

Loi Sur la protection des marques

(Loi de 1970, modifiée en dernier lieu par la Loi du 7 mars 1984 portant modification de la Loi sur les brevets et de la Loi sur la protection des marques) *

TABLE DES MATIÈRES **

	<i>Articles</i>
I. Dispositions générales	1 à 15
II. Enregistrement, transfert et radiation des marques	
1. Enregistrement	16 à 27
2. Modifications de l'enregistrement	28
3. Radiation	29 à 34
4. Autorités et procédures	35 à 50
III. Contrefaçon de signes distinctifs	51 à 59
IV. Marques et autres signes distinctifs d'entreprises étrangères	60
V. Mandataires	61
VI. Marques collectives	62 à 68
VII. Interdiction de la représentation non autorisée (<i>Winkelschreiberei</i>)	69
VIII. Taxes spéciales	70
IX. Dispositions d'exécution	71
Dispositions additionnelles de la Loi du 7 mars 1984	

* *Titre allemand* : Markenschutzgesetz 1970.

Entrée en vigueur (de la dernière loi de modification) : 1er avril 1984.

Source : *Bundesgesetzblatt für die Republik Oesterreich (BGBl.)*, Nos 260/1970, 350/1977, 526/1981 et 126/1984.

** Ajoutée par l'OMPI.

I. Dispositions générales

1. — 1) Sont considérés comme marques, au sens de la présente Loi fédérale, les signes spéciaux qui servent à distinguer, dans le commerce, les produits ou services d'une entreprise de ceux des autres entreprises.

2) Pour apprécier si un signe répond à cette définition, toutes les circonstances de fait doivent être prises en considération, notamment la durée de l'usage du signe, compte tenu de l'opinion des milieux commerciaux intéressés.

2. — 1) L'acquisition du droit à la marque est soumise à l'inscription de la marque au registre des marques.

2) La présente Loi fédérale est applicable par analogie aux droits à des marques acquis pour le territoire de l'Autriche en vertu de conventions internationales. Les marques de cette nature doivent en outre être examinées quant à leur conformité avec la loi (art. 20).

3. Un droit à une marque ne peut être acquis que si les produits et services mentionnés dans la liste des produits et des services peuvent sortir de l'entreprise du déposant ou de l'acquéreur; ce droit s'éteint lorsque cette condition n'est plus remplie.

4. — 1) Sont exclus de l'enregistrement les signes qui

1. se composent exclusivement

- a) d'armoiries d'Etat, de drapeaux nationaux ou d'autres emblèmes d'Etat ou d'armoiries de corporations autrichiennes de droit public;
- b) de poinçons de contrôle ou de garantie en vigueur en Autriche ou, conformément à un avis publié dans la *BGBl.* (art. 6.2)), dans un Etat étranger, pour les mêmes produits ou services que ceux auxquels la marque est destinée ou pour des produits ou services analogues;
- c) de signes d'organisations internationales dont fait partie un Etat membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, s'ils ont été publiés dans la *BGBl.*; la publication est régie par l'article 6.2), dernière phrase;

2. ne consistent qu'en mots donnant exclusivement des indications quant au lieu, à l'époque ou au mode de fabrication, aux caractéristiques, à la destination, au prix, à la quantité ou au poids des produits, ou quant au lieu, à l'époque ou au mode de fourniture, aux caractéristiques, au prix ou à l'étendue des services;

3. sont d'usage général dans le commerce pour désigner certaines catégories de produits ou de services;

4. contiennent des reproductions ou des inscriptions de nature à causer du scandale ou contraires à l'ordre public ou des indications qui ne répondent pas à la réalité et sont de nature à induire le public en erreur.

2) L'enregistrement est toutefois admis, dans le cas prévu à l'alinéa 1)2, si la marque est connue des milieux commerciaux intéressés comme étant le signe distinctif des produits ou services de l'entreprise du déposant.

5. Les marques qui consistent partiellement en une distinction ou en l'un des signes mentionnés à l'article 4.1)1 ne peuvent — si leur utilisation est soumise à des restrictions légales — être enregistrées que si le droit à l'usage de la distinction ou du signe a été prouvé au préalable.

6. — 1) Il est interdit, aux fins de distinguer des produits ou services ou à titre de partie intégrante d'un signe servant à distinguer des produits ou services, d'utiliser sans autorisation, dans le commerce, les armoiries de l'Etat, le drapeau national, un autre emblème de l'Etat ou les armoiries d'une corporation autrichienne de droit public, ou de faire usage, sans l'autorisation des bénéficiaires de la protection, des signes mentionnés à l'article 4.1)1.c). Il en est de même de l'utilisation de poinçons de contrôle ou de garantie sans l'autorisation de l'administration chargée de la délivrance de ces signes, en tant que signes ou à titre de partie intégrante d'un signe servant à désigner des produits ou des services pour lesquels le signe est utilisé, ou de produits ou services analogues.

2) L'alinéa 1) du présent article n'est applicable aux emblèmes d'Etats étrangers et aux poinçons de contrôle et de garantie étrangers que s'il existe une convention internationale ou une réciprocité et si le signe étranger a été publié dans la *BGBI*. Lorsque la publication ne comprend pas la représentation officielle du signe, elle doit indiquer le lieu où cette représentation est accessible au public.

3) Les contrevenants à l'interdiction (al. 1)) sont passibles d'une amende de 3.000 schillings au maximum ou des arrêts pour un mois au maximum, prononcés par l'autorité administrative de district. En cas de circonstances aggravantes, ces peines peuvent être cumulées.

