

N° 952

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

HUITIÈME LÉGISLATURE

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1987-1988

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 septembre 1987.

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 octobre 1987.

PROPOSITION DE LOI

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

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. JEAN FOYER,

Député.

Propriété industrielle. — Actions - C.E.E. - Concurrence - Contrefaçons - Cours d'appel - Délits - Enregistrement - Etrangers - Institut national de la propriété industrielle - Marques de fabrique et de commerce - Peines - Procédure civile et commerciale - Responsabilité civile - Saisies - Sursis à statuer - Traités et conventions - Transmission - Tribunaux - Code pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Il n'est pas besoin d'insister sur l'importance, dans le contexte économique moderne, des marques de fabrique, de commerce ou de service dont la fonction est de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux de ses concurrents.

Pour le consommateur, la marque est en effet aujourd'hui le moyen normal de reconnaître rapidement une catégorie de produits ou de services qui lui a été recommandée, notamment par publicité, ou que l'expérience l'a amené à préférer aux autres biens de même nature.

Pour les entreprises, elle est un élément essentiel de leur stratégie pour conquérir la clientèle. Il est à cet égard significatif de relever que pas moins de 600 000 marques produisent actuellement effet en France, et que le nombre annuel des dépôts en croissance constante avoisine aujourd'hui les 70 000.

Ces constatations mettent en évidence l'intérêt qui s'attache à ce qu'existe, pour les marques, une parfaite adéquation entre les besoins de l'économie et la législation en vigueur.

Or, tel n'est pas entièrement le cas à l'heure actuelle.

*
* *

La matière des marques de fabrique, de commerce ou de service est présentement régie par la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 qui a remplacé celle du 23 juin 1857.

Cette réforme a eu l'incontestable mérite d'apporter au système antérieur, qui avait plus d'un siècle d'existence, certains changements indispensables. Figure au premier chef, parmi ces changements, la suppression de la possibilité jusque là admise d'acquérir la propriété d'une marque par le simple usage qui en était fait.

D'une part, cette propriété ne peut résulter que du dépôt de la marque (formalité jusque là facultative) suivi de son enregistrement par l'Institut national de la propriété industrielle. Ainsi est accrue la sécurité des entreprises qui, préalablement au choix d'une marque, peuvent plus

aisément se renseigner sur les antériorités susceptibles de leur être opposées.

D'autre part, la protection résultant d'un dépôt n'est plus de quinze ans, comme précédemment, mais de dix seulement. Le titulaire encourt la déchéance de ses droits en cas de non exploitation de la marque pendant cinq années consécutives. La solution présente l'intérêt pratique de permettre de purger le registre des marques, dans des délais raisonnables, de celles qui sont devenues sans objet.

Si l'apport de la loi du 31 décembre 1964 est incontestable, le système qui en est résulté n'en appelle pas moins aujourd'hui une nouvelle réforme. Le moment semble en effet venu de combler certaines lacunes révélées par l'expérience, de parfaire l'effort entrepris en vue de doter la France d'un régime des marques aussi élaboré que celui fonctionnant dans les principaux pays industrialisés, et enfin de tenir compte des travaux en cours, au sein des instances de la C.E.E., en vue de l'institution d'une marque communautaire.

RÉSULTAT DE L'EXPÉRIENCE

La loi du 31 décembre 1964 a révélé, à l'expérience de vingt ans d'application, plusieurs lacunes préjudiciables à la sécurité des entreprises, soit que la concision des certaines de ses dispositions engendre des incertitudes, soit que son silence laisse dans l'ombre des problèmes importants.

On citera, parmi les points non expressément réglés :

- en ce qui concerne le choix de la marque : l'incidence, sur la disponibilité du signe choisi, de droits antérieurs d'une autre nature (créations protégées par le droit d'auteur, noms commerciaux et enseignes protégés par l'action en concurrence déloyale, etc.) ;
- en ce qui concerne l'existence même de la marque : les cas dans lesquels les tribunaux peuvent prononcer sa nullité ;
- en ce qui concerne l'exercice des droits attachés à la marque : l'étendue exacte des prérogatives conférées au titulaire ; la responsabilité civile du contrefacteur.

Sans doute peut-on trouver aujourd'hui dans la jurisprudence une solution, ou selon le cas, un commencement de solution, aux problèmes résultant de cet état de fait.

