

Loi portant réforme du droit des marques et transposant la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques

(loi de réforme du droit des marques) [du 25 octobre 1994] *

Loi sur la protection des marques et autres signes (loi sur les marques)

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Article</i>
Titre 1 ^{er} :	Champ d'application
	Marques et autres signes distinctifs protégés..... 1 ^{er}
	Application d'autres dispositions 2
Titre 2 :	Conditions, contenu et limitations de la protection des marques et des dénominations commerciales; cession et concession de licences
Section 1 :	Marques et dénominations commerciales; priorité et ancienneté
	Signes susceptibles d'être protégés en tant que marques..... 3
	Naissance de la protection de la marque 4
	Dénominations commerciales 5
	Priorité et ancienneté 6
Section 2 :	Conditions de la protection des marques par l'enregistrement
	Titularité..... 7
	Motifs absolus de refus de la protection..... 8
	Demandes de marque ou enregistrements de marque en tant que motifs relatifs
	de refus de la protection 9
	Marques notoirement connues..... 10
	Marques d'agents 11
	Marques acquises par l'usage et dénominations commerciales antérieures..... 12
	Autres droits antérieurs 13
Section 3 :	Contenu de la protection; atteintes aux droits
	Droit exclusif du titulaire d'une marque; action en cessation; action en réparation..... 14
	Droit exclusif du titulaire d'une dénomination commerciale; action en cessation; action en réparation..... 15
	Reproduction d'une marque enregistrée dans un ouvrage de référence 16
	Droits à l'encontre d'un agent ou représentant 17
	Droit à la destruction 18
	Droit d'obtenir des renseignements 19
Section 4 :	Limitations de la protection
	Prescription 20
	Forclusion..... 21
	Inopposabilité des droits en cas de validité de l'enregistrement d'une marque postérieure..... 22
	Utilisation de noms patronymiques et d'indications descriptives; commerce des pièces de rechange 23
	Épuisement du droit..... 24
	Inopposabilité des droits en cas de défaut d'usage 25
	Usage de la marque 26
Section 5 :	La marque en tant qu'objet de propriété
	Transmission 27
	Présomption de titularité; notifications au titulaire 28

* *Titre allemand* : Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz).

Entrée en vigueur : 1^{er} janvier 1995.

Source : Bundesgesetzblatt, n° 74 du 28 octobre 1994.

Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.



	Droits réels; exécution forcée; procédure de faillite	29
	Licences	30
	Demandes de marque	31
Titre 3 :	Procédures relatives aux marques	
Section 1 :	Procédure d'enregistrement	
	Conditions de la demande	32
	Date de dépôt; droit à l'enregistrement	33
	Priorité étrangère	34
	Priorité découlant d'une exposition	35
	Examen des conditions de dépôt	36
	Examen relatif aux motifs absolus de refus	37
	Examen accéléré	38
	Retrait, limitation et rectification de la demande	39
	Division de la demande	40
	Enregistrement	41
	Opposition	42
	Objection fondée sur le défaut d'usage; décision relative à l'opposition	43
	Action en vue d'obtenir l'autorisation d'enregistrer la marque	44
Section 2 :	Rectifications; division; durée de la protection et prolongation	
	Rectifications du registre et des publications	45
	Division de l'enregistrement	46
	Durée de la protection et prolongation	47
Section 3 :	Renonciation, déchéance et nullité; procédure de radiation	
	Renonciation	48
	Déchéance	49
	Nullité pour motif absolu de refus	50
	Nullité due à l'existence de droits antérieurs	51
	Effets de la radiation pour déchéance ou nullité	52
	Radiation pour déchéance par l'Office des brevets	53
	Procédure de radiation devant l'Office des brevets pour motif absolu de refus de la protection	54
	Procédure de radiation devant les tribunaux ordinaires	55
Section 4 :	Dispositions générales relatives à la procédure devant l'Office des brevets	
	Compétences au sein de l'Office des brevets	56
	Exclusion et récusation	57
	Avis	58
	Examen des faits; droit d'être entendu	59
	Enquêtes; auditions; procès-verbal	60
	Décisions; information sur les voies de recours	61
	Consultation des dossiers; consultation du registre	62
	Frais de procédure	63
	Rétractation	64
	Pouvoirs réglementaires	65
Section 5 :	Procédure devant le Tribunal des brevets	
	Recours	66
	Chambres de recours; publicité des débats	67
	Participation du président de l'Office des brevets	68
	Procédure orale	69
	Décision sur les recours	70
	Frais liés à la procédure de recours	71
	Exclusion et récusation	72
	Instruction; préparatifs de la procédure orale	73
	Administration de la preuve	74
	Citation à comparaître	75
	Déroulement de la procédure	76
	Procès-verbal	77
	Appréciation des preuves; droit d'être entendu	78
	Prononcé de la décision; notification; motivation	79
	Rectifications	80
	Représentation; mandat	81
	Application d'autres dispositions; possibilité de contester les jugements; accès aux dossiers	82
Section 6 :	Procédure devant la Cour fédérale de justice	
	Recevabilité du pourvoi	83
	Droit de former un pourvoi; causes du pourvoi	84
	Conditions de forme	85

	Examen de la recevabilité.....	86
	Pluralité de parties.....	87
	Application d'autres dispositions.....	88
	Décision relative au pourvoi.....	89
	Décision relative aux frais.....	90
Section 7 :	Dispositions communes	
	Rétablissement dans les droits.....	91
	Obligation de sincérité.....	92
	Langue de la procédure devant l'office et le tribunal.....	93
	Notifications.....	94
	Aide juridique.....	95
	Mandataire dans la République fédérale d'Allemagne.....	96
Titre 4 :	Marques collectives	
	Marques collectives.....	97
	Titularité.....	98
	Possibilité d'enregistrer en tant que marques collectives des indications de provenance géographique.....	99
	Limitation de la protection; usage.....	100
	Droit d'ester en justice; réparation du préjudice.....	101
	Règlement d'usage de la marque.....	102
	Examen de la demande.....	103
	Modification du règlement d'usage de la marque.....	104
	Dchéance.....	105
	Annulation pour motif absolu de refus de la protection.....	106
Titre 5 :	Protection des marques conformément à l'Arrangement de Madrid concernant les marques et au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques	
Section 1 :	Protection des marques conformément à l'Arrangement de Madrid concernant les marques	
	Application des dispositions de la présente loi.....	107
	Demande d'enregistrement international.....	108
	Taxes.....	109
	Inscription au registre national.....	110
	Extension postérieure de protection.....	111
	Effets de l'enregistrement international.....	112
	Examen relatif aux motifs absolus de refus.....	113
	Opposition.....	114
	Retrait postérieur de protection.....	115
	Opposition et requête en radiation en raison de l'existence d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international.....	116
	Inopposabilité des droits en cas de défaut d'usage.....	117
	Assentiment en cas de cession de marques ayant fait l'objet d'un enregistrement international.....	118
Section 2 :	Protection des marques en vertu du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques	
	Application des dispositions de la présente loi.....	119
	Demande d'enregistrement international.....	120
	Taxes.....	121
	Mentions au dossier; inscription au registre national.....	122
	Extension postérieure de protection.....	123
	Application <i>mutatis mutandis</i> des dispositions sur les effets d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international conformément à l'Arrangement de Madrid concernant les marques.....	124
	Transformation d'un enregistrement international.....	125
Titre 6 :	Indications de provenance géographique	
Section 1 :	Protection des indications de provenance géographique	
	Noms, indications ou signes protégés en tant qu'indications de provenance géographique.....	126
	Contenu de la protection.....	127
	Action en cessation; action en réparation.....	128
	Prescription.....	129
Section 2 :	Protection des indications géographiques et des appellations d'origine conformément au règlement (CEE) n° 2081/92	

	Demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine	130
	Demande de modification du cahier des charges.....	131
	Procédure d'opposition	132
	Compétences au sein de l'Office des brevets; recours.....	133
	Surveillance	134
	Action en cessation; action en réparation	135
	Prescription	136
Section 3 :	Pouvoirs réglementaires	
	Dispositions détaillées concernant la protection de certaines indications de provenance géographique	137
	Autres prescriptions relatives aux procédures de demande et d'opposition conformément au règlement (CEE) n° 2081/92	138
	Modalités d'application du règlement (CEE) n° 2081/92.....	139
Titre 7 :	Procédures dans les affaires relatives aux signes distinctifs	
	Contentieux des signes distinctifs	140
	Jurisdiction compétente pour connaître des demandes présentées en vertu de la présente loi et de la loi sur la répression de la concurrence déloyale.....	141
	Réduction du montant du litige	142
Titre 8 :	Sanctions; saisie à l'importation et à l'exportation	
Section 1 :	Sanctions	
	Atteintes punissables aux signes distinctifs.....	143
	Usage punissable d'indications de provenance géographique.....	144
	Amendes	145
Section 2 :	Saisie de produits à l'importation et à l'exportation	
	Saisie en cas d'atteinte à des signes distinctifs	146
	Confiscation; opposition; levée de la saisie	147
	Compétences administratives; voies de recours	148
	Réparation du préjudice en cas de saisie injustifiée	149
	Saisie en vertu du règlement (CEE) n° 3842/86.....	150
	Saisie en cas de désignation illégale par une indication de provenance géographique	151
Titre 9 :	Dispositions transitoires	
	Application de la présente loi	152
	Limites à l'opposabilité des droits.....	153
	Droits réels; exécution forcée; procédure de faillite	154
	Licences	155
	Examen des motifs absolus de refus de la protection pour des marques dont l'enregistrement est demandé.....	156
	Publication et enregistrement.....	157
	Procédure d'opposition	158
	Division d'une demande.....	159
	Durée de la protection et prolongation	160
	Radiation d'une marque enregistrée pour déchéance	161
	Radiation d'une marque enregistrée en raison de motifs absolus de refus de la protection.....	162
	Radiation d'une marque enregistrée en raison de l'existence de droits antérieurs	163
	Procédures de rétractation et de recours direct.....	164

TITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION

Marques et autres signes distinctifs protégés

Art. premier.

En vertu de la présente loi, sont protégées :

1. les marques,
2. les dénominations commerciales et
3. les indications de provenance géographique.

Application d'autres dispositions

Art. 2.

La protection des marques, des dénominations commerciales et des indications de provenance géographique en vertu de la présente loi n'exclut pas l'application d'autres dispositions tendant à protéger ces signes distinctifs.

Titre 2

**Conditions, contenu et limitations de la protection des marques et des dénominations
commerciales;
Cession et concession de licences**

Section 1

**Marques et dénominations commerciales;
priorité et ancienneté**

Signes susceptibles d'être protégés en tant que marques

Art. 3.

1) Peuvent être protégés en tant que marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les signes sonores, les configurations tridimensionnelles, notamment la forme d'un produit ou de son emballage, et autres conditionnements y compris les couleurs et les combinaisons de couleurs, qui permettent de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

2) Ne peuvent être protégés en tant que marques les signes constitués exclusivement par une forme

1. qui est imposée par la nature même du produit,
2. qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou
3. qui donne une valeur substantielle au produit.

Naissance de la protection de la marque

Art. 4.

La protection de la marque résulte

1. de l'inscription d'un signe en tant que marque au registre tenu par l'Office des brevets,
2. de l'usage d'un signe dans la vie des affaires, à condition que ce signe ait acquis valeur de marque au sein des milieux commerciaux intéressés, ou
3. du fait qu'une marque est notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).

Dénominations commerciales

Art. 5.

1) Sont protégés en tant que dénominations commerciales les noms commerciaux et les titres d'œuvres.

2) Les noms commerciaux sont des signes qui sont utilisés dans la vie des affaires en tant que nom, raison sociale ou désignation particulière d'un fonds de commerce ou d'une entreprise. Sont assimilés à la désignation particulière d'une entreprise les enseignes et autres signes servant à distinguer une entreprise des autres et qui, dans les milieux commerciaux intéressés, sont considérés comme un signe distinctif de cette entreprise.

3) Les titres d'œuvres sont les noms ou désignations particulières d'imprimés, d'œuvres cinématographiques, d'œuvres sonores, d'œuvres théâtrales ou d'autres œuvres analogues.

Priorité et ancienneté

Art. 6.

1) Si, en cas de conflit entre les droits visés aux articles 4, 5 et 13, l'ordre de priorité des droits doit, selon la présente loi, être défini par leur ancienneté, celle-ci est déterminée selon les dispositions des alinéas 2) et 3).

2) Pour la détermination de l'ancienneté des marques demandées ou enregistrées, la date du dépôt [art. 33.1)] ou, en cas de revendication d'une priorité en vertu de l'article 34 ou de l'article 35, la date de priorité est décisive.

3) Pour la détermination de l'ancienneté des droits au sens de l'article 4, chiffres 2 et 3, et des articles 5 et 13, la date de l'acquisition du droit est décisive.

4) Si, en application des alinéas 2 et 3, des droits ont la même ancienneté, ils ont le même rang et ne peuvent fonder aucune prétention à l'encontre les uns des autres.

Section 2

Conditions de la protection des marques par l'enregistrement

Titularité

Art. 7.

Le titulaire d'une marque enregistrée ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement peut être :

1. une personne physique,
2. une personne morale, ou
3. une société de personnes, dans la mesure où celle-ci a la capacité d'acquérir des droits et des obligations.

Motifs absolus de refus de la protection

Art. 8.

1) Sont refusés à l'enregistrement en tant que marques les signes protégeables au sens de l'article 3 qui ne sont pas susceptibles de représentation graphique.

2) Sont refusées à l'enregistrement les marques

1. qui sont dépourvues de tout caractère distinctif pour les produits ou les services,
2. qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou pour décrire d'autres caractéristiques du produit ou du service,
3. qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner le produit ou le service,
4. qui sont de nature à tromper le public, notamment sur l'espèce, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service,
5. qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs,
6. qui comportent des armoiries ou drapeaux d'un État ou d'autres emblèmes de la souveraineté étatique, ou les armoiries d'une localité, d'une association de communes ou d'une association d'autres unités communales du pays,
7. qui contiennent des signes ou poinçons officiels de contrôle ou de garantie dont l'enregistrement en tant que marque est exclu en vertu d'un avis du Ministère fédéral de la justice publié au *Bundesgesetzblatt*,

8. qui contiennent des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes distinctifs, sceaux ou dénominations d'organisations internationales intergouvernementales dont l'enregistrement en tant que marque est exclu en vertu d'un avis du Ministère fédéral de la justice publié au *Bundesgesetzblatt*, ou
9. dont l'usage peut manifestement être interdit dans l'intérêt public en vertu d'autres dispositions.

3) Les dispositions de l'alinéa 2), chiffres 1, 2 et 3, ne s'appliquent pas lorsque, avant la date de la décision relative à l'enregistrement, la marque s'est imposée dans les milieux commerciaux intéressés par suite de son usage pour les produits ou les services pour lesquels elle a été demandée.

4) Les dispositions de l'alinéa 2), chiffres 6, 7 et 8, s'appliquent également lorsque la marque comporte l'imitation d'un signe visé par ces dispositions. Les dispositions de l'alinéa 2), chiffres 6, 7 et 8, ne s'appliquent pas lorsque le déposant est autorisé à faire figurer dans sa marque l'un des signes que visent ces dispositions, même si ce signe risque d'être confondu avec un autre des signes qu'elles visent. L'alinéa 2), chiffre 7, ne s'applique pas non plus lorsque les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ne sont ni identiques ni similaires à ceux pour lesquels le signe ou poinçon de contrôle ou de garantie a été adopté. L'alinéa 2), chiffre 8, ne s'applique pas non plus lorsque la marque demandée n'est pas de nature à créer dans le public l'impression trompeuse d'un lien avec l'organisation internationale intergouvernementale.

Demandes de marque ou enregistrements de marque en tant que motifs relatifs de refus de la protection

Art. 9.

1) L'enregistrement d'une marque peut être radié

1. lorsqu'elle est identique à une marque antérieure demandée ou enregistrée et que les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été demandée ou enregistrée,
2. lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure demandée ou enregistrée ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre les marques, ou
3. lorsqu'elle est identique ou similaire à une marque antérieure demandée ou enregistrée et qu'elle a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure a été demandée ou enregistrée, lorsque la marque antérieure est une marque notoire dans le pays et que, sans motifs légitimes, l'usage de la marque enregistrée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque notoire ou leur porterait préjudice.

2) Les demandes de marques ne font obstacle à l'enregistrement au sens de l'alinéa 1) que lorsqu'elles ont été enregistrées.

Marques notoirement connues

Art. 10.

1) Une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est identique ou similaire à une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris et que les autres conditions de l'article 9.1), chiffre 1, 2 ou 3, sont remplies.

2) L'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque le dépôt de la demande a été autorisé par le titulaire de la marque notoirement connue.

Marques d'agents

Art. 11.

L'enregistrement d'une marque peut être radié si la marque a été enregistrée, sans l'accord du titulaire, au nom de ses agents ou représentants.

*Marques acquises par l'usage et dénominations
commerciales antérieures*

Art. 12.

L'enregistrement d'une marque peut être radié si, avant la date décisive pour déterminer l'ancienneté de la marque enregistrée, un tiers a acquis des droits sur une marque au sens de l'article 4, chiffre 2, ou sur une dénomination commerciale au sens de l'article 5, et que ces droits lui permettent d'interdire l'usage de la marque enregistrée sur l'ensemble du territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Autres droits antérieurs

Art. 13.

1) L'enregistrement d'une marque peut être radié si, avant la date décisive pour déterminer l'ancienneté de la marque enregistrée, un tiers a acquis un droit autre que ceux qui sont visés aux articles 9 à 12 et que ce droit lui permet d'interdire l'usage de la marque enregistrée sur l'ensemble du territoire de la République fédérale d'Allemagne.

2) Constituent notamment d'autres droits au sens de l'alinéa 1) :

1. le droit au nom,
2. le droit à l'image,
3. le droit d'auteur,
4. les dénominations variétales,
5. les indications de provenance géographique,
6. les autres droits de propriété industrielle.

Section 3
Contenu de la protection; atteintes aux droits

*Droit exclusif du titulaire d'une marque; action en cessation;
action en réparation*

Art. 14.

1) L'acquisition de la protection de la marque conformément à l'article 4 confère au titulaire de la marque un droit exclusif.

2) Sans l'autorisation du titulaire de la marque, il est interdit aux tiers, dans la vie des affaires,

1. d'utiliser un signe identique à la marque pour un produit ou un service identique à ceux pour lesquels celle-ci est protégée,
2. d'utiliser un signe lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que désignent la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque ou,
3. d'utiliser un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est protégée, lorsque la marque est une marque notoire dans le pays et que, sans motifs légitimes, l'usage du signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque notoire ou leur porterait préjudice.