7. Les dispositions de l'article 4.1)1 et des articles 5 et 6 sont également applicables aux représentations analogues (art. 14) au modèle officiel de la distinction ou du signe. Des distinctions et signes du genre visé à l'article 4.1)1 et dont le port est autorisé peuvent toutefois — même lorsqu'ils sont analogues à des distinctions ou signes du même genre (art. 14) — être utilisés en tant qu'éléments de marques (art. 5) et pour distinguer des produits ou services (art. 6).

8. [Abrogé.]

9. Lorsque cela s'impose pour faciliter la détermination de l'origine de produits d'un type déterminé en raison de leurs caractéristiques, notamment de leur caractère dangereux, ou pour des raisons économiques, le Ministre fédéral du commerce, de l'artisanat et de l'industrie peut ordonner que ces produits ne soient commercialisés que lorsqu'ils ont été munis, de la manière prescrite par voie d'arrêté, d'une marque enregistrée.

10. Le droit à une marque n'exclut pas l'utilisation, par un autre entrepreneur, du même signe pour désigner des produits ou des services d'un autre genre.

11. — 1) Sauf convention contraire, le droit à la marque et les droits de licence y relatifs sont transmis au nouveau propriétaire en cas de transfert de la propriété de l'ensemble de l'entreprise.

2) Le droit à la marque peut être transféré sans l'entreprise. Le transfert d'une partie seulement des produits et services est illicite si ces produits et services sont identiques ou analogues à ceux qui ne sont pas transférés.

3) Tant que le transfert de la marque n'est pas enregistré, le droit à la marque ne peut pas être invoqué devant l'Office des brevets et toutes les notifications relatives à la marque peuvent être adressées au propriétaire enregistré de la marque en produisant leurs effets à l'encontre de l'acquéreur.

12. Nul ne peut faire usage du nom, de la raison de commerce ou de la dénomination particulière de l'entreprise d'autrui à titre de marque pour des produits ou services sans le consentement de la personne autorisée.

13. L'utilisation à titre de marque pour un produit ou un service ne s'entend pas seulement de l'utilisation du signe sur le produit même ou sur des objets qui ont servi, servent ou serviront à la prestation d'un service; elle s'entend également de son utilisation sur des récipients ou emballages, ainsi que dans des annonces ou sur des papiers d'affaires.

14. Sont considérés comme "analogues" au sens de la présente Loi fédérale, les signes pour lesquels il existe un danger de confusion dans le commerce. L'analogie n'est pas exclue du seul fait qu'un signe soit verbal et l'autre figuratif.

15. [Abrogé.]

II. Enregistrement, transfert et radiation des marques

1. Enregistrement

16. — 1) L'Office des brevets est chargé de la tenue du registre des marques.

2) Une marque doit être déposée par écrit auprès de l'Office des brevets en vue de son enregistrement. Si la marque ne se compose pas seulement de chiffres, lettres ou mots sans représentation figurative et sans revendication relative à une graphie particulière, une reproduction de la marque et un cliché doivent être déposés. Le nombre, la nature et les dimensions des reproductions de la marque à déposer, ainsi que la nature et les dimensions du cliché, sont précisés par voie d'arrêté.

3) Les produits et services auxquels la marque est destinée (liste des produits et services) doivent être indiqués dans la demande d'enregistrement; les détails relatifs à cette liste ainsi que le nombre des pièces à déposer sont précisés par voie d'arrêté.

4) Les arrêtés pris par le Président de l'Office des brevets en vertu des alinéas 2) et 3) doivent tenir compte des exigences de la procédure d'enregistrement ainsi que de celles de l'enregistrement, de l'impression et de la publication de la marque.

17. — 1) Sont inscrits au registre des marques lors de l'enregistrement :

1. la marque;
2. le numéro d'enregistrement;
3. la date du dépôt et, le cas échéant, la priorité revendiquée;

4. le nom du titulaire de la marque et, le cas échéant, celui de son mandataire;
5. les produits et les services auxquels la marque est destinée, classés selon la Classification internationale (Arrangement de Nice concernant la Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, dans sa version en vigueur (*BGBI.* No 401/1973));
6. le commencement de la période de protection;
7. le cas échéant, la mention que la marque a été enregistrée sur la base d'une preuve de son utilisation.

2) Les marques qui se composent exclusivement de chiffres, lettres ou mots, sans représentation figurative, et pour lesquelles aucune graphie particulière n'est revendiquée, sont inscrites au registre en lettres majuscules et chiffres arabes.

3) Un certificat officiel des inscriptions effectuées dans le registre conformément à l'alinéa 1) est délivré au titulaire de la marque.

4) La marque est publiée après son enregistrement. Le cliché utilisé à cet effet (art. 16.2)) est retourné au titulaire de la marque.

5) Le registre des marques et les catalogues relatifs à son contenu sont tenus à la disposition du public. Une copie certifiée conforme de toute inscription est établie sur demande.

18. — 1) Le dépôt d'une marque est soumis au paiement d'une taxe de dépôt de 700 schillings et d'une taxe de classe. La taxe de classe est de 190 schillings si la liste des produits et des services ne comprend pas plus de trois classes; pour chaque classe supplémentaire, elle est augmentée de 240 schillings par classe.

2) Avant l'enregistrement d'une marque, une taxe pour la période de protection de 1.500 schillings ainsi qu'une contribution aux frais de publication (art. 17.4)) doivent être acquittées sur invitation. Le montant de la contribution aux frais de publication est fixé en fonction de l'étendue de la publication et est établi par voie d'arrêté (art. 70.1)).

3) Les taxes déjà acquittées conformément à l'alinéa 2) sont remboursées lorsque le dépôt n'aboutit pas à un enregistrement. Il en va de même pour la contribution aux frais de publication (al. 2)).

4) L'enregistrement international d'une marque conformément à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (*BGBI.* No 400/1973) dans sa version en vigueur est soumis au paiement, en sus de la taxe à payer au Bureau international, d'une taxe nationale de 1.000 schillings.