La clarté et la sécurité imposent toutefois que la loi, à peine de n'être accessible qu'aux initiés, définisse autant que possible le régime juridique de la matière qu'elle régit.

Certaines solutions jurisprudentielles demandent à être infléchies dans un sens plus conforme aux intérêts économiques en jeu.

POURSUITE DE L'ÉVOLUTION AMORCÉE

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1964, l'Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.) a reçu mission de refuser l'enregistrement des signes qui ne peuvent constituer une marque (par exemple : signes nécessaires pour désigner les produits ou services) ou qui ne peuvent être adoptés à ce titre comme trompeurs, contraires à l'ordre public ou frappés d'une interdiction absolue.

En revanche, l'I.N.P.I. n'a pas à intervenir lorsque le dépôt porte sur un signe non disponible comme portant atteinte à des droits antérieurement acquis par des tiers. Le problème est laissé à la compétence des tribunaux.

Cette solution n'est satisfaisante ni pour les tiers, ni pour les déposants de marques.

Les tiers, lorsqu'il est porté atteinte à leurs droits, répugnent à engager rapidement une procédure judiciaire inévitablement longue et onéreuse. Il en va ainsi d'autant plus que cette procédure est souvent aléatoire car l'issue d'un procès, si elle est généralement prévisible dans les rares cas de conflit entre signes identiques, est beaucoup plus incertaine en matière de signes simplement approchants.

Les déposants de marques, de leur côté, se trouvent dans une situation inconfortable. L'investissement lié au lancement d'une marque est loin d'être négligeable. Pourtant, ils peuvent à tout moment se voir confrontés à une action en interdiction engagée sur la base de droits antérieurs qu'ils ont pu légitimement ignorer ou sur la portée desquels ils se sont mépris.

Conscientes de cette difficulté, nombre de législations étrangères (Royaume-Uni, République fédérale d'Allemagne notamment) encouragent les titulaires de droits antérieurs à faire rapidement valoir ces derniers. Elles leur ouvrent la faculté de s'opposer dès le dépôt, par une procédure simple, rapide et peu onéreuse, à l'enregistrement de marques portant atteinte à leurs droits.

Il semble dans ces conditions souhaitable de poursuivre l'orientation retenue en 1964 en étendant la mission de l'I.N.P.I. à l'examen de telles oppositions, quitte à prendre toutes précautions souhaitables pour lui donner les moyens de la remplir sans qu'il en résulte un allongement anormal de la procédure d'enregistrement.

Marque communautaire.

La période récente, enfin, est marquée par l'avancement des travaux entrepris au sein des instances de la C.E.E. en vue de l'institution d'une marque communautaire.

La marque communautaire est appelée, non à supprimer les marques nationales, mais à coexister avec elles. Elle sera de préférence choisie par les entreprises éprouvant le besoin d'être protégées sur le territoire de plusieurs Etats.

Il importe donc — ce que permet l'état des travaux au sein de la C.E.E. — de procéder par anticipation à un effort d'harmonisation, afin de faciliter l'adaptation des nationaux au système à venir.

La France, par ailleurs, a posé sa candidature pour le siège du futur office communautaire des marques.

Son poids dans la négociation, le rôle qu'elle sera appelée à jouer dans la mise en place et le fonctionnement du système futur dépendent largement du degré d'élaboration de sa propre législation.

C'est dans ces conditions qu'a été élaborée la présente proposition de loi tendant à abroger et remplacer la loi du 31 décembre 1964.

*
* *

D'une manière générale, les dispositions proposées peuvent être analysées comme suit :

TITRE PREMIER

**Le titre premier, regroupant les articles premier à 4,
traite « des éléments constitutifs de la marque ».**

Article premier :

Une définition précise de la marque est tout d'abord énoncée (article premier).

C'est un « signe susceptible de représentation matérielle servant à distinguer les produits ou services, objets de l'activité d'une personne physique ou morale ».

Quant au fond, la définition ainsi retenue apporte deux correctifs à celle résultant de l'article premier de la loi du 31 décembre 1964 :

— l'expression « **signe susceptible de représentation matérielle** » remplace celle de « **signe matériel** ». Ainsi est ouverte la voie à la protection des signes auditifs, auxquels il est de plus en plus recouru par la publicité, pourvu qu'une traduction ou une description puisse en être donnée dans les pièces du dépôt ;

— la formule « **personne physique ou morale** » remplace celle « **d'entreprise quelconque** » à la fois trop restrictive et trop vague, notamment pour inclure des organismes tels qu'associations et syndicats.

