

Loi portant extension des droits de propriété industrielle (loi d'extension)* (du 23 avril 1992, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 août 1994)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

TITRE PREMIER: EXTENSION

Section 1: Extension au territoire visé à l'article 3 du traité d'unification

Extension des titres et demandes de titres de propriété industrielle	1 ^{er}
Radiation de marques enregistrées	2
Opposition à des marques ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement	3

Section 2: Extension au reste du territoire fédéral des titres de propriété industrielle existant sur le territoire visé à l'article 3 du traité d'unification

Sous-section 1: Dispositions générales

Extension des titres et demandes de titres de propriété industrielle	4
Droit applicable	5

Sous-section 2: Dispositions particulières relatives aux brevets

Effet des brevets délivrés	6	–	6a
Brevets d'exploitation	7		
Brevets dans des langues autres que l'allemand	8		
Droits d'utilisation afférents aux brevets d'exclusivité	9		
Demandes de brevet	10		
Recherche	11		
Examen des brevets délivrés	12		
Procédures d'opposition dans des cas particuliers	13		
Procédures de rectification en instance	14		
Priorité dérivée	15		

Sous-section 3: Dispositions particulières applicables aux certificats d'auteur et aux brevets de modèle industriel

Certificats d'auteur et brevets de modèle industriel	16
Droit à rémunération	17
Droits d'utilisation sur les certificats d'auteur	18
Demandes de brevet de modèle industriel	19

Sous-section 4: Dispositions particulières régissant les marques

Radiation de marques enregistrées: application de l'article 10.2) de la loi sur les marques	20
Radiation de marques enregistrées: application de l'article 11 de la loi sur les marques	21
Examen des demandes d'enregistrement de marques	22
Publication des demandes d'enregistrement de marques; opposition	23
Durée de la protection	24
Transfert d'une marque; associations pour le marquage des produits	25

* *Titre allemand:* Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten (Erstreckungsgesetz-ErstrG) vom 23. April 1992.
Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative): 1^{er} janvier 1996.

Source: communication des autorités allemandes.

Note: codification et traduction du Bureau international de l'OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

*Section 3: Concordance de droits; droit de l'utilisateur
antérieur et droit de poursuivre l'utilisation*

Sous-section 1: Inventions, dessins et modèles

Conflits de droits.....	26
Droits de l'utilisateur antérieur.....	27
Droit de poursuivre l'utilisation.....	28
Conflits avec des droits d'utilisation découlant de l'article 23 de la loi sur les brevets	29

Sous-section 2: Marques et autres signes distinctifs

Marques	30
Autres signes distinctifs	31
Droit de poursuivre l'utilisation.....	32

**TITRE 2: TRANSFORMATION D'INDICATIONS DE
PROVENANCE EN MARQUES COLLECTIVES**

Transformation.....	33
Demande de transformation	34
Application de la loi sur les marques	35
Conflits entre des indications de provenance transformées et des marques	36
Caractère protégeable des indications de provenance transformées.....	37
Droit de poursuivre l'utilisation.....	38

TITRE 3: PROCÉDURE DE CONCILIATION

Commission de conciliation.....	39
Composition de la Commission de conciliation.....	40
Charge honorifique; contrôle hiérarchique.....	41
Procédure devant la Commission de conciliation	42
Proposition d'accord; règlement.....	43
Interruption de la prescription.....	44
Coût de la procédure de conciliation.....	45
Indemnités versées aux membres de la Commission de conciliation.....	46

TITRE 4: MODIFICATION DES LOIS

Modification de la loi sur les marques	47
Modification de la loi sur les taxes de l'office des brevets et du tribunal des brevets	48

TITRE 5: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Inventions de salariés.....	49
Procédures de médiation en instance	50
Procédures de recours et d'annulation en instance	51
Délais	52
Taxes.....	53
Application de la loi contre la concurrence déloyale et d'autres dispositions légales	54
Entrée en vigueur	55

**TITRE PREMIER
EXTENSION**

Section 1

Extension au territoire visé à l'article 3 du traité d'unification

Extension des titres et demandes de titres de propriété industrielle

Art. premier. –

1) Les titres de propriété industrielle (brevets, modèles d'utilité, droits protégeant les semiconducteurs, dessins et modèles et caractères typographiques, marques de produits et de services) et les

demandes de tels titres existant au 1^{er} mai 1992 dans la République fédérale d'Allemagne, exception faite du territoire visé à l'article 3 du traité d'unification, sont étendus à ce territoire et conservent leur date de priorité.