19. — 1) Le droit à la marque prend naissance le jour de l'inscription dans le registre des marques (enregistrement). La période de protection prend fin 10 années après l'expiration du mois au cours duquel la marque a été enregistrée. Elle peut être prolongée par périodes successives de 10 ans moyennant un renouvellement de l'enregistrement effectué en temps voulu (al. 2) et 3)). La nouvelle période de protection se calcule, indépendamment de la date du renouvellement, à compter de l'échéance de la période de protection précédente.

2) Le renouvellement de l'enregistrement est soumis au paiement d'une taxe de renouvellement dont le montant est égal à deux fois et demi le montant de la taxe pour la première période de protection (art. 18.2)).

3) La taxe de renouvellement (al. 2)) est payable au plus tôt un an avant la fin de la période de protection et au plus tard six mois après la fin de cette période. Tout paiement effectué après l'expiration de la période de protection est soumis au versement d'une surtaxe égale à 20 % de la taxe de renouvellement.

20. — 1) Toute marque déposée est examinée quant à sa conformité avec la loi.

2) Lorsque l'examen révèle des objections à l'admission de la marque à l'enregistrement, le déposant est invité à s'exprimer dans un délai déterminé. Lorsque, après réception en temps voulu de la réponse du déposant ou après expiration du délai imparti, l'inadmissibilité de l'enregistrement est constatée, la demande d'enregistrement est rejetée par une décision. En l'absence d'obstacle à l'enregistrement, la marque est enregistrée après l'examen de similitude (art. 21) et après paiement de la taxe prévue à l'article 18.2) ainsi que de la contribution aux frais de publication.

3) Lorsqu'il existe des obstacles à l'enregistrement de la marque en raison d'une absence de caractère distinctif (art. 1er) ou en vertu de l'article 4.1)2, il est déclaré, par décision, sur requête du déposant présentée avant le rejet, que la marque ne peut être enregistrée que dans les conditions prévues à l'article 1.2) ou à l'article 4.2); cette décision peut faire l'objet d'un recours (art. 36).

21. — 1) Chaque marque déposée fait en outre l'objet d'un examen visant à déterminer si elle est identique ou analogue à des marques bénéficiant d'une priorité antérieure et enregistrées pour des produits ou services de la même classe (art. 14). L'existence de telles marques est communiquée au déposant et celui-ci est informé que, si la marque déposée est admissible (art. 20.2)), elle sera enregistrée à moins qu'il ne retire la demande dans le délai imparti par l'Office des brevets.

2) La communication prévue à l'alinéa 1) ou son absence n'a aucune incidence sur la définition de l'étendue de la protection du signe considéré. Cette communication ne nécessite ni signature ni certification des autorités.

22. — 1) L'Office des brevets indique par écrit à quiconque en fait la requête si un signe déterminé est identique ou analogue (art. 14) à des marques dont les produits ou services sont rangés dans la classe indiquée dans la requête. L'article 21.2) est applicable à la fourniture de ces renseignements. Lorsque le signe est une marque enregistrée, il suffit d'indiquer le numéro d'enregistrement.

2) Des renseignements selon l'alinéa 1) peuvent être requis une seule fois ou régulièrement, à savoir pour chaque semestre, chaque année ou chaque période biennale. Les communications régulières sont envoyées en janvier, et les communications semestrielles en juillet. La période pour laquelle des renseignements sont demandés ne doit pas dépasser six ans.

3) La requête est soumise au paiement d'un montant égal aux deux cinquièmes de la taxe de dépôt pour chaque signe et pour chaque renseignement concernant la période considérée, et d'un montant égal aux trois cinquièmes de la taxe de dépôt pour un renseignement unique.

4) En cas de renonciation à des renseignements supplémentaires, le montant correspondant est remboursé.

23. — 1) Le déposant acquiert le droit de priorité sur sa marque dès le jour du dépôt régulier de celle-ci.

2) La liste des produits et services couverts par une marque déposée ou enregistrée peut être étendue ultérieurement. Cette extension est régie, par analogie, par les dispositions concernant le dépôt des marques.

24. — 1) Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans sa version en vigueur (*BGBI.* No 399/1973) doit être expressément revendiqué. Il y a lieu, à cet effet, d'indiquer la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée et le pays de ce dépôt (déclaration de priorité) ainsi que son numéro d'ordre.

2) La déclaration de priorité doit être remise à l'Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la réception, par ce dernier, du dépôt de la marque. La correction de la déclaration de priorité peut être demandée dans le même délai. Cette requête est soumise au paiement d'une taxe égale à la moitié des taxes exigibles lors du dépôt de la demande.

3) Lorsque l'acquisition ou le maintien du droit dépend de la question de savoir si la priorité a été légitimement revendiquée, le droit de priorité doit être prouvé. Un arrêté détermine les documents qui sont exigibles pour fournir cette preuve (documents de priorité et le moment auquel ils doivent être déposés).

4) Lorsque la déclaration de priorité ou les documents de priorité ne sont pas déposés en temps voulu, ou que le numéro d'ordre du dépôt dont la priorité est revendiquée n'est pas communiqué dans les délais prévus, la priorité est déterminée d'après la date du dépôt en Autriche.

25. — 1) Les marques utilisées pour distinguer des produits ou services présentés dans des expositions autrichiennes ou étrangères bénéficient d'un droit de priorité conformément aux articles 26 et 27.

2) Les articles 26 et 27 sont notamment aussi applicables aux présentations dans des foires d'échantillons et de produits.

26. — 1) La protection n'est accordée que si le Ministre fédéral du commerce, de l'artisanat et de l'industrie a reconnu l'exposition aux fins de l'octroi de la priorité aux marques utilisées pour distinguer des produits qui y sont exposés.