3) Si les conditions de l'alinéa 2) sont remplies, il est en particulier interdit

1. d'apposer le signe sur les produits ou leur conditionnement ou emballage,
2. d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins sous le signe,
3. d'offrir ou de fournir des services sous le signe,
4. d'importer ou d'exporter des produits sous le signe,
5. d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

4) Sans le consentement du titulaire de la marque, il est également interdit aux tiers, dans la vie des affaires,

1. d'apposer un signe identique ou similaire à la marque sur les produits ou leur conditionnement ou emballage, ou sur des moyens de marquage tels que les étiquettes à coller, à suspendre, à coudre ou autres,
2. d'offrir ou de mettre dans le commerce, ou de détenir à ces fins, des conditionnements, emballages ou moyens de marquage pourvus d'un signe identique ou similaire à la marque, ou
3. d'importer ou d'exporter des conditionnements, emballages ou moyens de marquage pourvus d'un signe identique ou similaire à la marque,

s'il existe le risque que les conditionnements ou emballages soient utilisés pour conditionner ou emballer, ou que les moyens de marquage soient utilisés pour marquer, des produits ou des services pour lesquels il serait interdit aux tiers de faire usage du signe en vertu des alinéas 2) et 3).

5) Quiconque utilise un signe en violation des alinéas 2) à 4) peut être poursuivi en cessation par le titulaire de la marque.

6) Quiconque porte atteinte à la marque intentionnellement ou par négligence est tenu à l'égard du titulaire de réparer le dommage résultant de son acte.

7) Si l'acte a été commis dans une entreprise par un salarié ou un employé, l'action en cessation et, dans la mesure où le salarié ou l'employé a agi intentionnellement ou par négligence, l'action en réparation peuvent également être dirigées contre le propriétaire de l'entreprise.

*Droit exclusif du titulaire d'une dénomination commerciale;
action en cessation; action en réparation*

Art. 15.

1) L'acquisition de la protection d'une dénomination commerciale confère à son titulaire un droit exclusif.

2) Il est interdit aux tiers d'utiliser sans autorisation, dans la vie des affaires, la dénomination commerciale ou un signe similaire d'une manière pouvant entraîner une confusion avec la dénomination protégée.

3) S'il s'agit d'une dénomination commerciale notoire dans le pays, il est également interdit aux tiers d'utiliser dans la vie des affaires la dénomination commerciale ou un signe similaire même s'il n'y a pas de risque de confusion au sens de l'alinéa 2), dans la mesure où, sans motifs légitimes, l'usage du signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la dénomination commerciale, ou leur porterait préjudice.

4) Quiconque utilise une dénomination commerciale ou un signe similaire en violation des alinéas 2) ou 3) peut être poursuivi en cessation par le titulaire de la dénomination commerciale.

5) Quiconque porte atteinte à la dénomination commerciale intentionnellement ou par négligence est tenu à l'égard du titulaire de réparer le dommage résultant de son acte.

6) L'article 14.7) s'applique *mutatis mutandis*.

Reproduction d'une marque enregistrée dans un ouvrage de référence

Art. 16.

1) Si la reproduction d'une marque enregistrée dans un dictionnaire, lexique ou ouvrage de référence analogue produit l'impression que la marque est une désignation générique des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire de la marque peut exiger de l'éditeur de l'œuvre que la reproduction de la marque soit accompagnée d'une indication précisant qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

2) Si l'ouvrage est déjà paru, il peut seulement exiger que l'indication visée à l'alinéa 1) soit publiée lors de la réédition de l'ouvrage.

3) Les alinéas 2) et 3) s'appliquent *mutatis mutandis* lorsque l'ouvrage de référence est vendu sous forme de banque de données électronique ou lorsqu'il est donné accès à une banque de données électronique qui contient un ouvrage de référence.

Droits à l'encontre d'un agent ou représentant

Art. 17.

1) Si une marque est demandée ou enregistrée en violation de l'article 11 au nom de l'agent ou du représentant du titulaire de la marque sans l'autorisation de celui-ci, le titulaire est en droit d'exiger que l'agent ou représentant lui cède le droit résultant de la demande ou de l'enregistrement de la marque.

2) Lorsqu'une marque a été enregistrée en violation de l'article 11 au nom d'un agent ou représentant du titulaire de la marque, celui-ci peut interdire à l'agent ou au représentant l'usage de la marque au sens de l'article 14, s'il n'y a pas consenti. Si l'agent ou le représentant agit intentionnellement ou par négligence, il est tenu à l'égard du titulaire de la marque de réparer le dommage résultant de son acte. L'article 14.7) s'applique *mutatis mutandis*.

Droit à la destruction

Art. 18.

1) Le titulaire d'une marque ou d'une dénomination commerciale peut, dans les cas prévus aux articles 14, 15 et 17, exiger que les marchandises illégalement marquées que détient ou possède l'auteur de l'atteinte au droit soient détruites, à moins que le caractère des marchandises résultant de l'atteinte puisse être supprimé d'une autre manière et que la destruction soit disproportionnée en l'espèce pour l'auteur de l'atteinte ou le propriétaire.

2) L'alinéa 1) s'applique *mutatis mutandis* au matériel utilisé ou destiné à être utilisé exclusivement ou presque exclusivement au marquage illégal.

3) Les droits plus étendus à l'élimination sont réservés.

Droit d'obtenir des renseignements

Art. 19.

1) Le titulaire d'une marque ou d'une dénomination commerciale peut exiger de l'auteur de l'atteinte au droit, dans les cas prévus aux articles 14, 15 et 17, des renseignements immédiats sur la provenance et les circuits de distribution des marchandises illégalement marquées, à moins que cela ne soit disproportionné en l'espèce.

2) La personne qui est tenue à l'obligation de renseignement en vertu de l'alinéa 1) doit indiquer le nom et l'adresse du fabricant, du fournisseur et autres possesseurs antérieurs, du commerçant acquéreur ou du client ainsi que la quantité des marchandises fabriquées, livrées, reçues ou commandées.

3) En cas d'atteinte manifeste aux droits, l'obligation de renseignement peut être imposée par ordonnance de référé conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

4) Les renseignements ne peuvent être utilisés, dans le cadre d'une procédure pénale ou d'une procédure engagée selon la loi sur les infractions mineures portant sur un acte commis avant que les renseignements aient été donnés, à l'encontre de la personne tenue à l'obligation de renseignement ou de l'un de ses proches au sens de l'article 52.1) du Code de procédure pénale, qu'avec l'autorisation de la personne tenue à l'obligation de renseignement.

5) Les droits plus étendus d'obtenir des renseignements sont réservés.

Section 4 Limitations de la protection

Prescription

Art. 20.

1) Les droits visés aux articles 14 à 19 se prescrivent par trois ans à compter du moment où l'ayant droit a connaissance de l'atteinte à son droit et de l'identité de la personne responsable, ou par 30 ans à compter de l'atteinte, qu'il en ait eu connaissance ou non.

2) L'article 852.2) du Code civil s'applique *mutatis mutandis*.

3) Si la personne responsable a retiré un profit de l'atteinte au droit aux dépens de l'ayant droit, elle reste tenue à restitution après l'expiration du délai de prescription, conformément aux dispositions relatives à l'enrichissement sans cause.

Forclusion

Art. 21.

1) Le titulaire d'une marque ou d'une dénomination commerciale n'a pas le droit d'interdire l'usage d'une marque enregistrée postérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, dans la mesure où il en a sciemment toléré l'usage pendant cinq années consécutives, à moins que la demande d'enregistrement de la marque postérieure n'ait été déposée de mauvaise foi.

2) Le titulaire d'une marque ou d'une dénomination commerciale n'a pas le droit d'interdire l'usage d'une marque – au sens de l'article 4, chiffre 2 ou 3 –, d'une dénomination commerciale ou d'un autre droit – au sens de l'article 13 – postérieurs, dans la mesure où il en a sciemment toléré l'usage pendant cinq années consécutives, sauf si le titulaire du droit était de mauvaise foi au moment de l'acquisition de celui-ci.

3) Dans les cas prévus par les alinéas 1) et 2), le titulaire du droit postérieur ne peut pas interdire l'usage du droit antérieur.

4) Les alinéas 1) à 3) ne portent pas atteinte à l'application des principes généraux relatifs à la forclusion.

Inopposabilité des droits en cas de validité de l'enregistrement d'une marque postérieure

Art. 22.

1) Le titulaire d'une marque ou d'une dénomination commerciale n'a pas le droit d'interdire l'usage d'une marque enregistrée postérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée lorsqu'une demande de radiation de l'enregistrement de la marque postérieure a été rejetée ou devrait être rejetée

1. parce que la marque ou la dénomination commerciale antérieure n'étaient pas encore notoires au sens de l'article 9.1), chiffre 3, de l'article 14.2), chiffre 3, ou de l'article 15.3) à la date décisive pour déterminer l'ancienneté de l'enregistrement de la marque postérieure [art. 51.3)],
2. parce que, au jour de la publication de l'enregistrement de la marque postérieure, l'enregistrement de la marque antérieure aurait pu être radié pour déchéance ou en raison de l'existence d'un motif absolu de refus de la protection [art. 51.4)].

2) Dans les cas visés à l'alinéa 1), le titulaire de la marque enregistrée postérieure n'a pas le droit d'interdire l'usage de la marque ou de la dénomination commerciale antérieure.

Utilisation de noms patronymiques et d'indications descriptives; commerce des pièces de rechange

Art. 23.

Le titulaire d'une marque ou d'une dénomination commerciale n'a pas le droit d'interdire à un tiers, dans la vie des affaires,

1. d'utiliser son nom ou son adresse,
2. d'utiliser un signe identique ou similaire à la marque ou à la dénomination commerciale comme indication des caractères ou des propriétés de produits ou de services, en particulier en ce qui concerne l'espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production des produits ou de la prestation des services, ni
3. d'utiliser la marque ou la dénomination commerciale, dans la mesure où cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, ou d'un service,

pour autant que cet usage ne soit pas contraire aux bonnes mœurs.

Épuisement du droit

Art. 24.

1) Le titulaire d'une marque ou d'une dénomination commerciale n'a pas le droit d'interdire à un tiers de l'utiliser pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque ou dénomination commerciale par lui ou avec son autorisation en République fédérale d'Allemagne, dans l'un des autres États membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen.

2) L'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque le titulaire de la marque ou de la dénomination commerciale s'oppose, pour des motifs légitimes, à l'usage de celle-ci en liaison avec la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Inopposabilité des droits en cas de défaut d'usage

Art. 25.

1) Le titulaire d'une marque enregistrée ne peut opposer aux tiers les droits prévus aux articles 14, 18 et 19 lorsque, pendant les cinq années qui précèdent, la marque n'a pas été utilisée conformément à l'article 26 pour les produits ou les services pour lesquels il invoque ces droits, pour autant que, à cette date, la marque soit enregistrée depuis au moins cinq ans.

2) S'il fait valoir en justice les droits prévus aux articles 14, 18 et 19 en cas d'atteinte à une marque enregistrée, il doit, en réponse aux objections du défendeur, prouver que la marque a été utilisée conformément à l'article 26 pendant les cinq années précédant l'introduction de l'action, pour les produits ou les services pour lesquels il invoque ces droits, à condition que, à cette date, la marque soit enregistrée depuis au moins cinq ans. Si la période de cinq années de non-usage expire après l'introduction de l'action, le demandeur doit, en réponse aux objections du défendeur, prouver que la marque a été utilisée conformément à l'article 26 pendant les cinq années précédant la clôture de la procédure orale. Ne sont pris en considération pour la décision que les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été prouvé.

Usage de la marque

Art. 26.

1) Dans la mesure où l'opposabilité des droits conférés par une marque enregistrée ou le maintien de l'enregistrement est subordonné à l'usage de la marque, celle-ci doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux dans la République fédérale d'Allemagne pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée, sauf s'il existe une excuse légitime justifiant le non-usage.

2) L'usage de la marque avec le consentement du titulaire est assimilé à l'usage fait par le titulaire.

3) Est également considéré comme usage d'une marque enregistrée l'usage qui est fait de la marque sous une forme différant de celle sous laquelle elle a été enregistrée, pour autant que les différences n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque. La première phrase est aussi applicable si la marque a été également enregistrée sous la forme sous laquelle elle a été utilisée.

4) Est également considéré comme usage dans la République fédérale d'Allemagne le fait d'y apposer la marque sur des produits ou sur leur conditionnement ou emballage, si les produits sont exclusivement destinés à l'exportation.

5) Dans la mesure où la condition d'usage est de cinq ans à compter de l'enregistrement, la date de l'enregistrement est remplacée en cas d'opposition à l'enregistrement par celle de la clôture de la procédure d'opposition.

Section 5 La marque en tant qu'objet de propriété

Transmission

Art. 27.

1) Le droit découlant de l'enregistrement, de l'usage ou de la notoriété d'une marque peut être cédé ou transmis à des tiers pour la totalité ou pour une partie des produits et des services pour lesquels elle est protégée.

2) Si la marque appartient à une entreprise ou à une partie d'une entreprise, le droit résultant de l'enregistrement, de l'usage ou de la notoriété de la marque est, en cas de doute, inclus dans la cession ou la transmission de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise à laquelle appartient la marque.

3) La transmission du droit découlant de l'enregistrement d'une marque est inscrite au registre sur la demande d'une personne intéressée, si la preuve en est apportée à l'office.

4) Si la transmission du droit ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l'article 46 s'applique *mutatis mutandis*.

Présomption de titularité; notifications au titulaire

Art. 28.

1) Le droit découlant de l'enregistrement d'une marque est présumé appartenir à la personne inscrite au registre en tant que titulaire.

2) Si le droit découlant de l'enregistrement d'une marque a été cédé ou transmis à un tiers, l'ayant cause ne peut faire valoir le droit à la protection de la marque et invoquer le droit résultant de l'enregistrement, dans le cadre d'une procédure devant l'Office des brevets, d'un recours devant le Tribunal des brevets ou d'un pourvoi devant la Cour fédérale de justice qu'à compter de la date à laquelle la demande d'inscription de la cession est parvenue à l'office. La première phrase s'applique *mutatis mutandis* aux autres procédures devant l'Office des brevets, recours devant le Tribunal des brevets ou pourvois devant la Cour fédérale de justice auxquels le titulaire d'une marque est partie.

3) Les mesures et décisions prises par l'Office des brevets qui doivent être notifiées au titulaire de la marque sont adressées à la personne inscrite au registre en tant que titulaire. Si l'Office des brevets a reçu une demande d'inscription de cession, les mesures et décisions visées dans la première phrase doivent également être notifiées à l'ayant cause.

Droits réels; exécution forcée; procédure de faillite

Art. 29.

1) Le droit découlant de l'enregistrement, de l'usage ou de la notoriété d'une marque peut

1. être mis en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel, ou
2. faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

2) Si les droits visés à l'alinéa 1), chiffre 1, ou les mesures visées à l'alinéa 1), chiffre 2, concernent le droit découlant de l'enregistrement d'une marque, ils sont inscrits au registre sur demande d'une des parties, si la preuve en est apportée à l'office.

3) Si le droit découlant de l'enregistrement d'une marque est compris dans une procédure de faillite, il est inscrit au registre sur demande du syndic de faillite ou du tribunal de la faillite.

Licences

Art. 30.

1) Le droit découlant de l'enregistrement, de l'usage ou de la notoriété d'une marque peut faire l'objet, pour la totalité ou une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est protégée, de licences exclusives ou non exclusives, pour l'ensemble ou pour une partie du territoire de la République fédérale d'Allemagne.

2) Le titulaire d'une marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un preneur de licence qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne

1. la durée de la licence,
2. la forme correspondant à l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée,
3. la nature des produits ou des services pour lesquels la licence a été concédée,
4. le territoire sur lequel la marque peut être apposée, ou
5. la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de licence.

3) Le preneur de licence ne peut engager une procédure judiciaire en cas d'atteinte à une marque qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci.

4) Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure engagée par le titulaire en cas d'atteinte à la marque afin d'obtenir réparation de son propre préjudice.

5) La transmission du droit selon l'article 27 ou la concession d'une licence selon l'alinéa 1) est sans effet sur les licences qui ont été concédées antérieurement à des tiers.

Demandes de marque

Art. 31.

Les articles 27 à 30 s'appliquent *mutatis mutandis* aux droits découlant d'une demande de marque.

Titre 3 Procédures relatives aux marques

Section 1 Procédure d'enregistrement

Conditions de la demande

Art. 32.

1) La demande d'enregistrement d'une marque au registre doit être déposée auprès de l'Office des brevets.

2) La demande doit contenir :

1. des indications permettant de déterminer l'identité du déposant,
2. une reproduction de la marque, et
3. la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

3) La demande doit satisfaire aux autres conditions prévues par l'ordonnance visée à l'article 65.1), chiffre 2.

4) La demande donne lieu au paiement de la taxe prévue au barème. Si elle porte sur des produits ou des services relevant de plus de trois classes de la classification des produits et des services, une taxe de classe doit en outre être acquittée pour chaque classe supplémentaire, conformément au barème.

Date de dépôt; droit à l'enregistrement

Art. 33.

1) La date de dépôt d'une marque est la date à laquelle les pièces contenant les éléments et indications prévus à l'article 32.2) sont parvenues à l'Office des brevets.

2) Une demande de marque à laquelle une date de dépôt a été attribuée donne droit à l'enregistrement. La demande d'enregistrement doit être acceptée, à moins que les conditions de dépôt ne soient pas remplies ou que des motifs absolus de refus s'opposent à l'enregistrement.

Priorité étrangère

Art. 34.

1) La revendication de la priorité d'une demande étrangère antérieure est régie par les dispositions des conventions internationales, étant entendu que la priorité prévue par la Convention de Paris peut également être revendiquée pour des services.

2) Si la demande étrangère antérieure a été déposée dans un État avec lequel il n'a été conclu aucune convention concernant la reconnaissance de la priorité, le déposant peut revendiquer un droit de priorité correspondant à celui qui est prévu par la Convention de Paris pour autant que, selon un avis publié par le Ministère fédéral de la justice au *Bundesgesetzblatt*, cet autre État accorde sur la base d'un premier dépôt auprès de l'Office des brevets un droit de priorité qui correspond par ses conditions et son contenu à celui qui est prévu par la Convention de Paris.

3) La personne qui revendique une priorité conformément à l'alinéa 1) ou 2) doit indiquer, dans les deux mois suivant la date de dépôt, la date et l'État de la demande antérieure. Si le déposant a fourni ces indications, l'Office des brevets l'invite à indiquer, dans les deux mois suivant la réception de l'invitation, le numéro d'ordre de la demande antérieure et une copie de cette demande. Les indications fournies peuvent être modifiées dans ce même délai. Si les indications ne sont pas données dans le délai, la priorité ne peut plus être invoquée pour cette demande.

Priorité découlant d'une exposition

Art. 35.

1) Si le déposant a présenté, sous la marque demandée, des produits ou des services

1. lors d'une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 ou
2. lors d'une autre exposition dans la République fédérale d'Allemagne ou à l'étranger,

il peut, à condition de déposer sa demande dans un délai de six mois à compter de la première présentation des produits ou des services sous la marque demandée, revendiquer à compter de cette date un droit de priorité au sens de l'article 34.