Article 2 :

Sont explicitées les conditions dans lesquelles s'apprécie le caractère distinctif exigé d'un signe susceptible de constituer une marque.

Il est précisé que celui-ci peut avoir été acquis par l'usage.

La règle selon laquelle l'usage peut conférer le caractère distinctif n'est pas nouvelle. Elle est inscrite dans la Convention de Paris, confirmée par la jurisprudence et retenue dans le *Memorandum* sur la création d'une marque communautaire.

Une liste de signes dépourvus d'un tel caractère est énoncée. Les exemples donnés permettant notamment une meilleure explication de la portée de la règle en matière de signes figuratifs : exclusion des signes constitués exclusivement par la forme ou la couleur imposée par la nature ou la fonction du produit.

Articles 3 et 4 :

Un signe, bien que distinctif, ne peut traditionnellement être adopté comme marque :

— de façon absolue, s'il est susceptible d'induire le public en erreur ou si son emploi est prohibé ; sur ce point, le projet (art. 3) reprend en précisant sa formulation, l'interdiction expressément énoncée dans la législation en vigueur ;

— à l'égard des tiers, s'il en résulte une atteinte à leurs droits antérieurement acquis ; ici le projet (art. 4) comble une lacune gênante de cette législation qui passait entièrement ce problème sous silence.

Est notamment donnée une liste des principaux droits antérieurs. Ceux-ci peuvent résulter d'une marque précédemment enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, mais également de droits d'une autre nature.

C'est ainsi qu'il est disposé que ne peut notamment être adopté comme marque un signe :

- identique ou similaire à une dénomination ou raison sociale, un nom commercial ou une enseigne ayant un rayonnement national et susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- qui constituerait la contrefaçon d'une œuvre littéraire ou artistique ou d'un dessin ou modèle valablement protégés ;
- portant atteinte au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique ou à son pseudonyme.

TITRE DEUXIÈME

Le titre deuxième, regroupant les articles 5 à 11, traite « de l'acquisition du droit sur la marque ».

Article 5 :

Les principes actuellement en vigueur demeurent inchangés quant au fond.

L'acquisition du droit sur la marque s'opère par une formalité de dépôt suivie d'un enregistrement. La durée de protection est de dix ans à compter du dépôt, indéfiniment renouvelable.

Une modification est toutefois apportée dans la formulation. Il est précisé que le droit « s'acquiert par l'enregistrement » et non plus « par le premier dépôt valablement effectué ».

Cette formule, reprise du projet de marque communautaire, semble plus conforme à la réalité.

Article 6 :

La proposition, comme la loi en vigueur, renvoie très largement au décret tout ce qui concerne les modalités de dépôt et de publication des demandes d'enregistrement de marque.

Le contenu minimum de la demande, pour qu'une date de dépôt lui soit attribuée, est toutefois mieux précisé. Il s'agit là d'un point particulièrement important puisque de cette date dépend le partage des droits entre déposants successifs.

Article 7 :

Important apport de la proposition de loi, la publication de la demande d'enregistrement ouvre un délai de trois mois aux titulaires de certains droits antérieurs pour faire directement opposition à l'enregistrement auprès de l'Administration.

L'intérêt d'une telle procédure a déjà été souligné. Il est pris soin, toutefois, d'entourer sa mise en œuvre de toutes les garanties souhaitables.

C'est ainsi que :

- l'opposition est limitée aux seuls titulaires de marques ; en effet, leur titre et l'étendue de leurs droits sont facilement vérifiables ;
- l'examen en sera effectué selon une procédure contradictoire définie par un décret en Conseil d'Etat, sous le contrôle de l'autorité judiciaire (art. 29).

Article 8 :

L'article 8 lève une ambiguïté de la législation en vigueur qui, dans la période récente, a soulevé des difficultés.

Il organise une action en revendication de propriété ouverte à la personne lésée, lorsqu'un dépôt a été fait en fraude de ses droits.

Ainsi devrait-il être mis fin à une divergence de jurisprudence récemment apparue du fait qu'à la différence du droit des brevets, une telle solution n'était pas jusqu'ici expressément prévue par le droit des marques.