2) La direction de l'exposition doit demander cette reconnaissance. La demande doit contenir les données nécessaires en vue de la décision relative à la revendication de la priorité.

3) Il est donné suite à la demande lorsque la reconnaissance de la protection s'impose en vertu de conventions internationales ou se justifie en raison de l'importance économique de l'exposition.

4) La reconnaissance du droit de priorité est publiée par la direction de l'exposition, à ses frais, dans l' *Amtsblatt zur Wiener Zeitung* (feuille d'avis officielle du Journal de Vienne) et dans l' *Oesterreichisches Patentblatt* (Gazette autrichienne des brevets).

27. — 1) La protection a pour effet de faire bénéficier la marque d'un droit de priorité à compter du jour de l'introduction des produits qu'elle distingue dans l'enceinte de l'exposition, à condition qu'elle soit déposée auprès de l'Office des brevets dans les trois mois qui suivent le jour de clôture de l'exposition. La marque ne peut être déposée que pour les produits pour lesquels elle a été utilisée à l'exposition.

2) Lorsque des produits identiques ou analogues munis de marques identiques ou analogues (art. 14) sont introduits en même temps dans l'enceinte de l'exposition, la marque dont le dépôt a été effectué en premier bénéficie de la priorité.

3) Le droit de priorité doit être expressément revendiqué avec l'indication de l'exposition et de la date de l'introduction dans l'enceinte de l'exposition des produits distingués par la marque (déclaration de priorité). Les dispositions de l'article 24.2) sont applicables par analogie.

4) Le droit de priorité est prouvé par la reproduction de la marque et une attestation de la direction de l'exposition qui précise les produits présentés sous cette marque et la date de leur introduction dans l'enceinte de l'exposition (documents de priorité).

5) Lorsque la déclaration de priorité n'est pas faite en temps voulu ou que les documents de priorité ne sont pas présentés en temps voulu sur invitation de l'autorité, la priorité est déterminée d'après la date du dépôt de la marque.

2. Modifications de l'enregistrement

28. — 1) Le transfert d'une marque ainsi que l'enregistrement et la radiation de droits de licence s'opèrent sur requête écrite d'un intéressé et sur présentation d'un titre. Lorsque le titre n'est pas un acte officiel, il doit être muni de la signature légalisée du titulaire du droit.

2) Les litiges concernant les droits à une marque ainsi que les procédures de radiation (art. 30 à 33a) et de transfert (art. 30a) sont indiqués dans le registre des marques sur requête (annotation de litiges).

3) Au demeurant, les dispositions de l'article 43.3) et 4) et de l'article 45.2) de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur¹ sont applicables par analogie.

4) Les requêtes visées aux alinéas 1) et 2) ci-dessus sont soumises au paiement d'une taxe égale au montant de la taxe de dépôt (art. 18.1)).

5) Sur requête, les annotations prévues à l'alinéa 1) sont portées sur le certificat officiel d'enregistrement (art. 17.3)).

6) Le transfert d'une marque est publié.

¹ Voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, AUTRICHE — Texte 2-001.

3. Radiation

29. — 1) La marque est radiée:

1. sur requête du titulaire;
2. lorsque l'enregistrement n'est pas renouvelé en temps voulu (art. 19);
3. lorsque le droit à la marque a expiré pour des motifs autres que ceux mentionnés aux chiffres 1 et 2;
4. en vertu d'une décision entrée en force de chose jugée et faisant droit à une action en radiation intentée devant une section des nullités.

2) La radiation est inscrite dans le registre des marques (art. 17) et est publiée.

30. Une action en radiation d'une marque peut être intentée par le titulaire d'une marque déposée antérieurement pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services analogues, et encore en vigueur, si les deux marques sont identiques ou analogues (art. 14).

30a. Quiconque a obtenu à l'étranger des droits à une marque, par voie d'enregistrement ou par usage, peut demander qu'une marque identique ou analogue (art. 14) déposée postérieurement pour des produits ou services identiques ou analogues soit radiée, ou lui soit transférée, lorsque le titulaire de cette dernière marque est ou était tenu de défendre les intérêts du demandeur et lorsque ce titulaire a fait procéder à l'enregistrement sans l'autorisation du demandeur et sans motif légitime.

31. — 1) L'utilisateur d'un signe non enregistré qui prouve que ce signe était déjà connu des milieux commerciaux intéressés comme étant le signe distinctif des produits ou services de son entreprise au moment du dépôt d'une marque identique ou analogue (art. 14) pour des produits ou services identiques ou analogues peut demander la radiation de cette marque, à moins que la marque n'ait été utilisée, par l'entreprise au nom de laquelle elle a été ensuite enregistrée, au moins aussi longtemps qu'elle l'a été par l'entreprise du demandeur.

2) La radiation d'une telle marque doit être demandée dans un délai de cinq ans à compter du commencement de la période de protection de la marque, à moins que cette marque n'ait été connue du titulaire, ou aurait dû être connue de lui, lors de son dépôt ou de son acquisition (art. 11), comme étant le signe distinctif des produits ou services de l'entreprise du demandeur.

32. Tout entrepreneur peut demander la radiation d'une marque si son nom, sa raison de commerce ou la dénomination particulière de son entreprise, ou encore une mention analogue à de telles désignations (art. 14), a été enregistré sans son consentement à titre de marque ou en tant que partie intégrante d'une marque (art. 12) et lorsque l'usage de la marque est propre à faire naître, dans le commerce, un danger de confusion avec le signe distinctif de l'entreprise du demandeur.