2) Les expositions visées à l'alinéa 1), chiffre 1, font l'objet d'un avis publié au *Bundesgesetzblatt* par le Ministère fédéral de la justice.

3) Les expositions au sens de l'alinéa 1), chiffre 2, sont désignées individuellement dans un avis publié au *Bundesgesetzblatt* par le Ministère fédéral de la justice concernant la protection des expositions.

4) La personne qui revendique une priorité conformément à l'alinéa 1) doit indiquer, dans les deux mois suivant la date de dépôt, la date de la première présentation ainsi que l'exposition considérée. Si le déposant a fourni ces indications, l'Office des brevets l'invite à fournir, dans les deux mois suivant la réception de l'invitation, la preuve que les produits ou les services ont été présentés sous la marque demandée. Si la preuve n'est pas fournie dans le délai, la priorité ne peut plus être revendiquée pour cette demande.

5) La priorité découlant d'une exposition en vertu de l'alinéa 1) ne prolonge pas le délai de priorité prévu à l'article 34.

Examen des conditions de dépôt

Art. 36.

1) L'Office des brevets examine

1. si la demande de marque remplit les conditions nécessaires pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l'article 33.1),
2. si la demande satisfait aux autres conditions de dépôt,
3. si les taxes prévues à l'article 32.4) ont été acquittées, et
4. si le déposant peut être titulaire d'une marque en vertu de l'article 7.

2) Si, dans un délai fixé par l'Office des brevets, il n'a pas été remédié aux irrégularités constatées en application de l'alinéa 1), chiffre 1, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Si le déposant se conforme à l'invitation de l'office, celui-ci accorde comme date de dépôt la date à laquelle il a été remédié aux irrégularités.

3) Si les taxes n'ont pas été acquittées, l'Office des brevets avise le déposant que la demande sera considérée comme retirée si les taxes, ainsi que la surtaxe prévue au barème, ne sont pas acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois après notification de l'avis. Si, dans ce même délai, la taxe de dépôt et la surtaxe ont été acquittées, mais que les taxes de classe ne l'ont pas été, la première phrase ne s'applique pas dans la mesure où le déposant indique quelles sont les classes de produits ou de services que le montant acquitté est destiné à couvrir. A défaut, sont prises en considération d'abord la classe principale, puis les autres classes, dans l'ordre de la classification.

4) S'il n'est pas remédié aux autres irrégularités dans le délai fixé par l'Office des brevets, celui-ci rejette la demande.

5) Si, en vertu de l'article 7, le déposant ne peut pas être titulaire d'une marque, l'Office des brevets rejette la demande.

Examen relatif aux motifs absolus de refus

Art. 37.

1) Si la marque ne peut être admise à l'enregistrement en vertu de l'article 3, 8 ou 10, la demande est rejetée.

2) Si l'examen fait apparaître que la marque ne remplissait pas à la date de dépôt [art. 33.1)] les conditions prévues par l'article 8.2), chiffres 1, 2 ou 3, mais que le motif de refus a cessé d'exister après la date de dépôt, la demande ne peut pas être rejetée, à condition que le déposant déclare accepter que, nonobstant la date de dépôt initiale et une éventuelle priorité revendiquée conformément à l'article 34 ou à l'article 35, la date à laquelle le motif de refus a cessé d'exister soit considérée comme date de dépôt et comme décisive pour la détermination de l'ancienneté au sens de l'article 6.2).

3) Une demande n'est rejetée conformément à l'article 8.2), chiffre 4, que si elle est manifestement susceptible de prêter à confusion.

4) Une demande n'est rejetée conformément à l'article 10 que si l'office a connaissance de la notoriété de la marque antérieure et si les autres conditions de l'article 9.1), chiffres 1 ou 2, sont remplies.

5) Les alinéas 1) à 4) s'appliquent *mutatis mutandis* si les motifs de refus de l'enregistrement ne portent que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque a été demandée.

Examen accéléré

Art. 38.

1) Sur demande du déposant, l'examen prévu aux articles 36 et 37 est accéléré.

2) La demande d'examen accéléré doit s'accompagner du paiement de la taxe prévue au barème. Si cette taxe n'a pas été acquittée, la demande est réputée ne pas avoir été faite.

Retrait, limitation et rectification de la demande

Art. 39.

1) Le déposant peut à tout moment retirer la demande ou limiter la liste des produits ou des services qu'elle contient.

2) Sur requête du déposant, le contenu de la demande peut être modifié de manière à ce que soient corrigées les fautes de grammaire, les fautes typographiques ou autres erreurs manifestes.

Division de la demande

Art. 40.

1) Le déposant peut diviser la demande en déclarant que, pour les produits ou les services énumérés dans la déclaration de division, la demande de marque doit désormais être traitée comme une demande séparée. Chaque demande divisionnaire conserve l'ancienneté de la demande initiale.

2) Les pièces requises conformément à l'article 32 doivent être remises pour la demande divisionnaire. La division donne lieu en outre au paiement de la taxe prévue au barème. Si les pièces de la demande ne sont pas remises dans les trois mois suivant la réception de la déclaration de division, ou si la taxe n'est pas acquittée dans ce délai, la demande divisionnaire est réputée retirée. La déclaration de division est irrévocable.

Enregistrement

Art. 41.

Si la demande répond aux conditions de dépôt et si elle n'est pas rejetée conformément à l'article 37, la marque est inscrite au registre. L'enregistrement est publié.

Opposition

Art. 42.

1) Dans un délai de trois mois suivant le jour de la publication de l'enregistrement de la marque conformément à l'article 41, le titulaire d'une marque antérieure peut faire opposition à l'enregistrement.

2) L'opposition ne peut être formée qu'au motif que la marque peut être radiée

1. en raison de l'existence d'une marque demandée ou d'une marque enregistrée antérieure conformément à l'article 9.1), chiffre 1 ou 2,
2. en raison de l'existence d'une marque notoire antérieure conformément à l'article 10 en liaison avec l'article 9.1), chiffre 1 ou 2, ou
3. en raison de son enregistrement au nom d'un agent ou représentant du titulaire de la marque conformément à l'article 11.

3) La taxe prévue au barème doit être acquittée dans le délai indiqué à l'alinéa 1). Si elle n'est pas acquittée, l'opposition est considérée comme n'ayant pas été formée.

Objection fondée sur le défaut d'usage; décision relative à l'opposition

Art. 43.

1) Si l'opposition a été formée par le titulaire d'une marque enregistrée antérieure, celui-ci doit, si l'autre partie conteste l'usage de la marque, apporter un commencement de la preuve du fait que sa marque a été utilisée conformément à l'article 26 pendant les cinq années précédant la publication de l'enregistrement auquel il est fait opposition, pour autant que, à cette date, sa marque ait été enregistrée depuis au moins cinq ans. Si la période de cinq années de non-usage expire après la publication de l'enregistrement, l'opposant doit, si son adversaire conteste l'usage, apporter un commencement de la preuve du fait que sa marque a été utilisée conformément à l'article 26 pendant les cinq années précédant la décision relative à l'opposition. Il n'est pris compte pour cette décision que des produits ou des services pour lesquels l'usage a fait l'objet d'un commencement de preuve.

2) Si l'examen de l'opposition fait apparaître que la marque doit être radiée pour la totalité ou une partie des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, l'enregistrement est radié en tout ou en partie. Si l'enregistrement de la marque ne peut être radié, l'opposition est rejetée.

3) Si la marque enregistrée doit être radiée en raison de l'existence d'une ou de plusieurs marques plus anciennes, les procédures relatives à d'autres oppositions peuvent être suspendues jusqu'à ce que la décision concernant l'enregistrement de la marque soit devenue définitive.

4) En cas de radiation conformément à l'alinéa 2), l'article 52.2) et 3) s'applique *mutatis mutandis*.

Action en vue d'obtenir l'autorisation d'enregistrer la marque

Art. 44.

1) Le titulaire de la marque peut introduire une action contre l'opposant pour demander au tribunal de déclarer qu'il a droit à l'enregistrement bien que celui-ci ait été radié en application de l'article 43.

2) L'action prévue à l'alinéa 1) doit être introduite dans un délai de six mois après que la décision de radiation de l'enregistrement est devenue définitive.

3) L'enregistrement effectué sur la base d'une décision favorable au titulaire de la marque tient compte de l'ancienneté de l'enregistrement.

Section 2

Rectifications; division; durée de la protection et prolongation

Rectifications du registre et des publications

Art. 45.

1) Les enregistrements contenus au registre peuvent être modifiés, sur demande ou d'office, de manière à ce que soient corrigées les fautes de grammaire, les fautes typographiques ou autres erreurs manifestes. Si l'enregistrement sur lequel porte la rectification a été publié, l'enregistrement rectifié doit être publié.

2) L'alinéa 1) s'applique *mutatis mutandis* à la rectification des publications.

Division de l'enregistrement

Art. 46.

1) Le titulaire d'une marque enregistrée peut diviser l'enregistrement en déclarant que, pour les produits ou les services énumérés dans la déclaration de division, il doit désormais y avoir un enregistrement séparé. Chaque enregistrement divisionnaire conserve l'ancienneté de l'enregistrement initial.

2) La division ne peut être déclarée qu'après l'expiration du délai d'opposition. La déclaration n'est recevable que dans le cas où une opposition à l'enregistrement en instance à la date de la déclaration, ou une action en radiation de l'enregistrement en instance à cette date, ne serait dirigée, après division, que contre l'une des parties de l'enregistrement initial.

3) Les pièces requises doivent être remises pour l'enregistrement divisionnaire. La division donne lieu en outre au paiement de la taxe prévue au barème. Si les pièces ne sont pas remises dans les trois mois suivant la réception de la déclaration de division, ou si la taxe n'est pas acquittée dans ce délai, l'enregistrement divisionnaire est réputé avoir fait l'objet d'une renonciation. La déclaration de division est irrévocable.

Durée de la protection et prolongation

Art. 47.

1) La protection d'une marque enregistrée commence à la date de dépôt [art. 33.1)] et cesse 10 ans après la fin du mois correspondant à celui de la date de dépôt.

2) La durée de la protection peut être prolongée par périodes de 10 ans.

3) La prolongation de la durée de protection est effectuée par le paiement d'une taxe de prolongation et, si elle est demandée pour des produits ou des services relevant de plus de trois classes de la classification des produits et services, par le paiement, pour chaque classe supplémentaire, de la taxe de classe prévue au barème. Les taxes viennent à échéance le dernier jour de la durée de protection. Elles peuvent être acquittées pendant l'année précédant l'échéance. Si les taxes n'ont pas été acquittées en temps voulu, l'Office des brevets avise le titulaire de la marque enregistrée que l'enregistrement sera radié si les taxes et la surtaxe prévue au barème ne sont pas acquittées dans les six mois suivant la fin du mois au cours duquel l'avis a été notifié.

4) Si les taxes ne couvrent qu'une partie des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, la durée de la protection n'est prolongée que pour ces produits ou ces services. Si, dans le délai prévu à la quatrième phrase de l'alinéa 3), la taxe de prolongation et la surtaxe ont été acquittées, mais que les taxes de classe ne l'ont pas été, la durée de la protection, pour autant que la première phrase ne soit pas applicable, n'est prolongée que pour les classes de la classification des produits ou des services pour lesquelles les taxes acquittées sont suffisantes. S'il y a une classe principale, elle est prise en considération d'abord. Les autres classes sont ensuite prises en considération dans l'ordre de la classification.

5) La prolongation prend effet le jour suivant l'expiration de la durée de protection. Elle est inscrite au registre et publiée.

6) Si la durée de protection n'est pas prolongée, l'enregistrement de la marque est radié avec effet à l'expiration de la durée de protection.

Section 3

Renonciation, déchéance et nullité; procédure de radiation

Renonciation

Art. 48.

1) Sur demande du titulaire de la marque, l'enregistrement est, à tout moment, radié pour la totalité ou pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2) Si une personne est inscrite au registre en tant que titulaire d'un droit à la marque, l'enregistrement n'est radié qu'avec le consentement de cette personne.

Déchéance

Art. 49.

1) L'enregistrement d'une marque est radié pour déchéance, sur requête, lorsque la marque n'a pas été utilisée conformément à l'article 26 pendant une période ininterrompue de cinq ans suivant la date d'enregistrement. La déchéance de la marque ne peut cependant pas être invoquée lorsque, entre l'expiration de cette période et la présentation de la requête en radiation, l'usage de la marque conformément à l'article 26 a commencé ou repris. Si cependant l'usage commence ou reprend, après une période ininterrompue de cinq ans de non-usage, dans les trois mois précédant la présentation de la requête en radiation, il n'est pas pris en considération si les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage ont été entrepris seulement après que le titulaire de la marque a eu connaissance de l'éventualité de la requête en radiation. Si la requête en radiation est présentée à l'Office des brevets conformément à l'article 53.1), la requête présentée à l'office reste déterminante pour le calcul du délai de trois mois prévu dans la troisième phrase lorsque l'action en radiation prévue à l'article 55.1) est introduite dans les trois mois suivant l'avis visé à l'article 53.4).

2) L'enregistrement d'une marque est également radié pour déchéance sur requête

1. si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée,
2. si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en

erreur en particulier sur l'espèce, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services, ou

3. si le titulaire de la marque ne remplit plus les conditions énoncées à l'article 7.

3) S'il n'existe une cause de déchéance que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l'enregistrement n'est radié que pour ces produits ou ces services.

Nullité pour motif absolu de refus

Art. 50.

1) L'enregistrement d'une marque est radié pour nullité, sur requête,

1. lorsque la marque a été enregistrée en violation de l'article 3,

2. lorsqu'elle a été enregistrée en violation de l'article 7,

3. lorsqu'elle a été enregistrée en violation de l'article 8, ou

4. lorsque le déposant était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

2) Si la marque a été enregistrée en violation de l'article 3, 7 ou 8, l'enregistrement ne peut être radié que si le motif de refus de la protection continue à exister à la date de la décision relative à la requête en radiation. Si la marque a été enregistrée en violation de l'article 8.2), chiffres 1, 2 ou 3, l'enregistrement ne peut en outre être radié que si la requête en radiation est présentée dans les 10 ans suivant la date d'enregistrement.

3) L'enregistrement d'une marque peut être radié d'office lorsque la marque a été enregistrée en violation de l'article 8.2), chiffres 4 à 9, et que

1. la procédure de radiation est introduite dans un délai de deux ans à compter de la date d'enregistrement,

2. le motif de refus de la protection continue à exister à la date de la décision relative à la radiation, et

3. l'enregistrement a été manifestement effectué en violation des dispositions susmentionnées.

4) S'il n'existe une cause de nullité que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, l'enregistrement n'est radié que pour ces produits ou ces services.

Nullité due à l'existence de droits antérieurs

Art. 51.

1) L'enregistrement d'une marque est radié pour nullité à l'issue d'une action en justice s'il est en conflit avec un droit antérieur au sens des articles 9 à 13.

2) L'enregistrement ne peut pas être radié en raison de l'enregistrement d'une marque antérieure, dans la mesure où le titulaire de celle-ci a sciemment toléré l'usage de la marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels sa marque est enregistrée pendant cinq années consécutives à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été fait de mauvaise foi. Cette disposition s'applique aussi au titulaire d'un droit antérieur sur une marque acquise par l'usage au sens de l'article 4, chiffre 2, sur une marque notoirement connue au sens de l'article 4, chiffre 3, sur une dénomination commerciale au sens de l'article 5 ou sur une dénomination variétale au sens de l'article 13.2), chiffre 4. L'enregistrement d'une marque ne peut pas non plus être radié si le titulaire d'un des droits antérieurs visés aux articles 9 à 13 a consenti à l'enregistrement de la marque avant la présentation de la requête en radiation.

3) L'enregistrement ne peut être radié en raison de l'existence d'une marque notoire ou d'une désignation commerciale notoire antérieure si celle-ci n'était pas encore notoire au sens de l'article 9.1), chiffre 3, de l'article 14.2), chiffre 3, ou de l'article 15.3) à la date décisive pour déterminer l'ancienneté de l'enregistrement de la marque postérieure.

4) L'enregistrement ne peut être radié en raison de l'enregistrement d'une marque antérieure lorsque ce dernier aurait pu être radié à la date de publication de l'enregistrement de la marque postérieure

1. pour déchéance en vertu de l'article 49, ou

2. pour un motif absolu de refus de la protection en vertu de l'article 50.

5) S'il n'existe une cause de nullité que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, l'enregistrement n'est radié que pour ces produits ou ces services.

Effets de la radiation pour déchéance ou nullité

Art. 52.

1) L'enregistrement d'une marque est, dans la mesure où il est radié pour déchéance, réputé dépourvu d'effet à compter de la date de la présentation de la requête en radiation. Sur demande de l'une ou l'autre partie, la décision peut indiquer une date antérieure à laquelle l'une des causes de déchéance est apparue.

2) L'enregistrement d'une marque est, dans la mesure où il est radié pour nullité, réputé n'avoir jamais produit d'effet.

3) Sous réserve des dispositions relatives à la réparation du préjudice causé par la négligence ou la faute intentionnelle du titulaire d'une marque ainsi que des dispositions relatives à l'enrichissement sans cause, la radiation de l'enregistrement de la marque est sans incidence

1. sur les décisions rendues dans des actions engagées en cas d'atteinte aux droits qui ont acquis force de chose jugée et ont été exécutées avant la décision relative à la requête en radiation et
2. sur les contrats conclus antérieurement à la décision relative à la requête en radiation, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision. Toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat peut être réclamée pour des raisons d'équité dans la mesure où les circonstances le justifient.

Radiation pour déchéance par l'Office des brevets

Art. 53.

1) La requête en radiation pour déchéance (art. 49) peut, sans préjudice du droit de demander la radiation en justice conformément à l'article 55, être présentée à l'Office des brevets.

2) L'Office des brevets avise de cette requête le titulaire de la marque enregistrée et l'invite à faire savoir à l'office s'il fait opposition à la radiation.

3) Si le titulaire de la marque enregistrée ne fait pas opposition à la radiation dans les deux mois suivant la notification, l'enregistrement est radié.

4) Si le titulaire de la marque enregistrée fait opposition à la radiation, l'Office des brevets en avise l'auteur de la requête en lui indiquant que la radiation doit être demandée en justice conformément à l'article 55.

Procédure de radiation devant l'Office des brevets pour motif absolu de refus de la protection

Art. 54.

1) La requête en radiation pour motif absolu de refus de la protection (art. 50) doit être présentée à l'Office des brevets. Elle peut l'être par quiconque.

2) La requête doit s'accompagner du paiement de la taxe prévue au barème. Si la taxe n'est pas acquittée, la requête est réputée n'avoir pas été présentée.

3) Lorsqu'une requête en radiation est présentée ou une procédure de radiation introduite d'office, l'Office des brevets en avise le titulaire de la marque enregistrée. Si celui-ci ne fait pas opposition à la radiation dans un délai de deux mois à compter de la notification, l'enregistrement est radié. S'il fait opposition, la procédure de radiation a lieu.

