art.- 13 :

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire :

- a) comme 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) comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'accessoires ou de pièces détachées à condition qu'il n'y ait pas de confusion sur leur origine.

Toutefois, s'il justifie d'un préjudice, le titulaire de l'enregistrement peut demander que cette utilisation soit réglementée.

Art.- 14 :

Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne sont pas 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 surseoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.

Art.- 15 :

L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.

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

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

Art.- 16 :

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

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.

Art.- 17 :

Tout produit revêtu à l'étranger d'une marque qui constitue la contrefaçon d'une marque enregistrée en France pour des produits identiques ou similaires pourra, à la requête du titulaire ou du licencié exclusif de la marque, être saisi, en quelque lieu que ce soit, par l'administration des douanes, afin d'en empêcher l'entrée ou le transit sur le territoire français.

Le requérant devra présenter une ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant la saisie. La main levée sera de droit si le requérant n'a pas engagé dans les quinze jours l'action prévue à l'article 15.

L'administration des douanes, sur requête de toute personne justifiant être le titulaire ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque produisant ses effets en France informe ladite personne des demandes de dédouanement portant sur les produits visés à l'alinéa premier.

TITRE IV

De la transmission et de la perte du droit sur la marque

Art.- 18 :

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

Tout transfert de propriété ou mise en gage est constatée par écrit à peine de nullité.

Art.- 19 :

Le titulaire d'une demande d'enregistrement ou 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.- 20 :

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

Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles 1, 2 et 3. La décision d'annulation a, dans ce cas, un effet absolu sous réserve de la tierce opposition.

Seul le titulaire du droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article 4. Si la nullité est prononcée, le tribunal peut condamner sous astreinte le titulaire de l'enregistrement à renoncer aux effets qui y sont attachés.

Art.- 21 :

L'action en nullité ouverte au titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.

Art.- 22 :

Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque qui 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 ou qui a cessé de l'exploiter ou de la faire exploiter depuis cinq ans, Si le titulaire justifie d'une excuse légitime, le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée des effets de l'excuse.

Lorsque la marque est enregistrée pour désigner plusieurs produits ou services, l'exploitation de la marque pour un ou une partie seulement d'entre eux suffit pour écarter la déchéance 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 titulaire. Est assimilée à un acte d'exploitation l'apposition de la marque sur des produits directement exportés.

Art.- 23 :

La déchéance peut être demandée par tout intéressé.

La demande est irrecevable 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.

La déchéance est prononcée par décision judiciaire. Elle prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 22. Elle a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition.

La preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

Art.- 24 :

Tout acte emportant transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrit au registre national des marques, à moins qu'ils n'en aient eu personnellement connaissance.

TITRE V

Des marques de certification

Art.- 25 :

La marque de certification est un signe qui garantit que le produit ou le service auquel elle est appliquée présente certains caractères, notamment quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités.

L'objet et les conditions de la garantie sont définis par décret pris en Conseil d'Etat.

Art.- 26 :

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marques de certification, sans préjudice des dispositions particulières ci-après :

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

2.- Le dépôt d'une marque de certification doit comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque.

3.- L'usage de la marque de certification est ouvert à toutes les personnes, indépendantes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement.

4.- Tout usager qui ne respecte pas les conditions fixées par le règlement peut être poursuivi en contrefaçon par tout intéressé.

5.- La marque de certification ne peut faire l'objet ni de cession, ni de concession 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.

6.- Les conditions de renouvellement de la marque de certification ainsi que les conditions de renonciation à la marque sont définies par le règlement.

7.- La demande d'enregistrement de la marque de certification peut être rejetée :

- a) lorsque celle-ci ne satisfait pas aux prescriptions du présent titre ;
- b) lorsque le règlement d'usage contient des dispositions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

La nullité de l'enregistrement peut être prononcée pour les mêmes motifs.

8.- Lorsqu'une marque de certification a été utilisée et qu'elle a cessé d'être protégée par la présente loi, elle ne peut être ni déposée, ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.

TITRE VI Dispositions diverses
--

Art.- 27 :

Le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle prend les décisions prévues par la présente loi, notamment en ce qui concerne les oppositions, actions en restauration et demandes d'enregistrement de marques. Dans l'exercice de cette fonction, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.

Toute décision de rejet doit être motivée et notifiée au demandeur dans les conditions et délais qui seront fixés par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'opposition définie à l'article 7, la décision est prise après avis d'une commission composée d'agents de catégorie A appartenant à un corps spécialisé en propriété industrielle. Pour la délivrance de leur avis, ces agents ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique.

Art.- 28 :

Sans préjudice des dispositions de l'article 384 du code de procédure pénale, l'ensemble du contentieux né de l'application de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance, à l'exception des recours formés contre les décrets et arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.

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

Toutes les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessins et modèles ou de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant les tribunaux de grande instance.

La Cour d'Appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art.- 29 :

Sous réserve 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 du territoire où la présente loi est applicable jouissent du bénéfice de la présente loi à condition que les marques pour lesquelles ce bénéfice est revendiqué soient régulièrement déposées ou enregistrées dans le pays du domicile ou de l'établissement et que les marques françaises bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.

Art.- 30 :

Le droit de priorité institué pour les marques de fabrique ou de commerce par l'article 4 de la Convention de Paris est applicable aux marques de service, sous réserve que le pays de l'Union dans lequel a été effectué le dépôt donnant lieu à revendication du droit de priorité fasse application de ces dispositions aux marques de service françaises.

Si un premier dépôt a été effectué dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Union de Paris, un droit de priorité attaché à ce dépôt ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris peut être accordé dans les mêmes conditions dans la mesure où cet Etat accorde, sur la base d'un premier dépôt français, un droit de priorité équivalent.

Art.- 31 :

Les redevances 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 1958 portant loi organique relative aux lois de finances.

Art.- 32 :

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 à l'exception de ses articles 27 à 34 insérant dans le Code Pénal les articles 422 à 423-4.

Toutefois :

- à l'article 422 du Code Pénal, les mots "500 F à 15.000 F" sont remplacés par "6.000 F à 120.000 F" ;
- à l'article 422-1 du Code Pénal, les mots "500 F à 10.000 F" sont remplacés par "6.000 F à 120.000 F" ;
- à l'article 422-2 du Code Pénal, les mots "500 F à 5.000 F" sont remplacés par "6.000 F à 120.000 F" ;
- à l'article 423-4 du Code Pénal, les termes "marques collectives de fabrique, de commerce ou de service" sont remplacés par les termes "marques de certification".

Art.- 33 :

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1987.

Toutefois :

1.- Les dispositions de l'article 7 seront appliquées après la constitution du corps spécialisé prévu à l'article 27, selon un calendrier à établir par un acte réglementaire, par référence à la classification internationale des marques instituée par l'Arrangement de Nice.

2.- Les dépôts antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi seront examinés et enregistrés selon la procédure instituée par la loi du 31 décembre 1964.

3.- Les marques collectives enregistrées ou renouvelées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi resteront en vigueur jusqu'à l'expiration de leur durée normale soit dix ans à compter de leur dépôt ou de leur dernier renouvellement. Elles pourront être renouvelées sous forme d'un nouveau dépôt effectué conformément aux dispositions de la présente loi et bénéficiant de leur date de dépôt d'origine.

Art.- 34 :

La présente loi est applicable à Mayotte et dans les territoires d'Outre-Mer.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