Article 9 :

La demande d'enregistrement doit être rejetée lorsque le dépôt n'est pas régulier en la forme ou lorsqu'il porte sur un signe qui, soit ne peut constituer une marque, soit ne peut être adopté à ce titre comme trompeur, contraire à l'ordre public ou frappé d'une interdiction absolue.

A ces motifs déjà prévus par la législation en vigueur, le projet vient naturellement en ajouter un nouveau : le cas où le dépôt a fait l'objet d'une opposition reconnue justifiée.

Tirant les enseignements de l'expérience, le projet prévoit que lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.

Article 10 :

Selon la législation en vigueur, le renouvellement d'un enregistrement de marque à l'expiration de sa durée de dix ans s'analyse comme un nouveau dépôt. Il est soumis à toutes les formalités applicables à ce dernier et notamment à l'examen administratif.

La proposition apporte une notable simplification en supprimant ces formalités chaque fois que le renouvellement intervient sans modification du signe ni extension de la liste des produits ou services.

Dans la pratique, la formalité sera réduite au paiement d'une redevance prescrite pour les opérations d'enregistrement et de publication incombant à l'Institut.

Article 11 :

En cours de procédure, le non-respect d'un délai par un déposant de marque entraîne souvent la perte de ses droits.

Cette conséquence peut paraître rigoureuse lorsque celui-ci justifie d'une excuse légitime.

C'est la raison pour laquelle la proposition tend à lui ouvrir, dans ce cas, une possibilité de relevé de déchéance analogue à celle déjà prévue pour les déposants de brevets.

TITRE III

**Le titre III, regroupant les articles 12 à 18,
traite « des droits conférés par l'enregistrement ».**

Article 12 :

Le principe est posé que :

- l'enregistrement de la marque confère à son titulaire, pour les produits et services désignés, un droit absolu — expressément qualifié droit de propriété — sur le signe enregistré ;
- toute atteinte à ce droit engage la responsabilité civile de son auteur.

Est ainsi consacrée une règle qui n'est qu'implicite dans la législation en vigueur, mais unanimement admise en doctrine et en jurisprudence.

Ce faisant, la proposition de loi apporte une simplification dans la mesure où les atteintes évoquées sont toutes qualifiées contrefaçons là où il était jusqu'ici d'usage d'effectuer une distinction (inutile pour la responsabilité civile) entre :

- la contrefaçon proprement dite, consistant dans la reproduction du signe ou d'un de ses éléments essentiels ;
- l'imitation illicite consistant dans l'adoption d'un signe similaire capable de créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

Article 13 :

Conséquence du droit de propriété visé à l'article précédent, l'enregistrement de la marque emporte pour les tiers diverses interdictions.

Celles-ci sont rappelées.

Il s'agit de :

- la reproduction de la marque, ou son imitation dans des conditions susceptibles d'induire le public en erreur ;
- l'apposition ou l'usage, sous quelque forme que ce soit, d'un signe identique ou similaire ;
- la suppression ou la modification de la marque apposée par son propriétaire sur un produit ou son conditionnement.

Article 14 :

La proposition de loi vient opportunément mettre un terme à une jurisprudence parfois hésitante en ce qui concerne la protection élargie à accorder aux marques notoirement connues.

Elle retient que l'emploi d'une telle marque, même pour des produits ou services non similaires à ceux désignés, engage la responsabilité civile de son auteur lorsque cet emploi constitue une exploitation injustifiée de sa notoriété.

Article 15 :

Le droit exclusif reconnu au titulaire d'une marque soulève, dans certains cas, des difficultés.

Ces difficultés, en l'absence de dispositions législatives précises, sont à l'origine d'une jurisprudence incertaine, génératrice d'insécurité.

La proposition de loi tend à y remédier en réglant le problème :

- de la coexistence entre une marque et un nom patronymique similaire, voire entre une marque et un nom commercial ou une enseigne lorsque le titulaire de ces droits, d'une autre nature, ne peut ou ne veut contester la validité du dépôt de la marque conformément aux articles 4 b) et e) et 21 ;
- de la référence faite à la marque en manière d'accessoires ou de pièces détachées.

Articles 16 à 18 :

En cas d'atteinte portée à ses droits, le titulaire d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement de marque peut saisir les tribunaux

après avoir, le cas échéant, fait constater la réalité des faits en recourant à la procédure spécifique dite de « saisie-contrefaçon ».