Procédure de radiation devant les tribunaux ordinaires

Art. 55.

1) L'action en radiation pour déchéance (art. 49) ou en raison de l'existence de droits antérieurs (art. 51) est dirigée contre la personne enregistrée en tant que titulaire de la marque ou contre son ayant cause.

2) Ont capacité pour agir :

1. toute personne, dans le cas d'une requête en radiation pour déchéance,
2. le titulaire des droits énumérés dans les articles 9 à 13 dans le cas d'une requête en radiation pour existence de droits antérieurs,
3. les personnes à qui l'article 13.2) de la loi sur la répression de la concurrence déloyale donne le droit d'agir, dans le cas d'une requête en radiation en raison de l'existence d'une indication de provenance géographique antérieure [art. 13.2), chiffre 5].

3) Si l'action en radiation a été engagée par le titulaire d'une marque enregistrée antérieure, celui-ci doit, en réponse aux objections du défendeur, prouver que la marque a été utilisée conformément à l'article 26 pendant les cinq années précédant l'introduction de l'action, à condition qu'elle ait alors été enregistrée depuis au moins cinq ans. Si la période de cinq ans de non-usage expire après l'introduction de l'action, le demandeur doit, en réponse aux objections du défendeur, prouver que la marque a été utilisée conformément à l'article 26 pendant les cinq années précédant la clôture de la procédure orale. Si la marque antérieure était déjà enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de la publication de l'enregistrement de la marque postérieure, le demandeur doit en outre, en réponse aux objections du défendeur, prouver que l'enregistrement de la marque antérieure n'aurait pas pu, à cette date, être radié en application de l'article 49.1). Ne sont pris en considération pour la décision que les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été prouvé.

4) Si, avant ou après introduction de l'action, le droit découlant de l'enregistrement de la marque a été cédé ou transféré à un tiers, la décision est aussi opposable à l'ayant cause et exécutoire à son égard. Les articles 66 à 74 et 76 du Code de procédure civile s'appliquent *mutatis mutandis* au droit de l'ayant cause d'intervenir dans le litige.

Section 4

Dispositions générales relatives à la procédure devant l'Office des brevets

Compétences au sein de l'Office des brevets

Art. 56.

1) Des sections des marques et des divisions des marques sont constituées au sein de l'Office des brevets pour conduire la procédure en matière de marques.

2) Les sections des marques sont chargées d'examiner les demandes de marque et de prendre les décisions dans le cadre de la procédure d'enregistrement. Les attributions de chaque section des marques sont exercées sous la responsabilité d'un membre de l'Office des brevets (examineur). Cette responsabilité peut aussi être assumée par un fonctionnaire de catégorie moyenne supérieure ou par un agent assimilé. Les fonctionnaires de rang moyen élevé et agents assimilés ne sont cependant pas habilités à ordonner une déclaration sous serment, à recevoir un serment ni à adresser au Tribunal des brevets la requête visée à l'article 95.2).

3) Les divisions des marques sont responsables des affaires qui ne relèvent pas de la compétence des sections des marques. Les attributions des divisions des marques sont exercées par des formations d'au moins trois membres de l'Office des brevets. Le président d'une division des marques peut statuer seul sur toutes les affaires relevant de sa division, sauf lorsque la décision concerne la radiation d'une marque conformément à l'article 54, ou déléguer ses tâches à un membre de la division des marques.

Exclusion et récusation

Art. 57.

1) Les articles 41 à 44, 45.2), deuxième phrase, et 47 à 49 du Code de procédure civile sur l'exclusion et la récusation des juges s'appliquent *mutatis mutandis* à l'exclusion et à la récusation des examinateurs et des autres membres des divisions des marques ainsi qu'à celles des fonctionnaires de catégorie moyenne supérieure ou de catégorie moyenne ou des agents qui sont chargés d'exercer des attributions incombant aux sections des marques ou aux divisions des marques.

2) Dans la mesure où une décision est nécessaire, une division des marques statue sur la demande de récusation.

Avis

Art. 58.

1) L'Office des brevets est tenu, sur requête des tribunaux ou du ministère public, de donner son avis sur des questions concernant les marques demandées ou enregistrées lorsque, en cours de procédure, les experts consultés émettent des opinions divergentes.

2) L'Office des brevets n'a pas par ailleurs le droit de prendre de décisions ou d'émettre d'avis sans l'autorisation du Ministère fédéral de la justice en dehors du domaine de compétence qui lui est attribué par la loi.

Examen des faits; droit d'être entendu

Art. 59.

1) L'Office des brevets procède d'office à l'examen des faits. Il n'est pas lié par les moyens invoqués ni par les preuves proposées par les parties.

2) Si la décision de l'Office des brevets doit être fondée sur des faits dont le déposant ou le titulaire de la marque ou une autre partie à la procédure n'ont pas encore été avisés, l'office doit mettre celui-ci en mesure de se faire entendre dans un certain délai.

Enquêtes; auditions; procès-verbal

Art. 60.

1) L'Office des brevets peut à tout moment faire comparaître les parties, entendre, sous serment ou non, les témoins, les experts et parties et ordonner toute mesure nécessaire à l'instruction.

2) Jusqu'à la décision qui clôt la procédure, le déposant ou le titulaire de la marque, ou toute autre partie à la procédure, est entendu sur sa demande, lorsque cela est utile. Si l'Office des brevets juge l'audition inutile, il rejette la demande. La décision de rejet de la demande d'audition ne peut en soi faire l'objet d'un recours.

3) Les auditions sont consignées dans un procès-verbal qui doit rendre compte de l'essentiel de la procédure et contenir les déclarations juridiquement pertinentes des parties. Les articles 160a, 162 et 163 du Code de procédure civile s'appliquent *mutatis mutandis*. Les parties reçoivent une copie du procès-verbal.

Décisions; information sur les voies de recours

Art. 61.

1) Les décisions de l'Office des brevets, même lorsqu'elles sont prononcées de la manière prévue dans la deuxième phrase, doivent être consignées par écrit, motivées et notifiées d'office aux parties. S'il y a eu une audition, elles peuvent être également prononcées à la fin de celle-ci. La décision n'a pas à être motivée lorsque le déposant ou le titulaire d'une marque est seul partie à la procédure et que sa demande a été accueillie.

2) La décision écrite doit être accompagnée d'une déclaration informant les parties des recours qui leur sont ouverts, de l'organe auprès duquel le recours doit être formé, du délai de recours et, s'il y a lieu, du montant de la taxe de recours. Le délai de recours ne commence à courir que lorsque les parties ont reçu

cette information par écrit. S'ils n'ont pas été informés ou s'ils l'ont été de manière inexacte, le recours n'est recevable que dans l'année qui suit la notification de la décision, sauf si la partie intéressée est informée par écrit dans ce délai que la décision est sans recours. L'article 91 s'applique *mutatis mutandis*. Les première à quatrième phrases s'appliquent *mutatis mutandis* à la demande de rétractation [*Erinnerung*] prévue à l'article 64.

Consultation des dossiers; consultation du registre

Art. 62.

- 1) L'Office des brevets autorise une personne, sur sa demande, à consulter les dossiers de demande de marque lorsqu'elle paraît y avoir un intérêt légitime.
- 2) Après enregistrement, la consultation du dossier de la marque enregistrée est possible sur demande.
- 3) Toute personne peut consulter librement le registre.

Frais de procédure

Art. 63.

1) Lorsqu'il y a plusieurs parties à la procédure, l'Office des brevets peut décider que les frais de procédure, y compris les dépenses de l'office et les frais exposés par les parties, dans la mesure où ils étaient nécessaires pour assurer la défense adéquate de leurs intérêts et de leurs droits, seront entièrement ou partiellement à la charge d'une des parties, si cela est équitable. Il peut aussi en décider ainsi lorsqu'une partie retire entièrement ou partiellement la demande de rétractation, la demande d'enregistrement de la marque, l'opposition ou la requête en radiation, ou lorsque l'enregistrement de la marque est entièrement ou partiellement radié du registre après renonciation ou parce que la durée de la protection n'a pas été prolongée. A défaut de décision sur les frais, chaque partie supporte elle-même les frais qu'elle a exposés.

2) L'Office des brevets peut ordonner le remboursement total ou partiel de la taxe correspondant à l'opposition ou à la requête en radiation, lorsque cela est équitable.

3) Le montant des frais à rembourser est fixé sur demande par l'Office des brevets. Les dispositions du Code de procédure civile sur la procédure de calcul des frais et l'exécution forcée des décisions concernant la fixation des frais s'appliquent *mutatis mutandis*. La voie de la rétractation [*Erinnerung*] est remplacée par le recours [*Beschwerde*] contre la décision de fixation des coûts. L'article 66 s'applique à cette réserve près que le recours doit être formé dans un délai de deux semaines et qu'il ne donne pas lieu au paiement d'une taxe. La copie exécutoire est délivrée par le secrétaire du greffe du Tribunal des brevets.

Rétractation

Art. 64.

1) Les décisions des sections des marques et des divisions des marques rendues par un fonctionnaire de catégorie moyenne supérieure ou agent assimilé peuvent faire l'objet d'une demande de rétractation. Cette demande a un effet suspensif.

2) La demande de rétractation doit être déposée auprès de l'Office des brevets dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

3) Si le fonctionnaire ou l'agent dont la décision est attaquée considère que la demande de rétractation est fondée, il doit y faire droit. La disposition qui précède ne s'applique pas lorsque l'auteur de la demande de rétractation a un adversaire dans la procédure.

4) La demande de rétractation fait l'objet d'une décision rendue par un membre de l'Office des brevets.

5) Lorsqu'un recours a été formé conformément à l'article 66.3), la demande de rétractation ne peut plus faire l'objet d'une décision. Si une décision est néanmoins rendue après la formation du recours, elle est nulle et non avenue.

Pouvoirs réglementaires

Art. 65.

1) Le Ministère fédéral de la justice peut, par voie d'ordonnance, sans l'approbation du *Bundesrat*

1. réglementer l'organisation et le fonctionnement de l'Office des brevets en matière de marques,
2. prescrire d'autres conditions de dépôt des marques,
3. décider de la classification des produits et des services,
4. adopter des dispositions plus détaillées sur la conduite de la procédure d'examen, d'opposition et de radiation,
5. adopter des dispositions sur le registre des marques et, le cas échéant, des dispositions particulières sur le registre des marques collectives,
6. décider des mentions relatives aux marques enregistrées devant figurer au registre, et définir la portée et les modalités de la publication de ces mentions,
7. adopter des dispositions concernant les autres procédures devant l'Office des brevets prévues par la présente loi, notamment la procédure de division des demandes et des enregistrements, la procédure de communication de renseignements ou de délivrance de certificats, la procédure de rétablissement dans les droits, la procédure de consultation des dossiers et la procédure relative à la protection des marques ayant fait l'objet d'un enregistrement international,
8. décider de la forme sous laquelle les demandes et requêtes en matière de marques doivent être présentées, et notamment prendre des décisions sur la communication des demandes et requêtes par un système de transmission électronique des données,
9. décider de la forme sous laquelle les décisions ou autres avis de l'Office des brevets en matière de marques doivent être communiquées à l'intéressé, y compris par des moyens électroniques, dans la mesure où la loi n'impose pas de forme particulière de communication,
10. prévoir dans quels cas et sous quelles conditions les pièces et mémoires concernant les affaires de marques sont pris en considération lorsqu'ils sont présentés dans d'autres langues que l'allemand,
11. confier aux fonctionnaires de catégorie moyenne supérieure ou agents assimilés certaines des attributions des divisions des marques qui ne soulèvent pas de difficultés de droit particulières, à l'exception des décisions relatives à la radiation des marques (art. 48.1), 53 et 54), des avis [art. 58.1)] et des décisions refusant de donner un avis,
12. confier aux fonctionnaires de catégorie moyenne ou agents assimilés certaines des attributions des sections ou divisions de marques qui ne soulèvent pas de difficultés de droit particulières, à l'exception des décisions relatives aux demandes d'enregistrement, oppositions ou autres requêtes,
13. pour couvrir les coûts liés à l'intervention de l'Office des brevets, dans la mesure où la loi n'a pas prévu de dispositions à cet égard, ordonner la perception de frais administratifs, et en particulier
 - a) décider que des taxes seront prélevées pour la délivrance de certificats ou attestations, la consultation des dossiers et la fourniture de renseignements, ainsi que pour couvrir les dépenses,
 - b) décider de la personne à qui incombe les coûts, de leur échéance, de l'obligation de verser des provisions, des exemptions, de la prescription, et adopter des dispositions relatives à la procédure de fixation des coûts.

2) Le Ministère fédéral de la justice peut, par voie d'ordonnance, sans l'approbation du *Bundesrat*, déléguer entièrement ou partiellement au président de l'Office des brevets le pouvoir de promulguer les ordonnances prévues à l'alinéa 1).

Section 5 Procédure devant le Tribunal des brevets

Recours

Art. 66.

1) Les décisions des sections des marques et des divisions des marques, dans la mesure où elles ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de rétractation [art. 64.1)] peuvent être contestées par voie de recours devant le Tribunal des brevets. Le recours est ouvert aux parties à la procédure devant l'Office des brevets. Il a un effet suspensif.

2) Le recours doit être formé auprès de l'Office des brevets dans le mois suivant la date de la notification de la décision.

3) S'il n'a pas été statué sur une demande de rétractation déposée en vertu de l'article 64 dans les six mois suivant son dépôt, et si l'auteur de la demande a requis une décision à l'expiration de ce délai, le recours est immédiatement admissible contre la décision de la section des marques ou de la division des marques, en dérogation à l'alinéa 1), première phrase, lorsque la demande de rétractation n'a pas fait l'objet d'une décision dans les deux mois suivant la présentation de la requête. Si l'auteur de la demande de rétractation a un adversaire dans la procédure, la première phrase s'applique à cette réserve près que le délai n'est pas de six mois à compter du dépôt de la demande de rétractation, mais de dix mois. Si l'autre partie a elle-même déposé une demande en rétractation, le recours prévu dans la deuxième phrase nécessite le consentement de cette autre partie. Le consentement doit être donné par écrit et joint au recours. Si l'autre partie n'a pas elle-même formé un recours dans le mois suivant la notification du recours conformément à l'alinéa 4), deuxième phrase, sa demande en rétractation est considérée comme retirée. Le cours du délai prévu dans les première et deuxième phrases est interrompu si la procédure est suspendue ou si un délai est accordé à l'une des parties sur sa demande. La portion restante des délais prévus dans les première et deuxième phrases commence à courir après la fin de la suspension ou après l'expiration du délai accordé. Le recours prévu dans les première et deuxième phrases n'est plus admissible après qu'une décision a été rendue sur la demande de rétractation.

4) Des copies du recours et de toutes les pièces écrites doivent être jointes à l'intention des autres parties. Le recours et toutes les pièces écrites qui contiennent des demandes de fond ou la déclaration de retrait du recours ou d'une requête doivent être notifiés d'office aux autres parties. Les autres pièces écrites doivent leur être communiquées sans formes particulières, dans la mesure où leur notification n'est pas ordonnée.

5) Le recours donne lieu au paiement de la taxe prévue au barème. Si la taxe correspondant à un recours visé à l'alinéa 1) n'est pas acquittée dans le délai prévu à l'alinéa 2) ou si la taxe correspondant à un recours visé à l'alinéa 3) n'est pas acquittée dans le délai d'un mois suivant le dépôt du recours, le recours est considéré comme n'ayant pas été formé.

6) Si l'organe dont la décision est attaquée estime que le recours est fondé, il doit l'accueillir. La phrase qui précède n'est pas applicable lorsque l'auteur du recours a un adversaire dans la procédure. L'organe en cause peut ordonner le remboursement de la taxe de recours. Si le recours n'est pas accueilli conformément à la première phrase, il doit être présenté avant l'expiration d'un délai d'un mois, sans observations sur le fond, à l'Office des brevets. Dans les cas prévus dans la deuxième phrase, le recours doit être présenté sans délai à l'Office des brevets.

Chambres de recours; publicité des débats

Art. 67.

1) Les recours au sens de l'article 66 sont jugés par une chambre des recours du Tribunal des brevets composée de trois membres juristes.

2) Les débats concernant les recours contre les décisions des sections des marques et des divisions des marques, y compris le prononcé des décisions, sont publics, à condition que l'enregistrement ait été publié.

3) Les articles 172 à 175 de la loi sur l'organisation judiciaire s'appliquent *mutatis mutandis*, à cette réserve près que

1. les débats peuvent aussi avoir lieu à huis clos, sur demande d'une partie, si leur publicité risque de compromettre des intérêts légitimes de cette partie,
2. les décisions ne peuvent être prononcées qu'à huis clos tant que l'enregistrement n'a pas été publié.

Participation du président de l'Office des brevets

Art. 68.

1) S'il le juge utile à la sauvegarde de l'intérêt public, le président de l'Office des brevets peut, dans une procédure de recours, communiquer au Tribunal des brevets des explications écrites, participer aux audiences et y faire des déclarations. Les explications écrites du président de l'Office des brevets doivent être communiquées aux parties par le Tribunal des brevets.

2) S'il le juge utile en raison d'une question de droit d'importance fondamentale, le Tribunal des brevets peut donner au président de l'office la possibilité d'intervenir dans la procédure de recours. Le dépôt de la déclaration d'intervention donne au président de l'Office des brevets la qualité de partie.

Procédure orale

Art. 69.

Une procédure orale a lieu lorsque

1. l'une des parties le demande,
2. des preuves sont produites devant le Tribunal des brevets [art. 74.1)], ou
3. le Tribunal des brevets le juge utile.

Décision sur les recours

Art. 70.

1) Il est statué sur le recours par voie d'ordonnance [*Beschluß*].

2) L'ordonnance rejetant un recours comme irrecevable peut être rendue sans procédure orale.

3) Le Tribunal des brevets peut annuler la décision attaquée, sans statuer au fond, lorsque

1. l'Office des brevets n'a pas lui-même encore pris de décision sur le fond,
2. la procédure devant l'Office des brevets est entachée d'un vice essentiel, ou
3. il est apparu de nouveaux faits ou de nouvelles preuves déterminants pour la décision.

4) L'Office des brevets doit fonder sa décision sur l'argumentation juridique sur laquelle repose l'annulation visée à l'alinéa 3).

Frais liés à la procédure de recours

Art. 71.

1) Lorsqu'il y a plusieurs parties à la procédure, le Tribunal des brevets peut décider que les frais de procédure, y compris les frais que les parties ont été amenées à exposer pour assurer la défense adéquate de leurs intérêts et de leurs droits, seront entièrement ou partiellement mis à la charge de l'une d'elles, si cela est équitable. A défaut de décision sur les frais, chaque partie supporte elle-même les frais qu'elle a exposés.

2) Des frais ne peuvent être mis à la charge du président de l'Office des brevets que s'il a déposé des requêtes après son intervention dans la procédure.