33. La radiation pour un motif permettant de la prononcer d'office peut être demandée par quiconque.

33a. — 1) Toute personne peut demander la radiation d'une marque enregistrée depuis cinq ans au moins, si cette marque n'a pas été utilisée en Autriche pendant les cinq années qui précèdent l'action en radiation, ni par le titulaire ni par un tiers avec son consentement, dans la mesure requise et à titre de marque (art. 13), à moins que le titulaire de la marque ne puisse justifier du défaut d'usage.

2) Lorsque des marques n'ont pas été utilisées en raison de limitations légales du commerce des produits ou services auxquels elles sont destinées, les dispositions de l'alinéa 1) relatives à la radiation ne leur sont pas applicables uniquement dans le cas où il doit être reconnu que leur protection en Autriche revêt un intérêt légitime en raison d'un usage sérieux à l'étranger ou en raison d'autres circonstances dignes de considération.

3) Toutefois, lorsque l'utilisation de la marque n'a commencé

a) qu'après que le titulaire de la marque ou un preneur de licence s'est prévalu du droit à la marque à l'encontre du demandeur, ou

b) qu'après que le demandeur a signalé le défaut d'usage au titulaire de la marque ou à un preneur de licence,

le titulaire de la marque ne peut pas s'en prévaloir si l'action en radiation a été intentée dans les deux mois qui suivent l'un des actes mentionnés à la lettre a) ou b).

4) L'utilisation d'un signe analogue à la marque équivaut à l'utilisation de la marque (art. 14), L'utilisation pour des produits ou services déterminés équivaut à l'utilisation pour des produits et services analogues de la liste des produits et des services.

5) L'utilisation (al. 1)) doit être prouvée par le titulaire de la marque.

34. — 1) Dans les cas visés aux articles 30 à 32, la décision de radiation a un effet rétroactif au commencement de la période de protection (art. 19.1)) de la marque radiée. Il en va de même dans le cas visé à l'articles 33 si la marque est radiée pour le motif qu'elle n'aurait pas dû être enregistrée.

2) Dans le cas visé à l'article 33a. 1), la décision de radiation a un effet rétroactif de cinq ans à compter du jour de l'introduction de l'action mais au plus tard jusqu' à l'expiration de la cinquième année de la durée de protection.

4. Autorités et procédures

35. — 1) Au sein de l'Office des brevets, la prise de décisions et tous autres règlements d'affaires concernant la protection des marques qui ne sont pas du ressort du Président, d'une section des recours ou d'une section des nullités sont du ressort du membre compétent de la section juridique qui a été chargée de ces questions selon la répartition des affaires.

2) Les articles 58 à 61 de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur sont applicables par analogie.

3) Des employés qui ne sont pas membres de l'Office des brevets peuvent, par arrêté du Président de l'Office, être autorisés à traiter d'affaires — dont la nature est bien précisée — d'une section juridique, lorsque cela est approprié compte tenu de la

simplicité du règlement de l'affaire et que la formation de ces employés (préposés - *Sachbearbeiter*) garantit un traitement régulier des affaires. Les préposés ne peuvent pas être habilités à prendre des décisions sur la question de savoir si une marque peut bénéficier de la protection ou sur l'admission de listes de produits et de services. Les préposés sont liés par les instructions du membre de la section juridique compétent en l'espèce selon la répartition des affaires. Ce dernier peut en tout temps se réserver une affaire ou s'en saisir.

4) Les décisions d'un préposé peuvent faire l'objet, dans un délai d'un mois, d'un recours motivé, adressé au membre compétent de la section juridique. La formation du recours en temps voulu suspend la décision du préposé.

36. Les décisions d'une section juridique peuvent faire l'objet de recours. Aucun moyen de recours ordinaire n'est ouvert contre les décisions des sections des recours.

37. Les actions en radiation d'une marque enregistrée (art. 30 à 33a) et en transfert (art. 30a) sont du ressort d'une section des nullités.

38. — 1) Les sections des recours et des nullités doivent, pour prendre leurs décisions, comprendre trois membres dont l'un assume la présidence. Le président et l'un des autres membres doivent être des juristes.

2) Les actes du rapporteur préparatoires à une décision et les décisions interlocutoires ne peuvent pas faire l'objet d'un recours; il peut toutefois être demandé à la section en cause de les modifier.

39. — 1) Toute décision finale d'une section des nullités peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre suprême des brevets et des marques (*Oberster Patent- und Markensenat*) qui statue en dernière instance. **L'article 74** de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur est applicable.

2) La Chambre suprême des brevets et des marques délibère et se prononce sous la présidence de son Président ou, si ce dernier est empêché, de son Vice-président, au sein de chambres composées de cinq membres, comprenant, outre le président, trois membres juristes (**art. 74.3**) de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur) et un membre technicien (**art. 74.4**) de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur). Les chambres doivent être composées par leur président de manière à comprendre au moins un fonctionnaire juriste de l'échelon A et au moins un juge. Le fonctionnaire juriste exerce les fonctions de rapporteur et le président peut, s'il y a lieu, désigner d'autres membres de la chambre en tant que corapporteurs.

3) Les dispositions de **l'article 75.2)** de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur sont applicables.

40. — 1) Le recours est soumis au paiement d'une taxe de 700 schillings pour chaque marque déposée ou enregistrée visée par le recours. Chaque demande devant être traitée par une section des nullités (art. 37) est soumise au paiement d'une taxe de 2.400 schillings et le recours (art. 39) est soumis au paiement d'une taxe de 3.600 schillings pour chaque marque visée dans le recours.

2) La taxe de recours (al. 1)) est remboursée si le recours aboutit pour l'essentiel dans une procédure non contradictoire. La moitié de la taxe relative à une requête à traiter

par une section des nullités ou relative au recours est remboursée lorsque la requête soumise à la section des nullités ou le recours est rejeté avant que ne commence la procédure orale.

