

N° 373

# SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1989-1990

---

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 juin 1990.

## PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

---

Voir les numéros :

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

---

Propriété industrielle.

## TITRE PREMIER

### DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE

#### Article premier.

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

Peuvent notamment constituer une marque :

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

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

c) les signes figuratifs tels que dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs ; 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 pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) les signes constitués exclusivement, 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.**

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, pour la protection de la propriété industrielle ;

*b)* contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;

*c)* de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique 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 enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

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

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

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

*e)* aux droits d'auteur ;

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

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

## 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 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 auquel elle s'applique.

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

#### 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 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'enregistre-

ment de marque ainsi qu'en cas d'action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété.

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

#### 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 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 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. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues par l'article 13.

**Art. 13.**

**I. — Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :**

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

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

**II. — 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 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 ou que 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 cette utilisation 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 dans 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 bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.

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

L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.

**Art. 18.**

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

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

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

**Art. 19.**

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



Le 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 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 les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

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.

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, 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.

3. La décision d'annulation a un effet absolu.

Art. 23.

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. 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 assimilé 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.

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.

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.

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 au paragraphe premier du présent article. Elle a un effet absolu.

#### Art. 25.

Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait :

a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;

b) propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

#### Art. 26.

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. 27.

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. 28.

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 :

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. 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.

La décision d'annulation a un effet absolu.

**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 déchéance 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.

3. *Supprimé* .....

**Art. 31.**

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. 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.

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 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 ;

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

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

« a) aura sciemment 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 syndicales prévues 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 du présent code, 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 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.

« 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. 35.

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

**Art. 36.**

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

**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. 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 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 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.

*Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juin 1990.*

*Le Président,*

**Signé : LAURENT FABIUS.**