3) Le Tribunal des brevets peut ordonner le remboursement de la taxe de recours [art. 66.5)]

4) Les alinéas 1) à 3) s'appliquent également lorsque la partie retire entièrement ou partiellement le recours, la demande d'enregistrement de la marque, l'opposition ou la requête en radiation, ou lorsque

l'enregistrement de la marque est entièrement ou partiellement radié du registre après renonciation ou parce que la durée de la protection n'a pas été prolongée.

5) Par ailleurs, les dispositions du Code de procédure civile sur la procédure de fixation des frais et sur l'exécution forcée des décisions concernant la fixation des frais s'appliquent *mutatis mutandis*.

Exclusion et récusation

Art. 72.

1) Les articles 41 à 44 et 47 à 49 du Code de procédure civile s'appliquent *mutatis mutandis* à l'exclusion et à la récusation des membres du tribunal.

2) Sont aussi exclues de l'exercice de la fonction de juge les personnes ayant participé à la procédure qui s'est précédemment déroulée devant l'Office des brevets.

3) La demande de récusation d'un juge est soumise à la chambre à laquelle ce juge appartient. Si celle-ci ne peut plus statuer en raison du départ du membre récusé, une autre chambre des recours statue.

4) La décision sur la récusation d'un fonctionnaire du greffe est prise par la chambre ayant compétence en la matière.

Instruction; préparatifs de la procédure orale

Art. 73.

1) Le Tribunal des brevets procède d'office à l'examen des faits. Il n'est pas lié par les moyens invoqués ni par les preuves proposées par les parties.

2) Le président ou un membre de la chambre désigné par lui doit, avant la procédure orale ou, à défaut d'une telle procédure, avant la décision du Tribunal des brevets, ordonner toutes les mesures nécessaires pour que l'affaire puisse être réglée si possible en une seule audience ou en une seule séance.

L'article 273.2), 3), première phrase, et 4), première phrase, du Code de procédure civile, s'applique par ailleurs *mutatis mutandis*.

Administration de la preuve

Art. 74.

1) L'administration de la preuve devant le Tribunal des brevets a lieu au cours de la procédure orale. Le tribunal peut en particulier se transporter sur les lieux, entendre des témoins, des experts et les parties, et ordonner la production de pièces.

2) Dans des cas appropriés, le Tribunal des brevets peut, avant la procédure orale, charger l'un de ses membres de recueillir les preuves ou demander à un autre tribunal de le faire, en précisant les différents points à propos desquels l'administration de preuves est nécessaire.

3) Toutes les dates des mesures d'instruction sont communiquées aux parties, qui ont le droit d'y assister. Elles peuvent poser toutes questions utiles aux témoins et aux experts. Lorsqu'un point est contesté, le Tribunal des brevets tranche.

Citation à comparaître

Art. 75.

1) Dès que la date de la procédure orale est fixée, les parties sont convoquées au moins deux semaines à l'avance. En cas d'urgence, le président peut abrégé le délai.

2) La citation doit préciser que l'instruction et le jugement de la cause peuvent avoir lieu même en cas de défaut de l'une des parties.

Déroulement de la procédure

Art. 76.

1) Le président ouvre et dirige la procédure orale.

- 2) La cause une fois appelée, le président ou le rapporteur expose les principaux éléments du dossier.
- 3) La parole est ensuite donnée aux parties pour qu'elles présentent et motivent leurs prétentions.
- 4) Le président examine avec les parties les aspects de fait et de droit de l'affaire.
- 5) Le président doit permettre à chaque membre de la Chambre, sur demande, de poser des questions.

Si un point est contesté, la Chambre tranche.

6) Après examen de la cause, le président prononce la clôture de la procédure orale. La Chambre peut en ordonner la reprise.

Procès-verbal

Art. 77.

1) Un greffier assiste à la procédure orale et à chaque mesure d'instruction pour tenir le procès-verbal. Si le président décide de renoncer à l'assistance du greffier, le procès-verbal est tenu par l'un des juges.

2) La procédure orale et chaque mesure d'instruction font l'objet d'un procès-verbal. Les articles 160 à 165 du Code de procédure civile s'appliquent *mutatis mutandis*.

Appréciation des preuves; droit d'être entendu

Art. 78.

1) Le Tribunal des brevets statue selon sa libre conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments recueillis au cours de la procédure. La décision doit mentionner les éléments sur lesquels les juges fondent leur conviction.

2) La décision ne peut être fondée que sur des faits et preuves sur lesquels les parties ont été mises en mesure de faire des observations.

3) Lorsqu'une procédure orale a eu lieu, un juge qui n'a pas assisté à sa phase finale ne peut participer au délibéré qu'avec l'accord des parties.

Prononcé de la décision; notification; motivation

Art. 79.

1) Lorsqu'une procédure orale a eu lieu, le Tribunal des brevets prononce sa décision finale sur le champ ou dans un délai qui doit être immédiatement fixé. Ce délai ne peut excéder trois semaines que lorsque des motifs importants, en particulier la portée ou la difficulté de l'affaire, l'exigent. Le prononcé de la décision finale peut être remplacé par sa notification. Si le Tribunal des brevets statue sans procédure orale, le prononcé de la décision est remplacé par sa notification aux parties. Les décisions finales sont notifiées d'office aux parties.

2) Les décisions par lesquelles le Tribunal des brevets rejette une requête ou statue sur une voie de recours doivent être motivées.

Rectifications

Art. 80.

1) Si la décision contient une erreur typographique, une faute de calcul ou une autre erreur évidente du même genre, le Tribunal des brevets peut en tout temps la rectifier.

2) Si l'exposé des faits de la décision contient d'autres inexactitudes ou obscurités, la rectification peut être demandée dans les deux semaines qui suivent la notification de la décision.

3) La rectification prévue à l'alinéa 1) peut être décidée sans procédure orale préalable.

4) Le Tribunal des brevets statue par ordonnance sur les demandes de rectification en vertu de l'alinéa 2) sans production de preuves. Participent seuls à la décision de rectification les juges qui ont rendu la décision dont la rectification est demandée.

5) L'ordonnance de rectification fait l'objet d'une mention dans la décision et ses expéditions.

Représentation; mandat

Art. 81.

1) Chaque partie peut se faire représenter devant le Tribunal des brevets par un mandataire, à tout stade de la procédure. Le tribunal peut ordonner aux parties de constituer un mandataire. Les dispositions de l'article 96 sont réservées.

2) Le pouvoir du mandataire doit être déposé par écrit dans les dossiers du tribunal. Il peut être déposé postérieurement. Le Tribunal des brevets peut fixer un délai à cet effet.

3) Le défaut de pouvoir peut être invoqué à tout stade de la procédure. Le Tribunal des brevets relève d'office le défaut de pouvoir si le mandataire n'est ni avocat ni agent de brevet.

*Application d'autres dispositions; possibilité de contester les jugements;
accès aux dossiers*

Art. 82.

1) Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions concernant la procédure devant le Tribunal des brevets, la loi d'organisation judiciaire et le Code de procédure civile s'appliquent *mutatis mutandis*, à moins que les particularités de la procédure devant le Tribunal des brevets ne s'y opposent. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire sur les vacations des tribunaux ne sont pas applicables. La loi sur les frais de justice s'applique aux dépens afférents aux procédures devant le Tribunal des brevets.

2) Les décisions du Tribunal des brevets ne peuvent être contestées que dans les cas prévus par la présente loi.

3) Les dispositions de l'article 62.1) et 2) s'appliquent *mutatis mutandis* à la consultation des dossiers par des tiers. Le Tribunal des brevets statue sur la requête.

Section 6

Procédure devant la Cour fédérale de justice

Recevabilité du pourvoi

Art. 83.

1) Le pourvoi devant la Cour fédérale de justice est ouvert contre toute décision d'une chambre de recours du Tribunal des brevets statuant sur un recours en vertu de l'article 66, si la recevabilité du pourvoi a été admise par cette décision. Le pourvoi a un effet suspensif.

2) Le pourvoi doit être déclaré recevable

1. lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale doit être tranchée, ou
2. lorsque le développement du droit ou la nécessité d'assurer une jurisprudence uniforme appelle une décision de la Cour fédérale de justice.

3) Le pourvoi n'a pas à être déclaré recevable lorsqu'il est invoqué que

1. la composition du tribunal qui a rendu la décision n'était pas conforme aux prescriptions légales,
2. un juge légalement exclu de l'exercice de la fonction de juge ou récusé parce qu'il était suspect de partialité a participé à la décision,
3. le droit d'être entendue avait été refusé à l'une des parties,
4. l'une des parties n'était pas représentée à la procédure de la manière prescrite par la loi, à moins qu'elle n'ait tacitement ou expressément consenti au déroulement de la procédure,
5. la décision a été rendue à la suite d'une procédure orale au cours de laquelle les prescriptions sur la publicité des débats ont été enfreintes,
6. la décision n'est pas motivée.

Droit de former un pourvoi; causes du pourvoi

Art. 84.

1) Le pourvoi est ouvert aux parties à la procédure de recours.

2) Le pourvoi n'est ouvert que s'il est soutenu que la décision attaquée repose sur une violation de la loi. Les articles 550 et 551, chiffres 1 à 3 et 5 à 7, du Code de procédure civile s'appliquent *mutatis mutandis*.

Conditions de forme

Art. 85.

1) Le pourvoi est présenté par écrit à la Cour fédérale de justice dans le mois qui suit la notification de la décision attaquée.

2) Les dispositions de la loi sur les frais de justice s'appliquent aux taxes et dépens afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour fédérale de justice. La procédure donne lieu au versement d'une taxe calculée selon les normes applicables à la procédure de cassation en matière civile. Les dispositions de l'article 142 sur la réduction du montant du litige s'appliquent *mutatis mutandis*.

3) La déclaration de pourvoi doit être motivée. Le délai imparti pour la présentation des motifs est d'un mois. Il court à compter de la date du dépôt de la déclaration de pourvoi et peut, sur requête, être prolongé par le président.

4) Les motifs du pourvoi doivent comprendre

1. une déclaration précisant les points sur lesquels la décision est contestée et pour lesquels sa réformation ou son annulation est demandée,
2. l'énoncé des dispositions légales qui ont été violées et,
3. dans la mesure où le pourvoi invoque l'inobservation des règles de procédure, l'indication des faits pertinents.

5) Les parties doivent se faire représenter par un avocat admis à plaider auprès de la Cour fédérale de justice. Sur requête d'une des parties, son agent de brevet doit être autorisé à prendre la parole. L'article 157.1) et 2) du Code de procédure civile n'est pas applicable sur ce point. Sur les frais résultant de la collaboration d'un agent de brevet, doivent être remboursés les honoraires jusqu'à concurrence du montant entier prévu à l'article 11 de la loi fédérale sur les honoraires des avocats, ainsi que les débours nécessaires de l'agent de brevet.

Examen de la recevabilité

Art. 86.

La Cour fédérale de justice examine d'office si le pourvoi est recevable, s'il a été formé et motivé dans les formes et le délai prescrits par la loi. Si ces conditions ne sont pas remplies, le pourvoi est jugé irrecevable.

Pluralité de parties

Art. 87.

1) S'il y a plusieurs parties à la procédure de pourvoi, la déclaration de pourvoi et le mémoire sont notifiés aux autres parties, qui sont invitées en même temps à présenter par écrit à la Cour fédérale de justice leurs observations éventuelles, dans un certain délai à compter de la notification. La notification du pourvoi doit être accompagnée de l'indication de la date de la déclaration de pourvoi. Le demandeur au pourvoi doit joindre à sa déclaration de pourvoi ou à son mémoire le nombre nécessaire de copies certifiées conformes.

2) Si le président de l'Office des brevets ne participe pas à la procédure de pourvoi, l'article 68.1) s'applique *mutatis mutandis*.

Application d'autres dispositions

Art. 88.

1) Dans les procédures de pourvoi, les dispositions du Code de procédure civile sur l'exclusion et la récusation des membres du tribunal, les avocats et conseils des parties, les notifications d'office, les citations, audiences et délais et le rétablissement dans les droits s'appliquent *mutatis mutandis*.

L'article 91.8) s'applique *mutatis mutandis* en cas de rétablissement dans les droits.

2) L'article 67.2) et 3) s'applique *mutatis mutandis* à la publicité des débats.

Décision relative au pourvoi

Art. 89.

1) Le pourvoi fait l'objet d'une décision [*Beschluß*]. Cette décision peut être rendue sans procédure orale.

2) La Cour fédérale de justice est liée par les constatations de fait de la décision attaquée, à moins que le pourvoi ne soulève à l'encontre de ces constatations des moyens recevables et fondés en droit.

3) La décision doit être motivée et notifiée d'office aux parties.

4) En cas d'annulation, l'affaire est renvoyée au Tribunal des brevets pour un nouveau jugement et une nouvelle décision. Le Tribunal des brevets doit fonder sa décision sur le raisonnement juridique qui est à la base de l'annulation.

Décision relative aux frais

Art. 90.

1) Lorsqu'il y a plusieurs parties à la procédure, la Cour fédérale de justice peut, si cela est équitable, décider que les frais de procédure, y compris les dépens exposés par les parties, dans la mesure où ils étaient nécessaires à la défense de leurs intérêts et de leurs droits, seront entièrement ou partiellement mis à la charge d'une des parties. Cette décision peut aussi être prise lorsqu'une partie retire, entièrement ou en partie, le pourvoi, la demande d'enregistrement de la marque, l'opposition ou la requête en radiation ou lorsque l'enregistrement de la marque est radié après renonciation ou parce que la durée de protection n'a pas été prolongée. A défaut de décision sur les frais, chaque partie supporte elle-même les frais qu'elle a exposés.

2) Si le pourvoi est rejeté ou jugé irrecevable, les frais sont mis à la charge du demandeur au pourvoi. Si une partie a provoqué des frais par une faute grossière, ces frais sont mis à sa charge.

3) Des frais ne peuvent être mis à la charge du président de l'Office des brevets que lorsqu'il a formé le pourvoi ou déposé des requêtes dans la procédure.

4) Les dispositions du Code de procédure civile sur la procédure de fixation des frais et sur l'exécution forcée des décisions concernant la fixation des frais s'appliquent par ailleurs *mutatis mutandis*.

Section 7

Dispositions communes

Rétablissement dans les droits

Art. 91.

1) Quiconque, sans faute de sa part, a été empêché de respecter à l'égard de l'Office des brevets ou du Tribunal des brevets un délai dont l'inobservation entraîne des conséquences juridiques préjudiciables doit, sur requête, être rétabli dans ses droits. Cette disposition ne s'applique ni au délai d'opposition ni au délai de paiement de la taxe d'opposition.

- 2) Le rétablissement dans les droits doit être demandé par écrit dans un délai de deux mois à compter de la disparition de l'empêchement.
- 3) La requête doit mentionner les faits justifiant le rétablissement dans les droits. Ces faits doivent recevoir un commencement de preuve lors du dépôt de la requête ou au cours de la procédure.
- 4) L'omission doit être réparée dans le délai imparti pour la requête. Si elle a été réparée, le rétablissement dans les droits peut être accordé sans requête.
- 5) Une année après l'expiration du délai non observé, la requête en rétablissement dans les droits est irrecevable et l'omission n'est plus réparable.
- 6) L'organe compétent pour statuer sur la réparation de l'omission statue sur la requête.
- 7) Le rétablissement dans les droits ne peut être contesté.
- 8) Si le titulaire d'une marque est rétabli dans ses droits, il ne peut pas faire valoir de droits à l'égard des tiers qui, de bonne foi, ont mis dans le commerce des produits ou des services sous un signe identique ou similaire à sa marque pendant la période écoulée entre la perte du droit à l'enregistrement de la marque et le rétablissement dans les droits.

Obligation de sincérité

Art. 92.

Dans la procédure devant l'Office des brevets, devant le Tribunal des brevets et devant la Cour fédérale de justice, les parties doivent exposer les faits de manière complète et conforme à la vérité.

Langue de la procédure devant l'office et le tribunal

Art. 93.

La langue de la procédure devant l'office et le tribunal est l'allemand. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire concernant la langue de la procédure s'appliquent par ailleurs.

Notifications

Art. 94.

1) Les notifications faites dans la procédure devant l'Office des brevets et le Tribunal des brevets sont régies par les dispositions de la loi sur les notifications administratives, avec les réserves suivantes :

1. les notifications à des personnes qui se trouvent à l'étranger et qui n'ont pas constitué de mandataire dans le pays (art. 96) peuvent aussi être faites par la voie postale conformément aux articles 175 et 213 du Code de procédure civile, pour autant que, au moment de la notification, le destinataire ait pu connaître la nécessité de constituer un mandataire en République fédérale d'Allemagne;
2. l'article 5.2) de la loi sur les notifications administratives s'applique *mutatis mutandis* aux titulaires d'une autorisation spéciale [*Erlaubnisscheininhaber*] (art. 177 de l'ordonnance sur les agents de brevets);
3. les notifications destinées à des personnes qui ont ouvert un casier auprès de l'Office des brevets ou du Tribunal des brevets peuvent aussi être faites par dépôt de l'acte dans ce casier. Une mention de ce dépôt est inscrite au dossier. L'acte notifié porte en outre mention de la date de son dépôt. La notification est réputée avoir été faite le troisième jour suivant le dépôt dans le casier.

2) L'article 9.1) de la loi sur les notifications administratives n'est pas applicable lorsque le délai fixé pour le dépôt de la demande de rétractation [art. 64.2)], du recours [art. 66.2)] ou de la déclaration de pourvoi [art. 85.1)] commence à courir du jour de la notification.

Aide juridique

Art. 95.

- 1) Les tribunaux doivent accorder une aide juridique à l'Office des brevets.

2) Sur requête de l'Office des brevets, le Tribunal des brevets ordonne des amendes d'ordre ou des mesures de contrainte [*Ordnungs- oder Zwangsmittel*] contre les témoins ou les experts qui ne comparaissent pas ou refusent de déposer ou de prêter serment dans la procédure devant l'office. La comparution d'un témoin défaillant peut être ordonnée de la même manière.

3) Une chambre de recours du Tribunal des brevets composée de trois membres juristes statue sur les requêtes prévues à l'alinéa 2). Elle rend une décision [*Beschluß*].

Mandataire dans la République fédérale d'Allemagne

Art. 96.

1) Le titulaire d'une marque demandée ou enregistrée qui n'a dans la République fédérale d'Allemagne ni sa résidence ni son siège ne peut prendre part à une procédure régie par la présente loi devant l'Office des brevets ou devant le Tribunal des brevets que s'il est représenté dans la République fédérale d'Allemagne par un avocat ou un agent de brevet.

2) Le mandataire constitué selon l'alinéa 1) est habilité à représenter le titulaire dans les procédures devant l'Office des brevets et le Tribunal des brevets et dans tout litige civil concernant la marque. Il peut également déposer une plainte pénale.

3) Le lieu de l'établissement professionnel du mandataire est considéré aux fins de l'article 23 du Code de procédure civile comme le lieu où se trouve le bien. A défaut d'établissement professionnel, il est tenu compte du lieu où le mandataire a sa résidence et, à défaut, du lieu où est situé l'Office des brevets.