41. — 1) Les membres de l'Office des brevets et les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques sont exclus de toute participation aux affaires visées à l'article 76.1) de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur.

2) Les membres de l'Office des brevets sont exclus de toute participation à une section des recours lorsque le recours vise une marque au sujet de laquelle ils ont participé à l'examen de conformité avec la loi (art. 20) ou à l'examen de similitude (art. 21 et 22).

3) Les membres de l'Office des brevets sont exclus de toute participation à une section des nullités et les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques sont exclus de toute participation à celle-ci:

1. dans une procédure relative à une action en radiation (selon l'art. 30) d'une marque au sujet de laquelle ils ont participé à l'examen de similitude (art. 21 et 22);
2. dans une procédure relative à une action en radiation (selon l'art. 33) d'une marque au sujet de laquelle ils ont participé à la décision d'accepter l'enregistrement.
- 4) Les dispositions de l'article 76.4) et 5) de Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur sont applicables par analogie.

42. — 1) Au demeurant, et à moins qu'il n'en soit disposé autrement ci-après, les dispositions des articles 52 à 56, 64, 66 à 73, 79, 82 à 86, 112 à 126, 127. 1), 2), 4), 5), 128, première phrasé, 129 et 133.2), 134 et 135, 137 à 145 et 169 de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur sont applicables par analogie à la procédure; la taxe de procédure prévue à l'article 132.1)b) de la Loi de 1970 sur les brevets est égale à la taxe de dépôt (art. 18.1)).

2) A l'exception des taxes prévues à l'article 19.2), le paiement des taxes destinées à l'Office des brevets doit être prouvé par la remise du récépissé original du paiement ou du transfert, éventuellement de copies. Si ces pièces ne sont pas remises dans le délai imparti à cet effet, la requête est rejetée.

3) Les publications prévues à l'article 17.4), à l'article 28.6) et à l'article 29.2) sont effectuées dans l'*Oesterreichischer Markenanzeiger* (Bulletin autrichien des marques). L'autorisation de *restitutio in integrum* est notifiée dans l'*Oesterreichischer Markenanzeiger* lorsque le droit à la marque est rétabli.

4) Lorsque le titulaire de la marque dont la radiation est demandée ne présente pas de réplique dans le délai qui lui est imparti, la section des nullités prononce la radiation de la marque ou la limitation de la liste des produits ou services.

43. à 49. [Abrogés.]

50. — 1) Les parties à une procédure sont autorisées à consulter les pièces du dossier et à en prendre des copies. Les tiers jouissent, également de ce droit avec le consentement des parties ou en établissant un intérêt juridique.

2) Toute personne peut consulter les pièces du dossier relatives à une marque encore protégée par la loi et en faire établir des extraits ou copies.

3) Sur requête, les copies sont certifiées conformes par l'Office des brevets.

4) Il est donné connaissance de la teneur ou de la reproduction de la marque déposée ainsi que de la liste des produits ou services à quiconque en fait la demande. Il est de même donné connaissance, à quiconque en fait la demande, de tous renseignements et attestations officielles concernant le dépôt d'une marque, la date de ce dépôt, l'identité du déposant et le cas échéant de son mandataire, la priorité revendiquée, le numéro du dépôt dont la priorité est revendiquée, le fait que la demande est encore en instance et le fait que le droit découlant du dépôt a été transféré ainsi que, dans ce dernier cas, le nom du bénéficiaire du transfert.

5) Les procès-verbaux de délibérations et les parties de dossiers de nature purement interne à l'Office des brevets ne peuvent pas être consultés.

III. Contrefaçon de signes distinctifs

51. Quiconque, d'une manière susceptible de créer des confusions dans les activités commerciales,

1. utilise sans autorisation une marque enregistrée ou un signe analogue à une telle marque (art.14) pour distinguer des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits ou services analogues, ou
2. offre en vente ou commercialise des produits ainsi revêtus d'une marque,

est passible d'une amende égale à 360 fois le taux *per diem* des amendes (*Tagessatz*) au maximum, prononcée par le tribunal.

52. Est passible de la même peine quiconque, d'une manière susceptible de créer des confusions dans les activités commerciales,

1. utilise sans autorisation le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière d'une entreprise ou un signe analogue à l'une de ces dénominations (art. 14) pour distinguer des produits ou des services, ou
2. offre en vente ou commercialise des produits ainsi revêtus d'une marque.

53. — 1) Les actes mentionnés aux articles 51 et 52 ne sont poursuivis que sur plainte du lésé.

2) La procédure correctionnelle est du ressort du juge unique du tribunal de première instance.

54. — 1) A la demande du lésé, il est ordonné que les instruments et installations servant exclusivement ou principalement à la contrefaçon ou à l'apposition illicite de la marque ou de la désignation soient rendus impropres à ce but, que les stocks existants de marques contrefaites et de désignations illicitement confectionnées soient détruits et que

les marques et désignations apposées illicitement sur des produits trouvés en possession du condamné soient détruites, même s'il devait en résulter la destruction des produits.

2) Le lésé est en outre autorisé à faire publier la condamnation aux frais du coupable. La décision détermine la nature de la publication et le délai y relatif, compte tenu des souhaits du lésé.

3) [Abrogé.]

55. Il ne peut être rendu d'ordonnance de référé concernant une marque enregistrée depuis plus de cinq ans que si l'absence du motif de radiation prévu à l'article 33a est rendu vraisemblable.

56. Les actions ouvertes aux personnes lésées dans leurs droits à un signe et tendant à obtenir une indemnité appropriée, des dommages-intérêts et la restitution de l'enrichissement illégitime sont régies par les **articles 150 et 151, 152.2)et3)** ainsi que 154 et 161 de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur.