2) Cette extension vaut aussi pour les demandes déposées et les titres de propriété enregistrés ou délivrés en vertu d'une convention internationale avec effet sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, exception faite du territoire visé à l'article 3 du traité d'unification.

Radiation de marques enregistrées

Art. 2. –

1) La radiation d'une marque étendue conformément à l'article premier, qui a été enregistrée sur la base d'une demande déposée pendant la période allant du 1^{er} juillet au 2 octobre 1990, peut être aussi demandée par un tiers en application de l'article 11.1)1^o de la loi sur les marques si la marque a été enregistrée en son nom pour des produits ou des services identiques ou similaires sur la base d'une demande déposée auprès de l'ancien office des brevets de la République démocratique allemande, avec une date de priorité plus ancienne, et a été étendue conformément à l'article 4. L'enregistrement international d'une marque effectué en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques est assimilé à un tel enregistrement.

2) L'alinéa 1) s'applique *mutatis mutandis* aux demandes de retrait de la protection présentées conformément à l'article 10 du règlement sur l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et portant sur des enregistrements internationaux étendus conformément à l'article premier.

Opposition à des marques ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement

Art. 3. –

1) Peut aussi, conformément à l'article 5.4) ou à l'article 6a.3) de la loi sur les marques, faire opposition à l'enregistrement d'une marque ayant fait l'objet d'une demande déposée auprès de l'Office allemand des brevets pendant la période allant du 1^{er} juillet au 2 octobre 1990 et étendue conformément à l'article premier, quiconque a déposé, auprès de l'ancien office des brevets de la République démocratique allemande pour des produits identiques ou similaires, une demande tendant à l'enregistrement d'une marque analogue (art. 31 de la loi sur les marques), ayant une date de priorité plus ancienne et étendue conformément à l'article 4. L'enregistrement international d'une marque effectué en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et étendu conformément à l'article 4 est assimilé à une telle demande.

2) Si l'Office allemand des brevets a publié, conformément à l'article 5.2) de la loi sur les marques, une marque visée à l'alinéa 1) et si le délai d'opposition prévu à l'article 5.4) ou à l'article 6a.3) de la loi sur les marques n'est pas encore écoulé au 1^{er} mai 1992, il ne peut être fait opposition après cette date sur la base d'une marque plus ancienne comme prévu à l'alinéa 1) que pendant trois mois.

3) Les alinéas 1) et 2) s'appliquent *mutatis mutandis* aux oppositions formées conformément à l'article 2 du règlement sur l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce contre l'enregistrement international d'une marque étendu conformément à l'article premier.

Section 2

Extension au reste du territoire fédéral des titres de propriété industrielle existant sur le territoire visé à l'article 3 du traité d'unification

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Extension des titres et demandes de titres de propriété industrielle

Art. 4. –

1) Les titres de propriété industrielle (brevets d'exclusivité et brevets d'exploitation, certificats d'auteur et brevets de modèle industriel, marques) et les demandes de tels titres existant au 1^{er} mai 1992 sur

le territoire visé à l'article 3 du traité d'unification sont étendus au reste du territoire de la République fédérale d'Allemagne et conservent leur date de priorité.

2) Cette extension vaut aussi pour les demande déposées et les titres de propriété enregistrés ou délivrés en vertu d'une convention internationale avec effet sur le territoire visé à l'article 3 du traité d'unification.

3) Les indications de provenance enregistrées ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement avec effet sur le territoire visé à l'article 3 du traité d'unification sont régies par les articles 33 à 38.