4) L'alinéa 1) s'applique *mutatis mutandis* aux tiers qui prennent part à une procédure régie par la présente loi devant l'Office des brevets ou devant le Tribunal des brevets.

Titre 4 Marques collectives

Marques collectives

Art. 97.

1) Peuvent être enregistrés en tant que marques collectives tous les signes susceptibles d'être protégés en tant que marques au sens de l'article 3 et propres à distinguer les produits ou les services des membres de la collectivité titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises selon leur origine commerciale ou leur provenance géographique, leur espèce, leur qualité ou autres caractéristiques.

2) Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux marques collectives, pour autant que le présent titre ne contienne pas de dispositions contraires.

Titularité

Art. 98.

Ne peuvent être titulaires de marques collectives demandées ou enregistrées que les associations dotées de la capacité juridique, y compris les associations et fédérations tutélaires dotées de la capacité juridique et dont les membres sont eux-mêmes des associations. Ces associations sont assimilées aux personnes morales de droit public.

Possibilité d'enregistrer en tant que marques collectives des indications de provenance géographique

Art. 99.

En dérogation à l'article 8.2), chiffre 2, les marques collectives ne peuvent consister qu'en signes ou indications servant à désigner dans le commerce la provenance géographique des produits ou des services.

Limitation de la protection; usage

Art. 100.

1) En sus des limitations découlant de l'article 23, l'enregistrement en tant que marque collective d'une indication de provenance géographique ne donne pas à son titulaire le droit d'interdire aux tiers d'utiliser cette indication dans la vie des affaires, pour autant que cet usage soit conforme aux bonnes mœurs et ne soit pas contraire à l'article 127.

2) L'usage d'une marque collective par au moins une personne autorisée ou par le titulaire de la marque collective est considéré comme un usage au sens de l'article 26.

Droit d'ester en justice; réparation du préjudice

Art. 101.

1) Dans la mesure où le règlement d'usage de la marque ne prévoit pas d'autres dispositions, une personne autorisée à utiliser la marque collective ne peut agir en justice en cas d'atteinte à cette marque qu'avec l'autorisation de son titulaire.

2) Le titulaire de la marque collective peut aussi exiger la réparation du préjudice subi par les personnes autorisées à utiliser la marque collective du fait de l'usage illicite de celle-ci ou d'un signe analogue.

Règlement d'usage de la marque

Art. 102.

1) La demande d'enregistrement de la marque collective doit être accompagnée d'un règlement d'usage.

2) Le règlement d'usage doit contenir au minimum :

1. le nom et le siège de l'association,
2. l'objet de l'association et son mode de représentation,
3. les conditions d'affiliation,
4. des indications sur le cercle de personnes autorisées à utiliser la marque collective,
5. les conditions d'usage de la marque collective, et
6. des indications sur les droits et obligations des intéressés en cas d'atteinte à la marque collective.

3) Si la marque collective consiste en une indication de provenance géographique, le règlement d'usage doit prévoir que toute personne dont les produits ou les services proviennent de l'aire géographique correspondante et qui remplissent les conditions prescrites par le règlement pour l'usage de la marque collective peut devenir membre de l'association et doit être admise dans le cercle des personnes autorisées à utiliser la marque collective.

4) Le règlement d'usage de la marque peut être librement consulté par toute personne.

Examen de la demande

Art. 103.

La demande d'enregistrement d'une marque collective est rejetée, outre pour les motifs prévus à l'article 37, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions des articles 97, 98 et 102, ou lorsque le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à moins que le déposant ne modifie le règlement de telle manière que le motif de rejet cesse d'exister.

Modification du règlement d'usage de la marque

Art. 104.

1) Le titulaire de la marque collective doit communiquer à l'office toute modification du règlement d'usage.

2) En cas de modification du règlement d'usage, les articles 102 et 103 s'appliquent *mutatis mutandis*.

Déchéance

Art. 105.

1) L'enregistrement d'une marque collective est radié pour déchéance, en sus des cas prévus à l'article 49,

1. lorsque le titulaire de la marque collective n'existe plus,
2. lorsque le titulaire de la marque collective ne prend pas de mesures appropriées pour empêcher qu'elle soit utilisée abusivement d'une manière incompatible avec l'objet de l'association ou le règlement d'usage, ou
3. lorsqu'une modification du règlement d'usage a été inscrite au registre en violation de l'article 104.2), sauf si le titulaire de la marque collective modifie à nouveau le règlement d'usage de telle manière que le motif de radiation cesse d'exister.

2) Doit être considéré en particulier comme usage abusif au sens de l'alinéa 1, chiffre 2, l'usage de la marque collective par d'autres personnes que celles qui sont autorisées à l'utiliser, lorsque cet usage peut induire le public en erreur.

3) La requête en radiation visée à l'alinéa 1) doit être présentée à l'office. La procédure est régie par l'article 54.

Annulation pour motif absolu de refus de la protection

Art. 106.

En sus des causes de nullité énoncées à l'article 50, l'enregistrement d'une marque collective est radié, sur demande d'annulation, lorsque la marque a été enregistrée en violation de l'article 103. Si la cause de nullité concerne le règlement d'usage de la marque, l'enregistrement n'est pas radié lorsque le titulaire de la marque collective modifie le règlement d'usage de telle manière que la cause de nullité cesse d'exister.

Titre 5

Protection des marques conformément à l'Arrangement de Madrid concernant les marques et au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques

Section 1

Protection des marques conformément à l'Arrangement de Madrid concernant les marques

Application des dispositions de la présente loi

Art. 107.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent *mutatis mutandis* aux enregistrements internationaux de marques conformément à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid concernant les marques) effectués par l'intermédiaire de l'Office des brevets ou dont la protection s'étend au territoire de la République fédérale d'Allemagne, pour autant qu'aucune disposition de la présente section ou de l'Arrangement de Madrid concernant les marques ne s'y oppose.

Demande d'enregistrement international

Art. 108.

- 1) La demande d'enregistrement international d'une marque inscrite au registre national, conformément à l'article 3 de l'Arrangement de Madrid concernant les marques, doit être déposée auprès de l'Office des brevets.
- 2) Si la demande d'enregistrement international est déposée avant l'inscription de la marque au registre national, elle est considérée comme déposée à la date de l'inscription au registre national.
- 3) La demande doit être accompagnée d'une traduction de la liste des produits ou des services dans la langue prescrite pour l'enregistrement international. La liste doit être présentée dans l'ordre des classes de la classification internationale des produits et des services.

Taxes

Art. 109.

- 1) La demande d'enregistrement international doit être accompagnée du paiement de la taxe nationale prévue au barème. Si la demande d'enregistrement international est déposée avant l'inscription de la marque au registre national, la taxe est due au jour de l'inscription au registre national. Si la taxe n'est pas acquittée, la demande d'enregistrement international est considérée comme n'ayant pas été déposée.
- 2) Les taxes internationales dues en vertu de l'article 8.2) de l'Arrangement de Madrid concernant les marques doivent être acquittées directement auprès du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Inscription au registre national

Art. 110.

La date et le numéro de l'enregistrement international d'une marque inscrite au registre national doivent faire l'objet d'une inscription au registre national.

Extension postérieure de protection

Art. 111.

- 1) Si une demande d'extension postérieure de protection pour une marque internationale enregistrée conformément à l'article 3*ter*.2), de l'Arrangement de Madrid concernant les marques est déposée à l'Office

des brevets, elle doit être accompagnée du versement de la taxe nationale prévue au barème. Si la taxe n'est pas acquittée, la demande est considérée comme n'ayant pas été déposée.

2) L'article 109.2) s'applique *mutatis mutandis*.

Effets de l'enregistrement international

Art. 112.

1) L'enregistrement international d'une marque dont la protection a été étendue, conformément à l'article 3ter de l'Arrangement de Madrid concernant les marques, au territoire de la République fédérale d'Allemagne a les mêmes effets que si la marque avait été déposée et inscrite au registre tenu par l'Office des brevets à la date de l'enregistrement international conformément à l'article 3.4) de l'Arrangement de Madrid concernant les marques ou à la date de l'enregistrement de l'extension postérieure de protection conformément à l'article 3ter.2) de l'Arrangement de Madrid concernant les marques.

2) Les effets visés à l'alinéa 1) sont considérés comme n'étant pas nés si la protection est refusée, conformément aux articles 113 à 115, à la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international.

Examen relatif aux motifs absolus de refus

Art. 113.

1) Les marques ayant fait l'objet d'un enregistrement international sont soumises au même examen relatif aux motifs absolus de refus prévu à l'article 37 que les marques dont l'inscription au registre national est demandé. L'article 37.2) n'est pas applicable.

2) Le rejet de la demande [art. 37.1)] est remplacé ici par le refus de la protection.

Opposition

Art. 114.

1) La publication de l'enregistrement (art. 41) est remplacée, pour les marques ayant fait l'objet d'un enregistrement international, par la publication dans le bulletin publié par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

2) Le délai d'opposition [art. 42.1)] contre l'octroi de la protection pour les marques ayant fait l'objet d'un enregistrement international court à compter du premier jour du mois suivant celui qui est indiqué comme mois de publication du bulletin dans lequel a été publiée la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international.

3) La radiation de l'enregistrement [art. 43.2)] est remplacée par le refus de la protection.

Retrait postérieur de protection

Art. 115.

1) La requête en radiation ou l'action en radiation d'une marque pour déchéance (art. 49), en raison de l'existence d'un motif absolu de refus (art. 50) ou d'un droit antérieur (art. 51) est remplacée, pour les marques ayant fait l'objet d'un enregistrement international, par la requête ou l'action en retrait de protection.

2) Si une requête en retrait de protection est déposée conformément à l'article 49.1) pour défaut d'utilisation, la date de l'inscription au registre national est remplacée par la date d'expiration du délai prévu à l'article 5.2) de l'Arrangement de Madrid concernant les marques ou si, à l'expiration de ce délai, les procédures visées aux articles 113 et 114 n'ont pas encore pris fin, par la date de réception par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle de la notification finale relative à l'octroi de la protection.

*Opposition et requête en radiation en raison de l'existence
d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international*

Art. 116.

1) S'il est fait opposition à l'enregistrement national d'une marque en raison de l'existence d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international, l'article 43.1) s'applique à cette réserve près que la date de l'inscription au registre national est remplacée par la date visée à l'article 115.2).

2) Si une action en radiation d'une marque enregistrée est introduite en vertu de l'article 51, l'article 55.3) s'applique, à cette réserve près que la date de l'inscription au registre national est remplacée par la date visée à l'article 115.2).

Inopposabilité des droits en cas de défaut d'usage

Art. 117.

Si, en cas d'atteinte à une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international, sont revendiqués les droits prévus aux articles 14, 18 et 19, l'article 25 s'applique à cette réserve près que la date de l'enregistrement de la marque est remplacée par la date visée à l'article 115.2).

*Assentiment en cas de cession de marques ayant fait l'objet
d'un enregistrement international*

Art. 118.

L'Office des brevets donne au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle l'assentiment exigé par l'article 9bis.1) de l'Arrangement de Madrid concernant les marques en cas de cession d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international, que la marque soit ou non inscrite au registre tenu par l'Office des brevets au nom du nouveau titulaire de l'enregistrement international.

Section 2

Protection des marques en vertu du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques

Application des dispositions de la présente loi

Art. 119.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent *mutatis mutandis* aux enregistrements internationaux de marques conformément au Protocole de Madrid du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques) qui ont été effectués par l'intermédiaire de l'Office des brevets ou dont la protection s'étend au territoire de la République fédérale d'Allemagne, pour autant qu'aucune disposition de la présente section ou du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques ne s'y oppose.

Demande d'enregistrement international

Art. 120.

1) La demande d'enregistrement international d'une marque dont l'inscription au registre national a été demandée ou d'une marque qui a été inscrite au registre national, conformément à l'article 3 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques, doit être déposée auprès de l'Office des brevets. La demande peut aussi être déposée avant l'inscription de la marque au registre national si l'enregistrement international doit être effectué sur la base d'une marque inscrite au registre national.

2) Si l'enregistrement international doit être effectué sur la base d'une marque inscrite au registre national et si la demande d'enregistrement international est déposée avant l'inscription de la marque au

registre national, la demande de marque est considérée comme déposée à la date de l'inscription de la marque au registre national.

3) L'article 108.3) s'applique *mutatis mutandis*.

Taxes

Art. 121.

1) La demande d'enregistrement international doit être accompagnée du paiement de la taxe nationale prévue au barème.

2) Si l'enregistrement international doit être effectué sur la base d'une marque inscrite au registre national conformément à l'Arrangement de Madrid concernant les marques et au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques, la demande d'enregistrement international doit être accompagnée du paiement de la taxe commune nationale prévue au barème.

3) Si l'enregistrement international doit être effectué sur la base d'une marque inscrite au registre national et si la demande d'enregistrement international est déposée avant l'inscription de la marque au registre national, la taxe prévue à l'alinéa 1) ou à l'alinéa 2) est due à la date de l'inscription au registre national. Si les taxes prévues à l'alinéa 1) ou à l'alinéa 2) ne sont pas acquittées, la demande est considérée comme n'ayant pas été déposée.

4) Les taxes internationales dues en vertu de l'article 8.2) ou de l'article 8.7) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques doivent être acquittées directement auprès du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Mentions au dossier; inscription au registre national

Art. 122.

1) Si l'enregistrement international est effectué sur la base d'une marque dont l'inscription au registre national a été demandée, la date et le numéro de l'enregistrement international doivent être indiqués dans le dossier de la marque dont l'inscription a été demandée.

2) La date et le numéro de l'enregistrement international qui a été effectué sur la base d'une marque inscrite au registre national doivent être inscrits au registre national. La première phrase s'applique également si l'enregistrement international a été effectué sur la base d'une marque dont l'inscription au registre national a été demandée, lorsque la demande a abouti à un enregistrement.

Extension postérieure de protection

Art. 123.

1) La demande d'extension postérieure de protection d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international conformément à l'article 3ter.2) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques doit être déposée auprès de l'Office des brevets. Si l'extension postérieure de protection a lieu sur la base d'une marque inscrite au registre national et si la demande d'extension est déposée avant l'inscription de la marque au registre national, l'extension de la protection est considérée comme ayant pris effet à la date de l'inscription au registre national.

2) La demande d'extension postérieure de protection doit être accompagnée du paiement de la taxe nationale prévue au barème. Si l'extension postérieure de protection a lieu sur la base d'une marque inscrite au registre national conformément tant à l'Arrangement de Madrid concernant les marques qu'au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques, la demande d'extension postérieure de protection doit être accompagnée du paiement de la taxe commune nationale prévue au barème. Si la taxe prévue dans la première phrase ou la taxe prévue dans la deuxième phrase n'est pas acquittée, la demande est considérée comme n'ayant pas été déposée.

3) L'article 121.4) s'applique *mutatis mutandis*.

*Application mutatis mutandis des dispositions sur les effets
d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international
conformément à l'Arrangement de Madrid concernant les marques*

Art. 124.

Les articles 112 à 117 s'appliquent *mutatis mutandis* aux marques ayant fait l'objet d'un enregistrement international dont la protection a été étendue, conformément à l'article 3^{ter} du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques, au territoire de la République fédérale d'Allemagne à cette réserve près que, au lieu des dispositions de l'Arrangement de Madrid concernant les marques visées aux articles 112 à 117, ce sont les dispositions correspondantes du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques qui s'appliquent.

Transformation d'un enregistrement international

Art. 125.

1) S'il est déposé auprès de l'Office des brevets, en vertu de 9^{quinquies} l'article 9^{quinquies} du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques, une demande de transformation d'une marque radiée du registre international conformément à l'article 6.4) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques et si la demande parvient à l'office avec les indications requises avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la radiation du registre international, la date de l'enregistrement international de la marque conformément à l'article 3.4) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques ou la date de l'enregistrement de l'extension de protection en vertu de l'article 3^{ter}.2) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques, le cas échéant avec la priorité revendiquée pour l'enregistrement international, est décisive pour la détermination de l'ancienneté au sens de l'article 6.2).

2) La demande de transformation doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème. Si la transformation est demandée pour des produits ou des services relevant de plus de trois classes de la classification des produits et des services, une taxe doit en outre être acquittée pour chaque classe supplémentaire, selon le barème. Si ces taxes ne sont pas acquittées, l'article 36.3) s'applique *mutatis mutandis*.

3) Le demandeur doit remettre une attestation du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle indiquant la marque et les produits ou les services pour lesquels la protection de l'enregistrement international avait été étendue à la République fédérale d'Allemagne avant la radiation du registre international.

4) Le demandeur doit en outre remettre une traduction de la liste des produits ou des services pour lesquels l'inscription au registre national est demandée.

5) La demande de transformation est par ailleurs instruite comme une demande d'inscription de marque au registre national. Si toutefois, à la date de la radiation de la marque du registre international, le délai prévu pour le refus de la protection à l'article 5.2) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant les marques a déjà expiré et si, à cette date, aucune procédure visant au refus de la protection ou au retrait postérieur de protection n'est en instance, la marque est enregistrée directement au registre national sans examen préalable conformément à l'article 41. L'enregistrement d'une marque conformément à la deuxième phrase ne peut pas donner lieu à opposition.

Titre 6 Indications de provenance géographique

Section 1 Protection des indications de provenance géographique

*Noms, indications ou signes protégés en tant
qu'indications de provenance géographique*

Art. 126.

1) On entend par indication de provenance géographique au sens de la présente loi le nom d'un lieu, d'une région, d'une aire géographique ou d'un pays ainsi que toute autre indication ou signe utilisé dans la vie des affaires pour désigner la provenance géographique d'un produit ou d'un service.

2) Ne peuvent être protégés en tant qu'indications de provenance géographique les noms, indications ou signes au sens de l'alinéa 1) qui sont des dénominations génériques. Sont considérées comme dénominations génériques les dénominations qui, bien qu'elles contiennent une indication sur la provenance géographique au sens de l'alinéa 1) ou soient dérivées d'une telle indication, ont perdu leur sens primitif et sont utilisées pour nommer un produit ou un service, ou pour désigner un produit ou un service ou en indiquer l'espèce, la qualité, la catégorie ou toute autre propriété ou caractéristique.

Contenu de la protection

Art. 127.

1) Une indication de provenance géographique ne peut pas être utilisée dans la vie des affaires pour un produit ou un service qui ne provient pas du lieu, de la région, de l'aire géographique ou du pays qu'elle désigne lorsque son usage (sous forme de nom, d'indication ou de signe) pour un produit ou un service d'une autre provenance risque d'induire le public en erreur quant à la provenance géographique de celui-ci.

2) Si un produit ou un service désigné par une indication de provenance géographique présente des propriétés particulières ou une qualité particulière, l'indication de provenance géographique ne peut être utilisée dans la vie des affaires pour un produit ou un service correspondant de cette provenance que si celui-ci présente les mêmes propriétés ou la même qualité.