57. Lorsque la décision à rendre dans une procédure judiciaire dépend de la solution d'une question préjudicielle concernant l'existence, en vertu de la présente Loi, du droit à la marque dont la violation est alléguée, et que le tribunal a suspendu la procédure jusqu'à ce que la décision de l'Office des brevets, saisi avant l'ouverture ou au cours des débats, soit entrée en force de chose jugée, la décision judiciaire doit se fonder sur la décision de l'Office des brevets.

58. [Abrogé.]

59. Les contrevenants aux dispositions d'un arrêté édicté en vertu de l'article 9 sont passibles d'une amende de 1.000 schillings au maximum ou des arrêts pour un mois au maximum, prononcés par l'autorité administrative de district. En cas de circonstances aggravantes, ces peines peuvent être cumulées. En cas de condamnation, la confiscation des produits est toujours prononcée.

IV. Marques et autres signes distinctifs d'entreprises étrangères

60. — 1) Les marques d'entreprises ayant leur siège à l'étranger ne bénéficient de la protection accordée par la présente Loi fédérale que si et aussi longtemps que les marques d'entreprises ayant leur siège en Autriche bénéficient dans l'Etat étranger considéré, conformément à sa loi, de la même protection que les marques des entreprises ayant leur siège dans cet Etat, et seulement si la réciprocité est établie par une convention internationale ou constatée par un avis du Ministre fédéral du commerce, de l'artisanat et de l'industrie publié dans la *BGBI*.

2) Les dispositions de l'alinéa 1) sont également applicables aux noms, raisons de commerce ou désignations particulières d'entreprises ayant leur siège à l'étranger.

V. Mandataires

61. — 1) Toute personne désirant exercer les fonctions de mandataire auprès de l'Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques doit être

domiciliée en Autriche. Elle doit prouver l'existence de son pouvoir en déposant la procuration originale ou une copie certifiée conforme. Si plusieurs personnes ont reçu un tel pouvoir, chacune d'entre elles est habilitée à assumer seule la représentation.

2) La démarche entreprise par un mandataire sans pouvoir n'est valable que s'il dépose une procuration en bonne et due forme dans le délai qui lui est imparti.

3) Les personnes non domiciliées en Autriche ne peuvent faire valoir des droits découlant de la présente Loi fédérale auprès d'une section juridique que si elles sont représentées par un mandataire domicilié en Autriche. Elles ne peuvent faire valoir de tels droits auprès d'une section des recours, d'une section des nullités et de la Chambre suprême des brevets et des marques que si elles sont représentées par un avocat, agent de brevets ou notaire autrichien.

4) Le pouvoir donné à un avocat, agent de brevets ou notaire autrichien et l'autorisant à exercer les fonctions de mandataire auprès de l'Office des brevets l'habilite à faire valoir tous les droits découlant de la présente Loi fédérale auprès de l'Office des brevets et auprès de la Chambre suprême des brevets et des marques; le mandataire peut en particulier déposer une marque, limiter ou retirer la demande, renoncer à des droits à une marque, déposer et retirer des requêtes et former ou retirer des recours par-devant une section des nullités, transiger, recevoir des notifications de toutes sortes, des taxes officielles, des frais de procédure et de représentation versées par la partie adverse, ainsi que désigner un représentant.

5) Un pouvoir au sens de l'alinéa 4) peut être limité à un droit déterminé ou à la représentation dans une procédure déterminée. Il n'est toutefois pas révoqué par le décès du mandant ni par une modification de sa capacité juridique.

6) Un mandataire qui n'est pas un avocat, agent de brevets ou notaire autrichien doit être expressément autorisé aux fins de la radiation d'une marque en vertu de l'article 29.1)l.

VI. Marques collectives

62. — 1) Les associations ayant la personnalité morale et poursuivant des buts économiques peuvent déposer des marques afin de distinguer les produits ou services des entreprises de leurs membres (marques collectives), même lorsqu'elles ne possèdent pas d'entreprise destinée à la commercialisation de produits ou à la prestation de services.

2) Les personnes morales de droit public sont assimilées aux associations visées à l'alinéa 1).

3) Les dispositions de la présente Loi fédérale sont applicables par analogie aux marques collectives, sauf disposition contraire des articles 63 à 68. Les effets juridiques, prévus aux articles 4.2) et 31 de la présente Loi fédérale, ainsi qu'à l'article 9.3) de la Loi fédérale du 26 septembre 1923 sur la concurrence déloyale², au bénéfice de marques non enregistrées se produisent en particulier lorsqu'une marque est connue, dans les milieux

² Voir les *Lois et traités de propriété industrielle*. AUTRICHE — Texte 5-001.

intéressés, comme signe distinctif des produits ou services des membres d'une association.

63. — 1) Le dépôt de la marque collective doit être accompagné de statuts. Ces statuts doivent indiquer le nom, le siège, le but et la représentation de l'association, le cercle des personnes habilitées à utiliser la marque collective, les conditions de cette utilisation, le retrait du droit d'utilisation en cas d'usage abusif de la marque collective et les droits et devoirs des intéressés en cas de violation de la marque collective. Les modifications ultérieures de ces statuts doivent être communiquées à l'Office des brevets. Elles ne sont opposables aux tiers que le jour suivant cette communication. Les statuts et leurs modifications doivent être présentés en deux exemplaires. Toute personne peut consulter ces statuts.

2) La taxe de dépôt est, pour les marques collectives, égale à quatre fois la taxe de dépôt prévue à l'article 18.1); la taxe pour la période de protection et la taxe de renouvellement sont égales à 10 fois la taxe pour la période de protection prévue à l'article 18.2).