La proposition de loi ne remet pas en cause, sur ce point, les dispositions de la législation en vigueur (art. 16 et 18).

En revanche, elle vient utilement préciser les conditions dans lesquelles l'action peut être engagée par les licenciés du titulaire de la marque (art. 17).

TITRE IV

Le titre IV, regroupant les articles 19 à 25, traite « de la transmission et de la perte du droit sur la marque ».

Article 19 :

Les principales opérations patrimoniales auxquelles la marque peut donner lieu demeurent inchangées : transmission en totalité ou en partie, même indépendamment de l'entreprise ; licences d'exploitation exclusives ou non-exclusives, et mise en gage.

Le principe est maintenu selon lequel ces opérations doivent être constatées par écrit à peine de nullité.

Articles 20 à 24 :

Comme dans le système en vigueur, la perte du droit sur la marque peut résulter :

- d'une renonciation de son titulaire (art. 20) ;
- de son annulation par les tribunaux (art. 21 à 22) ;
- de sa déchéance pour défaut d'exploitation (art. 23 à 24).

Les apports les plus importants de la proposition de loi concernent la mise en œuvre et les conséquences de l'annulation et de la déchéance, sur lesquelles existent des incertitudes génératrices de divergences de jurisprudence.

Il est notamment précisé que la décision d'annulation d'une marque a un effet absolu.

Article 25 :

Le principe est maintenu que tout acte emportant transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrit sur un registre public dit « registre national des marques ».

TITRE V

Le titre V, regroupant les articles 26 à 28, traite « des marques collectives », c'est-à-dire des marques dont l'exploitation est le fait, non de leur titulaire ou du bénéficiaire d'un contrat de licence, mais de toute personne remplissant les conditions prévues dans un règlement que le titulaire a établi.

Selon la législation actuellement en vigueur, ces marques font sur plusieurs points exception au régime général.

Figurent parmi les exceptions :

- l'obligation d'accompagner le dépôt de la marque de celui d'un règlement ;
- l'impossibilité, pour une telle marque, de faire l'objet d'une cession, d'une concession de gage ou d'une mesure d'exécution forcée ;
- la déchéance de la marque lorsque le titulaire cesse d'exister ;
- l'impossibilité, en cas de nullité ou de déchéance, de déposer pendant dix ans le même signe à titre de marque.

Ce régime particulier peut paraître de l'intérêt du consommateur en ce qui concerne les marques collectives qui, en vertu de leur règlement, ont pour objet de garantir que les produits ou services présentent certains caractères (marques collectives de certification).

Tel n'est pas le cas pour les autres marques collectives, par exemple celles dont l'utilisation est subordonnée à la simple appartenance à un groupement.

Injustifiée dans son principe, l'absence de distinction est de surcroît préjudiciable :

- aux consommateurs, conduits à confondre marque collective et garantie des produits ou services ;
- aux déposants de marques, pour lesquels l'incertitude des frontières entre marque collective n'impliquant aucune garantie et marque non collective, constitue un facteur d'insécurité.

Ainsi, certains déposants ont eu la désagréable surprise de voir leur marque annulée par les tribunaux au motif que, faisant l'objet d'une exploitation jugée collective, leur dépôt devait être accompagné d'un règlement.

La proposition de loi, pour ces motifs, limite le régime dérogatoire aux seules marques collectives de certification, le régime des autres marques collectives étant laissé au droit commun.

Il est évident qu'elles ne le sont pas car, dans la circonstance, le directeur appartient à une catégorie qui commence à être bien définie désormais en droit administratif : il est une autorité administrative indépendante.

Les recours dirigés contre ses actes sont de la nature même du recours contentieux pour excès de pouvoir que connaît le droit administratif. La seule différence est qu'ils sont portés devant une autorité judiciaire. Il est normal dans ces conditions, car c'est la règle ordinaire du recours pour excès de pouvoir, que le directeur soit appelé à produire ses observations.

Articles 31 et 32 :

La situation des étrangers au regard de la législation sur les marques est, dans une large mesure, régie par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui regroupe aujourd'hui plus de quatre-vingt-dix Etats.

Celle-ci leur assure une identité de traitement avec les nationaux et leur ouvre, lorsqu'ils ont effectué un premier dépôt dans leur pays d'origine, un droit de priorité pour accomplir la formalité correspondante en France.