3) Si une indication de provenance géographique jouit d'une renommée particulière, elle ne peut pas être utilisée dans la vie des affaires pour un produit ou un service d'une autre provenance, même s'il n'existe pas de risque de confusion quant à la provenance géographique, dans la mesure où son usage pour un produit ou un service d'une autre provenance pourrait, sans motifs légitimes, tirer indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif de l'indication de provenance géographique, ou risquerait de leur porter préjudice.

4) Les alinéas précédents s'appliquent également lorsque le nom, l'indication ou le signe utilisé est similaire à l'indication de provenance géographique protégée ou lorsque l'indication de provenance géographique est accompagnée d'une mention complémentaire si,

1. dans les cas visés à l'alinéa 1), il existe un risque de confusion quant à la provenance géographique nonobstant la différence ou la mention complémentaire ou,
2. dans les cas visés à l'alinéa 3), l'usage pourrait permettre de tirer indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif de l'indication de provenance géographique ou risquerait de leur porter préjudice, nonobstant la différence ou la mention complémentaire.

Action en cessation; action en réparation

Art. 128.

1) Quiconque, dans la vie des affaires, utilise un nom, une indication ou un signe de façon contraire aux dispositions de l'article 127 peut être poursuivi en cessation par toute personne habilitée à faire valoir ses droits en vertu de l'article 13.2) de la loi sur la répression de la concurrence déloyale.

2) Quiconque, intentionnellement ou par négligence, viole les dispositions de l'article 127 est tenu de réparer le dommage qu'il a causé par son acte.

3) Si l'acte a été commis dans une entreprise par un salarié ou un employé, l'action en cessation et, dans la mesure où le salarié ou l'employé a agi intentionnellement ou par négligence, l'action en réparation peuvent également être engagées contre le propriétaire de l'entreprise.

Prescription

Art. 129.

Les droits prévus à l'article 128 se prescrivent conformément à l'article 20.

Section 2

Protection des indications géographiques et des appellations d'origine conformément au règlement (CEE) n° 2081/92

Demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine

Art. 130.

1) La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine au registre des appellations d'origine et des indications géographiques protégées que tient à jour la Commission des Communautés européennes conformément au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (*Journal officiel des Communautés européennes* [J.O.C.E.] n° L 208, p.1) doit être déposée auprès de l'Office des brevets.

2) La demande doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.

3) Si l'examen de la demande montre que l'indication géographique ou l'appellation d'origine dont l'enregistrement est demandé remplit les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2081/92 et ses modalités d'application, l'Office des brevets en informe le déposant et transmet la demande au Ministère fédéral de la justice.

4) Le Ministère fédéral de la justice transmet la demande accompagnée des pièces nécessaires à la Commission des Communautés européennes.

5) Si l'examen montre que les conditions prévues pour l'enregistrement de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine demandée ne sont pas remplies, la demande est rejetée.

Demande de modification du cahier des charges

Art. 131.

Les dispositions de l'article 130 s'appliquent *mutatis mutandis* aux demandes de modification du cahier des charges relatif à une indication de provenance ou à une appellation d'origine conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92. Aucune taxe n'est exigible.

Procédure d'opposition

Art. 132.

1) Les déclarations d'opposition à l'inscription d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine au registre des appellations d'origine et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes, ou à la modification du cahier des charges relatif à une indication géographique ou à une appellation d'origine, prévues à l'article 7.3) du règlement (CEE) n° 2081/92, doivent être déposées auprès de l'Office des brevets.

2) La déclaration d'opposition doit être accompagnée du paiement de la taxe prévue au barème. Si la taxe n'est pas acquittée dans les délais, l'opposition est réputée ne pas avoir été formée.

Compétences au sein de l'Office des brevets; recours

Art. 133.

1) L'instruction des demandes visées aux articles 130 et 131 et des oppositions formées conformément à l'article 132 relève de la compétence des divisions des marques instituées au sein de l'Office des brevets.

2) Les décisions prises par l'Office des brevets conformément aux dispositions de la présente section peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral des brevets ou d'un pourvoi devant la Cour fédérale de justice. Les dispositions du titre 3 de la présente loi concernant la procédure de recours devant le Tribunal des brevets et la procédure de pourvoi devant la Cour fédérale de justice s'appliquent *mutatis mutandis*.

Surveillance

Art. 134.

1) La surveillance et le contrôle requis par le règlement (CEE) n° 2081/92 et ses modalités d'application incombent aux organes auxquels la loi du *Land* donne compétence.

2) Dans la mesure où une surveillance et un contrôle au sens de l'alinéa 1) sont requis, les responsables des organes compétents peuvent, dans les entreprises qui produisent, mettent en circulation (art. 7.1) de la loi sur les denrées alimentaires et les articles de première nécessité), transportent, importent ou exportent au sein de la Communauté des produits agricoles et des denrées alimentaires, pendant les heures de travail,

1. accéder aux locaux, terrains, établissements de vente et moyens de transport et procéder à leur inspection,
2. prélever des échantillons en échange d'un récépissé; si la personne intéressée le demande, une partie de l'échantillon ou, si celui-ci est indivisible, un second échantillon doit être officiellement mis sous scellés et laissé dans l'entreprise,
3. consulter et vérifier les livres de l'entreprise,
4. exiger des renseignements.

Ils ont les mêmes pouvoirs à l'égard des produits agricoles ou denrées alimentaires qui sont mis en circulation dans des lieux publics, notamment sur les marchés, les places, dans la rue, ou en vente ambulante.

3) Le propriétaire ou le chef de l'entreprise est tenu d'autoriser l'accès aux locaux, terrains, établissements de vente et moyens de transport ainsi que les inspections qui doivent y être faites, de mettre ou faire mettre à disposition les produits agricoles ou les denrées alimentaires à inspecter de façon à permettre leur inspection en bonne et due forme, de fournir ou faire fournir l'aide requise lors des inspections, d'autoriser le prélèvement d'échantillons, de présenter les livres de l'entreprise et de permettre leur vérification, et de donner des renseignements.

4) Si les mesures de surveillance concernent les importations ou les exportations, les alinéas 2) et 3) s'appliquent *mutatis mutandis* à la personne qui transporte, importe ou exporte les produits agricoles ou les denrées alimentaires au sein de la Communauté pour le compte du propriétaire de l'entreprise.

5) Toute personne assujettie à l'obligation de renseignement peut refuser de répondre à des questions qui l'exposeraient, ou exposeraient l'un de ses proches au sens de l'article 383.1), chiffres 1 à 3, du Code de procédure civile, à des poursuites pénales ou à une procédure selon la loi sur les infractions mineures.

6) Tout acte administratif devant être accompli à des fins de contrôle conformément à l'article 10 du règlement (CEE) n° 2081/92 donne lieu au paiement de taxes et redevances destinées à couvrir les frais. Les actes donnant lieu au paiement d'une taxe ou redevance sont déterminés par la loi du *Land*.

Action en cessation; action en réparation

Art. 135.

1) Quiconque, dans la vie des affaires, viole les dispositions de l'article 8 ou de l'article 13 du règlement (CEE) n° 2081/92 peut être poursuivi en cessation par toute personne habilitée à faire valoir ses droits en vertu de l'article 13.2) de la loi sur la répression de la concurrence déloyale.

2) L'article 128.2) et 3) s'applique *mutatis mutandis*.

Prescription

Art. 136.

Les droits prévus à l'article 135 se prescrivent conformément à l'article 20.

Section 3 **Pouvoirs réglementaires**

Dispositions détaillées concernant la protection de certaines indications de provenance géographique

Art. 137.

1) Le Ministère fédéral de la justice peut, en accord avec le Ministère fédéral de l'économie, le Ministère fédéral de l'alimentation, le Ministère fédéral de l'agriculture et des forêts et le Ministère fédéral de la santé, adopter, par voie d'ordonnance et avec l'approbation du *Bundesrat*, des dispositions plus détaillées concernant certaines indications de provenance géographique.

2) L'ordonnance peut définir

1. les limites de l'aire géographique de provenance par référence aux frontières politiques ou géographiques,
2. la qualité ou toute autre propriété du produit ou du service au sens de l'article 127.2), ainsi que les facteurs qui les déterminent, comme le procédé ou le mode de production ou de fabrication du produit ou de prestation du service, ou bien la qualité ou toute autre propriété des matières premières utilisées ainsi que leur provenance, et
3. les modalités d'usage de l'indication de provenance géographique.

Elle doit tenir compte des pratiques et usages loyaux en vigueur dans l'utilisation des indications de provenance géographique.

Autres prescriptions relatives aux procédures de demande et d'opposition conformément au règlement (CEE) n° 2081/92

Art. 138.

1) Le Ministère fédéral de la justice peut, par voie d'ordonnance et sans l'approbation du *Bundesrat*, adopter des dispositions plus détaillées concernant les procédures de demande et d'opposition (art. 130 à 133).

2) Le Ministère fédéral de la justice peut, par voie d'ordonnance et sans l'approbation du *Bundesrat*, déléguer totalement ou partiellement au président de l'Office des brevets le pouvoir de promulguer des ordonnances conformément à l'alinéa 1).

Modalités d'application du règlement (CEE) n° 2081/92

Art. 139.

1) Le Ministère fédéral de la justice est autorisé, en accord avec le Ministère fédéral de l'économie, le Ministère fédéral de l'alimentation, le Ministère fédéral de l'agriculture et des forêts et le Ministère fédéral de la santé à réglementer, par voie d'ordonnance et avec l'approbation du *Bundesrat*, d'autres aspects de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques conformément au règlement (CEE) n° 2081/92, pour autant que celui-ci ou les modalités d'application fixées par le Conseil ou la Commission des Communautés européennes l'exigent. Peuvent être adoptées par voie d'ordonnance, conformément à la première phrase du présent alinéa, des prescriptions régissant notamment

1. la désignation des produits agricoles ou des denrées alimentaires,
2. le droit d'utiliser les dénominations protégées ou

3. les conditions et la procédure applicables pour la surveillance ou le contrôle du transport au sein de la Communauté ou des importations ou exportations.

Des ordonnances peuvent également être promulguées conformément à la première phrase du présent alinéa lorsque les États membres sont habilités, en vertu des règles de droit communautaire en vigueur sur leur territoire, à adopter des prescriptions complémentaires.

2) Les Gouvernements des *Länder* peuvent, par voie d'ordonnance, confier l'exercice des contrôles requis par l'article 10 du règlement (CEE) n° 2081/92 à des organismes de contrôle privés agréés ou les inviter à y participer. Les Gouvernements des *Länder* peuvent également réglementer, par voie d'ordonnance, les conditions et la procédure d'agrément des organismes de contrôle privés. Ils sont habilités à déléguer à d'autres autorités, par voie d'ordonnance, tout ou partie des pouvoirs prévus à la première et à la deuxième phrases du présent alinéa.

Titre 7

Procédures dans les affaires relatives aux signes distinctifs

Contentieux des signes distinctifs

Art. 140.

1) Toutes les actions engagées pour faire valoir un droit découlant des rapports juridiques régis par la présente loi (litiges en matière de signes distinctifs) relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance [*Landgerichte*], quel que soit le montant du litige.

2) Les Gouvernements des *Länder* peuvent, par voie d'ordonnance, attribuer les litiges en matière de signes distinctifs relevant de plusieurs tribunaux de première instance à un seul d'entre eux, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l'instruction ou accélérer la procédure. Les Gouvernements des *Länder* peuvent déléguer ce pouvoir à leur ministère de la justice. Les *Länder* peuvent en outre convenir de déléguer totalement ou partiellement les attributions de tribunaux d'un *Land* au tribunal compétent d'un autre *Land*.

3) Devant le tribunal compétent pour les litiges en matière de signes distinctifs, les parties peuvent également être représentées par des avocats admis à plaider devant le tribunal de grande instance dont relèverait la demande s'il n'y avait pas d'attribution du litige en vertu de l'alinéa 2). La première phrase s'applique *mutatis mutandis* à la représentation devant la juridiction d'appel [*Berufungsgericht*].

4) Le supplément de frais résultant pour l'une des parties du fait qu'elle se fait représenter en vertu de l'alinéa 3) par un avocat non admis à plaider devant la juridiction saisie n'est pas remboursé.

5) Sur les frais occasionnés par la participation au litige d'un agent de brevet, sont remboursés les honoraires de l'agent de brevet jusqu'à concurrence du montant de l'honoraire entier au sens de l'article 11 de l'ordonnance fédérale sur les honoraires d'avocat, ainsi que ses débours nécessaires.

Juridiction compétente pour connaître des demandes présentées en vertu de la présente loi et de la loi sur la répression de la concurrence déloyale

Art. 141.

Les demandes portant sur des rapports de droit régis par la présente loi et fondées sur les dispositions de la loi sur la répression de la concurrence déloyale n'ont pas besoin d'être présentées devant la juridiction compétente en vertu de l'article 24 de la loi sur la répression de la concurrence déloyale.

Réduction du montant du litige

Art. 142.

1) Si, dans le cadre d'une action civile engagée pour défendre un droit découlant des rapports juridiques régis par la présente loi, une partie apporte un commencement de preuve du fait que sa situation financière serait dangereusement compromise si les frais du procès étaient calculés en fonction du montant intégral du litige, le tribunal peut, sur sa demande, ordonner que les frais de justice que cette partie sera tenue de payer soient calculés sur la base d'une proportion du montant du litige adaptée à sa situation financière.

2) L'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 1) a pour conséquence que la partie bénéficiaire ne doit payer à son avocat que des honoraires calculés également sur la base de cette proportion du montant du litige. Dans la mesure où les frais du procès sont mis à la charge de la partie bénéficiaire ou dans la mesure où elle les prend à sa charge, les frais de justice de son adversaire ainsi que les honoraires de l'avocat de ce dernier ne doivent également être remboursés par la partie bénéficiaire que sur la base de la proportion considérée du montant du litige. Dans la mesure où les frais extrajudiciaires sont mis à la charge de l'adversaire ou dans la mesure où celui-ci les prend à sa charge, l'avocat de la partie bénéficiaire peut exiger que ses honoraires soient payés par l'adversaire sur la base du montant du litige valable pour ce dernier.

3) La demande prévue à l'alinéa 1) peut être faite au greffe du tribunal pour être inscrite au procès-verbal. Elle doit être présentée avant l'ouverture des débats sur le fond. Elle n'est recevable ensuite que si le montant du litige précédemment présumé ou calculé est relevé par le tribunal. Le tribunal doit entendre la partie adverse avant de statuer sur la demande.

Titre 8 Sanctions; saisie à l'importation et à l'exportation

Section 1 Sanctions

Atteintes punissables aux signes distinctifs

Art. 143.

- 1) Toute personne qui, dans la vie des affaires, et de manière illégale,
 1. utilise un signe en violation de l'article 14.2), chiffre 1 ou 2,
 2. utilise un signe en violation de l'article 14.2), chiffre 3, dans l'intention de tirer profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque notoire, ou d'y porter préjudice,
 3. en violation de l'article 14.4), chiffre 1, appose un signe ou, en violation de l'article 14.4), chiffre 2 ou 3, offre, met dans le commerce, possède, importe ou exporte un conditionnement ou emballage ou un moyen de marquage, dans la mesure où l'usage du signe serait interdit aux tiers
 - a) en vertu de l'article 14.2), chiffre 1 ou 2, ou
 - b) en vertu de l'article 14.2), chiffre 3, si l'acte a été commis dans l'intention de tirer profit du caractère distinctif ou de la renommée d'un signe distinctif notoire ou d'y porter préjudice,
 4. utilise une désignation ou un signe en violation de l'article 15.2) ou
 5. utilise une désignation ou un signe en violation de l'article 15.3), dans l'intention de tirer profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une dénomination commerciale notoire ou d'y porter préjudice,

est punie d'un emprisonnement ne dépassant pas trois ans ou d'une amende.

2) Si elle agit à titre commercial, elle est punie d'un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans ou d'une amende.

3) La tentative est punissable.

4) Dans les cas prévus à l'alinéa 1), l'acte n'est poursuivi que sur plainte, à moins que le ministère public ne juge opportun de poursuivre d'office en raison d'un intérêt public particulier.

5) Les objets sur lesquels porte l'acte punissable peuvent être confisqués. L'article 74a du Code pénal est applicable. Dans la mesure où les droits à la destruction visés à l'article 18 sont exercés dans le cadre d'une procédure relative à l'indemnisation de la personne lésée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (art. 403 à 406c du Code de procédure pénale), les dispositions concernant la confiscation ne s'appliquent pas.

6) En cas de condamnation, si la partie lésée le demande et démontre un intérêt légitime, le tribunal ordonne la publication du jugement. Les modalités de la publication sont fixées par le jugement.

Usage punissable d'indications de provenance géographique

Art. 144.

1) Toute personne qui, dans la vie des affaires, utilise illégalement une indication de provenance géographique, un nom, une indication ou un signe,

1. en violation de l'article 127.1) ou 2), éventuellement en liaison avec l'article 127.4) ou
2. en violation de l'article 127.3), éventuellement en liaison avec l'article 127.4), dans l'intention de tirer profit de la renommée ou du caractère distinctif d'une indication de provenance géographique ou d'y porter préjudice,

est punie d'un emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou d'une amende.

2) Est punie des mêmes peines toute personne qui, dans la vie des affaires, utilise illégalement une indication géographique ou une appellation d'origine protégée conformément aux dispositions légales de la Communauté européenne, dans la mesure où l'ordonnance prise en vertu de l'alinéa 6) prévoit ces sanctions pour une infraction donnée.

3) La tentative est punissable.

4) En cas de condamnation, le tribunal ordonne la suppression de la désignation illégale des objets qui se trouvent en la possession de la personne condamnée et, en cas d'impossibilité, la destruction des objets.

5) En cas de condamnation, le tribunal doit, si l'intérêt public l'exige, ordonner la publication du jugement. Les modalités de publication sont fixées par le jugement.

6) Le Ministère fédéral de la justice a le pouvoir de déterminer par voie d'ordonnance, sans l'approbation du *Bundesrat*, les actes qui peuvent être réprimés en tant qu'infractions conformément à l'alinéa 2), dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en œuvre de la protection prévue dans le droit de la Communauté européenne pour les indications géographiques et les appellations d'origine.

Amendes

Art. 145.

1) Est coupable d'une contravention la personne qui, dans la vie des affaires, utilise illégalement sous une forme identique ou imitée

1. des armoiries, un drapeau ou un autre emblème de la souveraineté étatique, ou les armoiries d'une localité, d'une association de communes ou d'une association d'autres unités communales du pays au sens de l'article 8.2), chiffre 6,
2. un signe ou poinçon officiel de contrôle ou de garantie au sens de l'article 8.2), chiffre 7, ou
3. un emblème, un sceau ou une dénomination au sens de l'article 8.2), chiffre 8,

pour désigner des produits ou des services.