64. Lors de l'enregistrement d'une marque collective, l'Office des brevets inscrit dans le registre des marques et sur le certificat délivré au déposant les indications énumérées à l'article 17.1), ainsi que les indications suivantes:

1. sous le numéro d'enregistrement, les mots «marque collective» (*Verbandsmarke*),
2. une mention concernant les statuts et leur date.

65. Le droit fondé sur la demande ou sur l'enregistrement de la marque collective ne peut être transféré.

66. Sans préjudice des dispositions régissant par ailleurs la radiation des marques (art.62.3)), une marque collective est radiée:

1. lorsque l'association pour laquelle elle est enregistrée n'existe plus;
2. lorsque l'association permet ou tolère que la marque collective soit utilisée d'une manière contraire aux buts de l'association ou aux statuts; doivent en particulier être considérées comme un tel usage abusif une utilisation de la marque collective propre à induire les milieux commerciaux en erreur et une utilisation abandonnée à des personnes qui ne sont pas membres de l'association.

67. Le droit de l'association à une indemnité pour l'utilisation non autorisée de la marque collective, fondé sur les dispositions en vigueur, s'étend aussi au dommage subi par un membre de l'association.

68. Les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables par analogie aux marques collectives appartenant à des associations qui ont leur siège à l'étranger ou à des personnes morales de droit public étrangères (marques collectives étrangères).

VII. Interdiction de la représentation non autorisée (*Winkelschreiberei*)

69. — 1) Commet une infraction administrative quiconque, sans être autorisé à représenter à titre professionnel des parties dans le domaine de la protection des marques et dans des affaires de ce genre, accomplit les actes suivants à titre professionnel : rédige des requêtes ou des documents ou donne des renseignements en matière de procédure par-devant des autorités autrichiennes ou étrangères, intervient comme mandataire d'une partie auprès d'autorités autrichiennes ou offre, dans des déclarations verbales ou écrites, d'exercer l'une de ces activités dans le domaine de la protection des marques. Il est passible d'une amende de 1.000 schillings au maximum ou des arrêts pour deux semaines au maximum, prononcés par l'autorité administrative de district ou par l'autorité de police fédérale lorsqu'il en existe dans la localité.

2) Les dispositions spéciales concernant le traitement par-devant les tribunaux ordinaires des personnes ayant commis cette infraction demeurent réservées.

VIII. Taxes spéciales

70. — 1) Des contributions aux frais ainsi que des taxes spéciales peuvent être fixées par arrêté pour la fourniture de copies de publications, d'attestations et de certificats officiels, d'extraits du registre et d'information écrites relatives aux dossiers officiels. Lors de la fixation, dans un cas d'espèce, de ces taxes spéciales, qui ne sauraient excéder 1.000 schillings, il doit être tenu compte du travail et des frais matériels requis pour l'activité officielle. Dans la mesure où les montants des taxes dépendent du nombre de pages, les dispositions de **l'article 166.10** de la Loi sur les brevets de 1970 sont applicables par analogie à la détermination de ce montant.

2) Lorsque des taxes sont fixées par arrêté, conformément à l'alinéa 1), des documents officiels ne peuvent être remis qu'après perception des taxes y afférentes. Les demandes de publication officielle et les requêtes auxquelles il ne peut être donné suite qu'après publication officielle, en vertu d'une disposition du droit des marques, sont rejetées si les taxes y afférentes ou la contribution aux frais de publication ne sont pas payées.

IX. Dispositions d'exécution

71. Sont chargés de l'exécution de la présente Loi fédérale:

1. en ce qui concerne les articles 10, 12 à 14, 23 et 57, le Ministre fédéral du commerce, de l'artisanat et de l'industrie et le Ministre fédéral de la justice;
2. en ce qui concerne l'article 6.2), le Ministre fédéral du commerce, de l'artisanat et de l'industrie d'entente avec le Ministre fédéral des affaires étrangères;
3. en ce qui concerne les articles 51 à 56 et 67, le Ministre fédéral de la justice;

4. en ce qui concerne l'article 70.1), le Ministre fédéral du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, d'entente avec le Ministre fédéral des finances;
5. en ce qui concerne toutes les autres dispositions de la présente Loi fédérale, le Ministre fédéral du commerce, de l'artisanat et de l'industrie.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES DE LA LOI DU 7 MARS 1984

I. et II.*

III. — 1) Les dispositions de la présente Loi fédérale relatives aux montants des taxes sont applicables, conformément aux alinéas 2) et 3), à tous les paiements acquittés après son entrée en vigueur, ou acquittés avant son entrée en vigueur mais se rapportant à des requêtes présentées après cette entrée en vigueur.

2) La première annuité et l'annuité pour les brevets d'addition doivent être acquittées à concurrence des montants fixés dans les décisions visées à l'article 101.1) de la Loi de 1970 sur les brevets.

3) Les taxes ayant fait l'objet d'un délai de paiement doivent aussi être acquittées mais à concurrence du montant fixé au moment où le délai a été accordé.

IV. La présente Loi fédérale entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa promulgation.

V. Sont chargés de l'exécution de la présente Loi fédérale:

1. en ce qui concerne l'article 168.6) de la Loi sur les brevets de 1970 et l'article 70.1) de la Loi sur la protection des marques de 1970, le Ministre fédéral du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, d'entente avec le Ministre fédéral des finances;
2. en ce qui concerne toutes les autres dispositions, le Ministre fédéral du commerce, de l'artisanat et de l'industrie.

* L'article I énumère les modifications apportées à la Loi de 1970 sur les brevets (voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, AUTRICHE — Texte 2-001). L'article II énumère celles apportées à la Loi de 1970 sur la protection des marques; elles sont incorporées dans le texte qui précède (*N.d.l.r.*).