A titre principal, la proposition se borne donc — comme la loi en vigueur — à envisager le cas des étrangers non établis en France et ne pouvant prétendre au bénéfice de la convention de Paris, pour subordonner leur protection à la condition traditionnelle de la réciprocité (art. 31).

Tenant compte des difficultés révélées à l'expérience, il remédie toutefois également à des silences de la législation en vigueur concernant l'application du droit de priorité, tant en ce qui concerne ces mêmes étrangers que ceux bénéficiant de la convention de Paris. Le droit de priorité prévu par cette convention ne vise pas en effet les marques de service (art. 32).

Articles 33 et 34 :

Les principales atteintes portées aux droits du titulaire d'un enregistrement de marques exposent leurs auteurs à des sanctions pénales prévues aux articles 422 à 423-2 du code pénal.

Indépendamment de leur effet dissuasif, ces sanctions présentent un avantage pour les victimes de contrefaçon : celui de bénéficier de moyens d'enquête plus efficaces pour identifier les contrefacteurs. Le principe de la répression pénale est donc maintenu.

Ce maintien s'accompagne toutefois d'une nouvelle rédaction des articles précités destinée à :

Art. 3.

Indépendamment des signes dont l'usage est légalement interdit, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

- a) exclu par l'article 6 *ter* de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, sur la protection de la propriété industrielle ;
- b) contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
- c) 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.

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

- a) à une marque antérieure valablement enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 *bis* de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
- b) à une dénomination ou raison sociale, à un nom commercial, à une enseigne ayant un rayonnement national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- c) à une appellation d'origine valablement protégée ;
- d) aux droits résultant d'une œuvre littéraire ou artistique ou d'un dessin ou modèle valablement protégés ;
- e) 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.

Art. 6

La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par la 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 de trois mois à compter de la publication prévue à l'article 6, opposition peut être faite à la demande d'enregistrement sur le fondement de l'article 4 :

a) par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure et exploitée dans les conditions de la loi ;

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.

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.

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 ;

b) si le signe ne peut constituer une marque, ou être adopté comme marque par application des articles premier, 2 et 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.

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. 11.

Le demandeur qui n'a pas respecté les délais fixés 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.

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. Constituent notamment une atteinte aux droits sur la marque, la violation des interdictions prévues par l'article 13.

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 ;

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

Art. 14.

L'emploi d'une marque notoirement 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.

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'accessoires ou de pièces détachées 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 réglementée ou interdite.

Art. 16.

Des 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 surseoit 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 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 répartition du préjudice qui lui est propre.

L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.

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 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 ses droits.

A défaut pour le requérant, dans le délai de quinzaine, soit de s'être pouvu par la voie civile, soit de s'être constitué partie civile devant la juridiction répressive, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui ne peuvent être réclamés.

TITRE IV

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

Art. 19.

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.

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

Art. 20.

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. 21.

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

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.

La décision d'annulation a un effet absolu.

Art. 22.

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, 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. 23.

Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire 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, 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.

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 marque sur des produits directement exportés.

Art. 24.

La déchéance est prononcée par décision judiciaire. Elle peut être demandée par tout intéressé.

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.

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

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 23. Elle a un effet absolu.

Art. 25.

Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.

TITRE V

DES MARQUES COLLECTIVES

Art. 26.

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.

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.

Art. 27.

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 28 :

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 ;

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

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 ;

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 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.

Art. 28.

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.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 29.

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 prévues à l'article 11 et les inscriptions au registre national des marques mentionné à l'article 25. Dans l'exercice de cette fonction, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.

Toute décision de rejet doit être motivée ; elle est notifiée au demandeur dans les conditions et délais qui seront fixés par décret en Conseil d'Etat. Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat.

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 au déposant qu'au ministère public et au directeur de l'Institut.

Art. 30.

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.

Art. 31.

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. 32.

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.

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. 33.

Les articles 422, 422-1, 422-2, 423, 423-1, 423-2 du code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 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 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 ;

« *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 de la fin de 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.

« *Art. 423-1.* — 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.

« *Art. 423-2.* — En cas de condamnation pour infractions 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.

« Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Il peut également prescrire leur destruction. »

Art. 34.

Les articles 423-3 et 423-4 du code pénal sont abrogés.

Art. 35.

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

Art. 36.

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 du 31 décembre 1964.

Art. 37.

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. 38.

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