2) Est coupable d'une contravention la personne qui, intentionnellement ou par négligence,

1. en violation de l'article 134.3), éventuellement en liaison avec l'article 134.4),
 - a) n'autorise pas l'accès aux locaux, terrains, établissements de vente ou moyens de transport, ou n'autorise pas leur inspection,
 - b) ne met pas à disposition les produits agricoles ou les denrées alimentaires devant être inspectés de façon à permettre leur inspection en bonne et due forme,
 - c) ne fournit pas l'aide requise lors des inspections,
 - d) n'autorise pas le prélèvement d'échantillons,
 - e) ne présente pas ou présente incomplètement les livres de l'entreprise ou ne permet pas leur vérification, ou
 - f) ne fournit pas un renseignement ou ne le fournit pas de manière exacte ou complète, ou
2. agit en violation de l'ordonnance prise en application de l'article 139.1), dans la mesure où celle-ci renvoie à la présente disposition pour la répression d'un acte donné.

3) La contravention peut être punie, dans les cas prévus à l'alinéa 1), d'une amende n'excédant pas 5000 deutsche marks et, dans les cas prévus à l'alinéa 2), d'une amende n'excédant pas 20 000 deutsche marks.

4) Dans les cas prévus à l'alinéa 1), l'article 144.4) s'applique *mutatis mutandis*.

Section 2 Saisie de produits à l'importation et à l'exportation

Saisie en cas d'atteinte à des signes distinctifs

Art. 146.

1) Les produits qui sont illégalement pourvus d'une marque ou d'une dénomination commerciale protégée en vertu de la présente loi peuvent être saisis par l'administration des douanes, sur demande et contre constitution de garantie par le titulaire, au moment de l'importation ou de l'exportation, dans la mesure où le règlement (CEE) n° 3842/86 du Conseil du 1^{er} décembre 1986 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (J.O.C.E., n° L 357, p. 1), dans la version en vigueur au moment considéré, n'est pas applicable. Cette disposition s'applique au commerce avec les autres États membres de l'Union européenne de même qu'au commerce avec les autres États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, dans la mesure seulement où l'administration des douanes procède à des contrôles.

2) Si l'administration des douanes ordonne la saisie, elle en informe sans délai le détenteur du droit de disposition ainsi que le demandeur. Le demandeur doit être informé de l'origine, du nombre et du lieu d'entreposage des produits ainsi que du nom et de l'adresse du détenteur du droit de disposition; le secret postal et le secret des correspondances (art. 10 de la loi fondamentale) sont limités à cet égard. Le demandeur est mis en mesure d'inspecter les produits, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte à des secrets industriels et commerciaux.

Confiscation; opposition; levée de la saisie

Art. 147.

1) A défaut d'opposition à la saisie dans les deux semaines qui suivent la notification de la communication visée à l'article 146.2), première phrase, l'administration des douanes ordonne la confiscation des produits saisis.

2) Si le détenteur du droit de disposition fait opposition à la saisie, l'administration des douanes en informe sans délai le demandeur. Celui-ci est tenu de déclarer sans délai à l'administration des douanes s'il maintient, pour les produits saisis, la demande visée à l'article 146.1).

3) Si le demandeur retire la demande, l'administration des douanes lève sans délai la saisie. Si le demandeur maintient la demande et s'il produit une décision judiciaire exécutoire ordonnant le séquestre des produits saisis ou une limitation du droit de disposition, l'administration des douanes prend les mesures nécessaires.

4) Si les conditions de l'alinéa 3) ne sont pas réunies, l'administration des douanes lève la saisie à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la notification au demandeur de la communication visée à l'alinéa 2). Si le demandeur prouve qu'il a demandé la décision judiciaire visée à l'alinéa 3), deuxième phrase, mais que celle-ci ne lui a pas encore été notifiée, la saisie est maintenue pendant deux semaines supplémentaires au maximum.

Compétences administratives; voies de recours

Art. 148.

1) La demande visée à l'article 146.1) doit être déposée auprès de la Direction supérieure des finances [*Oberfinanzdirektion*] et produit des effets pendant deux ans, à moins qu'un délai plus bref ne soit demandé. La demande peut être renouvelée.

2) Les actes administratifs liés à la demande donnent lieu au paiement des frais par le demandeur conformément à l'article 178 du Code fiscal.

3) Les voies de recours ouvertes contre la saisie et la confiscation sont celles qui sont admises contre la saisie et la confiscation dans la procédure d'amendes non pénales, conformément à la loi sur les infractions

mineures. Le demandeur a le droit d'être entendu dans la procédure de recours. La décision du tribunal d'instance peut faire l'objet d'un recours immédiat. Celui-ci est porté devant la cour d'appel [Oberlandesgericht].

Réparation du préjudice en cas de saisie injustifiée

Art. 149.

S'il apparaît que la saisie était injustifiée *ab initio* et si le demandeur a maintenu la demande visée à l'article 146.1) pour les produits saisis ou s'il n'a pas fait sans délai la déclaration visée dans la deuxième phrase de l'article 147.2), il est tenu de réparer le préjudice causé par la saisie au détenteur du droit de disposition.

Saisie en vertu du règlement (CEE) n° 3842/86

Art. 150.

Les articles 146 à 149 s'appliquent *mutatis mutandis* aux procédures fondées sur le règlement visé à l'article 146.1), sauf dispositions contraires de celui-ci.

Saisie en cas de désignation illégale par une indication de provenance géographique

Art. 151.

1) Les produits qui sont illégalement pourvus d'une indication de provenance géographique protégée par la présente loi ou par les textes de la Communauté européenne peuvent faire l'objet, lors de l'importation ou de l'exportation ou au cours du transit, d'une saisie visant à supprimer le marquage illicite, dans la mesure où l'atteinte au droit est manifeste. Cette disposition s'applique au commerce avec les autres États membres de l'Union européenne de même qu'avec les autres États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen dans la mesure seulement où l'administration des douanes procède à des contrôles.

2) La saisie est effectuée par l'administration des douanes. Celle-ci ordonne aussi les mesures nécessaires à la suppression du marquage illicite.

3) Si les ordres de l'administration des douanes ne sont pas respectés ou si la suppression n'est pas possible, l'administration des douanes ordonne la confiscation des produits.

4) Les voies de recours ouvertes contre la saisie et la confiscation sont celles qui sont admises contre la saisie et la confiscation dans la procédure d'amendes non pénales, conformément à la loi sur les infractions mineures. La décision du tribunal d'instance peut faire l'objet d'un recours immédiat. Celui-ci est porté devant la cour d'appel [Oberlandesgericht].

TITRE 9 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Application de la présente loi

Art. 152.

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables, à défaut de dispositions contraires, aux marques qui, avant le 1^{er} janvier 1995, ont été demandées ou enregistrées ou acquises par l'usage dans la vie des affaires ou par leur notoriété ainsi qu'aux dénominations commerciales qui étaient protégées avant le 1^{er} janvier 1995 par les dispositions légales en vigueur jusqu'à cette date.

Limites à l'opposabilité des droits

Art. 153.

1) Si le titulaire d'une marque enregistrée ou acquise par l'usage ou la notoriété avant le 1^{er} janvier 1995 ou d'une dénomination commerciale n'avait pas, en application des dispositions légales en vigueur jusqu'à cette date, le droit de s'opposer à l'utilisation de la marque, de la dénomination commerciale

ou signe analogue, il ne peut pas non plus opposer les droits découlant de la marque ou de la dénomination commerciale en application de la présente loi pour empêcher la poursuite de l'usage de cette marque, de cette désignation commerciale ou de ce signe.

2) L'article 21 s'applique aux droits du titulaire d'une marque ou d'une dénomination commerciale enregistrée ou acquise par l'usage ou la notoriété avant le 1^{er} janvier 1995, à cette réserve près que le délai de cinq ans prévu à l'article 21.1) et 2) commence à courir au 1^{er} janvier 1995.

Droits réels; exécution forcée; procédure de faillite

Art. 154.

1) Si, avant le 1^{er} janvier 1995, un droit réel a été constitué sur le droit découlant de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement d'une marque, ou si le droit découlant de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement a fait l'objet de mesures d'exécution forcée, ces droits ou mesures peuvent être inscrits au registre conformément à l'article 29.2).

2) L'alinéa 1) s'applique *mutatis mutandis* lorsque le droit découlant de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement d'une marque est compris dans une procédure de faillite.

Licences

Art. 155.

L'article 30 s'applique aux licences concédées avant le 1^{er} janvier 1995 sur le droit découlant de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement d'une marque, de son usage ou de sa notoriété, à cette réserve près que l'effet de l'article 30.5) s'étend à ces licences dans la mesure seulement où il s'agit d'une cession survenue ou de licences concédées à des tiers après le 1^{er} janvier 1995.

Examen des motifs absolus de refus de la protection pour des marques dont l'enregistrement est demandé

Art. 156.

1) Si, avant le 1^{er} janvier 1995, une demande d'enregistrement a été déposée pour un signe dont l'enregistrement était exclu en vertu des dispositions en vigueur jusqu'à cette date pour des motifs que l'Office des brevets devait relever d'office, mais n'est plus exclu en vertu des articles 3, 7, 8 ou 10 de la présente loi, les dispositions de la présente loi s'appliquent, à cette réserve près que la demande est considérée comme déposée au 1^{er} janvier 1995 et que, indépendamment du jour du dépôt initial et d'une priorité éventuellement revendiquée, la date du 1^{er} janvier 1995 est décisive pour déterminer l'ancienneté au sens de l'article 6.2).

2) Si l'Office des brevets, en examinant le signe dont l'enregistrement est demandé, parvient à la conclusion que les conditions de l'alinéa 1) sont réunies, il en avise le déposant.

3) Si le déposant fait savoir à l'Office des brevets, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'avis visé à l'alinéa 2), qu'il consent au report de la date d'ancienneté visé à l'alinéa 1), la demande d'enregistrement du signe est considérée dans la suite de la procédure comme une demande d'enregistrement de marque en vertu de la présente loi.

4) Si le déposant fait savoir à l'Office des brevets qu'il ne consent pas au report de la date d'ancienneté visé à l'alinéa 1), ou s'il omet de faire la déclaration prévue dans le délai fixé à l'alinéa 3), l'Office des brevets rejette la demande.

5) Le déposant peut encore faire la déclaration visée à l'alinéa 3) au cours d'une procédure de rétractation, de recours ou de pourvoi portant sur le rejet de la demande, si cette procédure est en instance au 1^{er} janvier 1995. Les alinéas 2) à 4) s'appliquent *mutatis mutandis*.

Publication et enregistrement

Art. 157.

Si, avant le 1^{er} janvier 1995, la publication d'une demande a été décidée conformément à l'article 5.1) de la loi sur les marques [de 1968] [Warenzeichengesetz], mais que la demande n'ait pas encore été publiée

conformément à l'article 5.2) de cette loi, la marque est inscrite au registre sans publication préalable en vertu de l'article 41. Si la taxe prévue à l'article 6a.2) de la loi sur les marques [de 1968] pour une demande d'enregistrement accéléré déposée après la décision de publication a déjà été acquittée, elle est remboursée d'office.

Procédure d'opposition

Art. 158.

1) Si, avant le 1^{er} janvier 1995, la demande d'enregistrement d'une marque a été publiée en vertu de l'article 5.2) de la loi sur les marques [de 1968] ou l'enregistrement d'une marque a été publié en vertu de l'article 6a.3) de cette loi en liaison avec l'article 5.2) de cette loi, une opposition peut être formée dans le délai prévu à l'article 5.4) de la loi [de 1968] aussi bien pour un motif d'opposition prévu à l'article 5.4) de cette loi que pour un motif d'opposition prévu à l'article 42.2) [de la présente loi]. Si l'opposition n'est pas formée dans le délai de l'article 5.4) de la loi sur les marques [de 1968], la marque, à moins qu'il ne s'agisse d'une marque enregistrée en vertu de l'article 6a.1) de la loi sur les marques [de 1968], est inscrite au registre conformément à l'article 41 [de la présente loi]. Cet enregistrement ne peut faire l'objet d'une opposition en vertu de l'article 42 [de la présente loi].

2) Si, avant le 1^{er} janvier 1995, une opposition a été formée conformément à l'article 5.4) de la loi sur les marques [de 1968] contre l'enregistrement d'une marque dont la demande a été publiée en vertu de l'article 5.2) de cette loi ou d'une marque enregistrée en vertu de l'article 6a.1) de cette loi, ou si une opposition est formée conformément à l'alinéa 1) après le 1^{er} janvier 1995, les motifs d'opposition prévus à l'alinéa 5.4), chiffres 2 et 3, de la loi sur les marques [de 1968] continuent à s'appliquer dans la mesure où l'opposition est fondée sur ces motifs. Si l'opposition est fondée sur l'article 5.4), chiffre 1, de la loi sur les marques [de 1968], c'est la disposition de l'article 42.2), chiffre 1, de la présente loi qui s'applique à la place de celle-ci.

3) Si, dans une procédure relative à une opposition formée avant le 1^{er} janvier 1995, a été contesté l'usage de la marque sur la base de laquelle l'opposition a été formée, ou si l'usage de la marque est contesté dans une telle procédure d'opposition, l'article 43.1) [de la présente loi] s'applique *mutatis mutandis* à la place de l'article 5.7) de la loi sur les marques [de 1968]. La première phrase s'applique aussi aux procédures de recours devant le Tribunal des brevets qui sont en instance au 1^{er} janvier 1995. Elle ne s'applique pas aux procédures de pourvoi qui sont en instance au 1^{er} janvier 1995.

4) Si l'opposition est rejetée, la marque, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une marque enregistrée conformément à l'article 6a.1) de la loi sur les marques [de 1968], est inscrite au registre conformément à l'article 41. Cet enregistrement ne peut faire l'objet d'une opposition conformément à l'article 42.

5) Si une opposition formée contre une demande publiée conformément à l'article 5.2) de la loi sur les marques [de 1968] est jugée fondée, l'enregistrement est refusé. Si une opposition formée contre une marque enregistrée conformément à l'article 6a.1) de la loi sur les marques [de 1968] est jugée fondée, l'enregistrement est radié conformément à l'article 43.2), première phrase [de la présente loi].

6) Dans les cas prévus à l'alinéa 1), deuxième phrase, et à l'alinéa 4), première phrase, la demande ne peut être rejetée pour un motif que l'Office des brevets aurait dû relever d'office.

Division d'une demande

Art. 159.

L'article 40 s'applique à la division d'une demande publiée avant le 1^{er} janvier 1995 conformément à l'article 5.2) de la loi sur les marques [de 1968], à cette réserve près que la division ne peut être déclarée qu'à l'expiration du délai d'opposition et que la déclaration n'est recevable que dans le cas où une opposition en instance au moment de la déclaration de division ne porterait, après division, que sur une des demandes divisionnaires. La demande divisionnaire à laquelle il n'est pas fait opposition est enregistrée conformément à l'article 41. Un tel enregistrement ne peut faire l'objet d'une opposition conformément à l'article 42.

Durée de la protection et prolongation

Art. 160.

Les dispositions de la présente loi sur la durée de la protection et la prolongation de cette durée (art. 47) s'appliquent aussi aux marques enregistrées avant le 1^{er} janvier 1995, à cette réserve près que les dispositions de l'article 9.2) de la loi sur les marques [de 1968] continuent à s'appliquer pour le calcul du délai dans lequel les taxes de prolongation de la durée de protection peuvent être utilement acquittées avant l'échéance, lorsque la durée de protection expire avant le 1^{er} janvier 1995 conformément à l'article 9.2) de la loi sur les marques [de 1968].

Radiation d'une marque enregistrée pour déchéance

Art. 161.

1) Si, avant le 1^{er} janvier 1995, une demande de radiation de l'enregistrement d'une marque est déposée à l'office conformément à l'article 11.4) de la loi sur les marques [de 1968] et si le délai fixé par l'article 11.4), troisième phrase, de cette loi pour l'opposition contre la radiation n'a pas encore expiré le 1^{er} janvier 1995, ce délai est de deux mois.

2) Si, avant le 1^{er} janvier 1995, une action en radiation de l'enregistrement d'une marque a été engagée conformément à l'article 11.1), chiffre 3 ou 4, de la loi sur les marques [de 1968], l'enregistrement n'est radié que dans le cas où l'action doit triompher aussi bien en vertu des dispositions en vigueur jusqu'à cette date qu'en vertu des dispositions de la présente loi.

*Radiation d'une marque enregistrée en raison de motifs absolus
de refus de la protection*

Art. 162.

1) Si le titulaire d'une marque a été avisé avant le 1^{er} janvier 1995 que l'enregistrement de sa marque doit être radié en application de l'article 10.2), chiffre 2, de la loi sur les marques [de 1968], et si le délai fixé par l'article 10.3), deuxième phrase, de cette loi pour l'opposition à la radiation n'a pas encore expiré le 1^{er} janvier 1995, ce délai est de deux mois.

2) Si, avant le 1^{er} janvier 1995, une procédure est engagée d'office en vue de la radiation de l'enregistrement d'une marque en raison de l'existence de motifs absolus de refus de la protection conformément à l'article 10.2), chiffre 2, de la loi sur les marques [de 1968] ou si, avant cette date, une demande de radiation a été présentée en vertu de cette disposition, l'enregistrement n'est radié que dans le cas où la marque n'est protégeable ni en vertu des dispositions en vigueur jusqu'à cette date ni en vertu des dispositions de la présente loi. Il en est de même si, après le 1^{er} janvier 1995, une action est engagée conformément à l'article 54 de la présente loi en vue de la radiation de l'enregistrement d'une marque enregistrée avant le 1^{er} janvier 1995.

*Radiation d'une marque enregistrée en raison de l'existence de
droits antérieurs*

Art. 163.

1) Si, avant le 1^{er} janvier 1995, une action en radiation de l'enregistrement d'une marque est engagée sur la base d'une marque ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement antérieure conformément à l'article 11.1), chiffre 1, de la loi sur les marques [de 1968] ou en raison de l'existence d'un autre droit antérieur, l'enregistrement n'est radié, sauf disposition contraire de l'alinéa 2), que dans le cas où l'action doit triompher aussi bien en vertu des dispositions en vigueur jusqu'à cette date qu'en vertu des dispositions de la présente loi. Il en est de même si, après le 1^{er} janvier 1995, une action est engagée conformément à l'article 55 de la présente loi en vue de la radiation de l'enregistrement d'une marque enregistrée avant le 1^{er} janvier 1995.

2) Dans les cas prévus à l'alinéa 1), première phrase, l'article 51.2), première et deuxième phrases, ne s'applique pas. Dans les cas prévus à l'alinéa 1), deuxième phrase, l'article 51.2), première et deuxième phrases, s'applique à cette réserve près que le délai de cinq ans court à compter du 1^{er} janvier 1995.



Procédures de rétractation et de recours direct

Art. 164.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux procédures de rétractation qui ont été engagées avant le 1^{er} janvier 1995, à cette réserve près que les délais de six mois et de 10 mois prévus à l'article 66.3), première et deuxième phrases, courent à compter du 1^{er} janvier 1995.