Droit applicable

Art. 5. Sans préjudice des dispositions ci-après, les dispositions jusqu'alors applicables aux titres de propriété industrielle et aux demandes de tels titres étendus conformément à l'article 4 (annexe I, chap. III, partie E, sect. II, n°1, art. 3.1) du traité d'unification du 31 août 1990, *Bundesgesetzblatt* [BGBl.] 1990 II, p. 885, 961) ne doivent plus leur être appliquées qu'en ce qui concerne les conditions et la durée de la protection. Ces titres ou demandes de titres sont par ailleurs régis par les règles du droit fédéral rendues applicables par le traité d'unification.

SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX BREVETS

Effet des brevets délivrés

Art. 6. La délivrance d'un brevet conformément aux dispositions légales de la République démocratique allemande équivaut à la publication de la délivrance du brevet conformément à l'article 58.1) de la loi sur les brevets.

Art. 6a. Dans le cas des brevets aux effets étendus en vertu de l'article 4, qui n'auront pas expiré le 31 décembre 1995, la durée de protection est de 20 ans à compter du jour suivant la date de dépôt de la demande.

Brevets d'exploitation

Art. 7. –

1) Les brevets d'exploitation étendus conformément à l'article 4 sont considérés comme ayant fait l'objet d'une déclaration d'offre de licence d'exploitation conformément à la première phrase de l'article 23.1) de la loi sur les brevets. Il en va de même des brevets d'exploitation qui, en vertu de l'accord du 18 décembre 1976 sur la reconnaissance mutuelle des certificats d'inventeur et autres titres de protection des inventions (*Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik* [GBl.] II, n°15, p. 327), ont été reconnus avec effet sur le territoire visé à l'article 3 du traité d'unification.

2) Le titulaire d'un brevet ayant fait l'objet d'un examen tendant à vérifier que toutes les conditions d'obtention de la protection sont réunies peut à tout moment déclarer par écrit à l'Office allemand des brevets que la déclaration d'offre de licence d'exploitation visée à l'alinéa 1) doit être considérée comme révoquée. La mention de cette déclaration est publiée au Bulletin des brevets. Le montant dont sont réduites les annuités venues à échéance après le 1^{er} mai 1992 doit être versé dans le délai d'un mois après publication de cette mention. Les dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article 17.3) de la loi sur les brevets sont applicables *mutatis mutandis*, avec cette réserve que l'échéance qui y est prévue est remplacée par l'expiration du délai d'un mois visé dans la troisième phrase du présent alinéa.

3) Quiconque a communiqué au titulaire du brevet, avant la publication de la mention de la déclaration visée dans la deuxième phrase de l'alinéa 2), son intention d'utiliser l'invention et a commencé à utiliser celle-ci, ou a fait les préparatifs nécessaires à cette fin, conserve le droit d'utiliser l'invention de la manière annoncée par lui.

Brevets dans des langues autres que l'allemand

Art. 8. –

1) Si un brevet étendu conformément à l'article 4 n'a pas été publié en allemand, le titulaire ne peut faire valoir ses droits découlant du brevet qu'à compter du jour où une traduction allemande du fascicule de brevet remise par lui a été publiée sur sa requête par l'Office allemand des brevets. Cette requête doit être accompagnée du montant de la taxe prévue au barème. Si la taxe n'est pas acquittée, la requête est considérée comme nulle.

2) La mention de la publication de la traduction doit être publiée dans le Bulletin des brevets et inscrite au registre.

3) Si la traduction du fascicule de brevet est erronée, le titulaire du brevet peut demander la publication d'une traduction corrigée remise par lui. Les deuxième et troisième phrases de l'alinéa 1) et l'alinéa 2) s'appliquent *mutatis mutandis*.

4) Le libellé du fascicule de brevet fait foi. Si la traduction du fascicule est erronée, quiconque a de bonne foi utilisé ou fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue d'utiliser l'invention peut, même après publication de la traduction corrigée, poursuivre gratuitement cette utilisation pour les besoins de son entreprise dans ses propres ateliers ou ceux d'autrui sur l'ensemble du territoire fédéral, à condition que cette utilisation ne constitue pas une atteinte au brevet selon la traduction erronée du fascicule.

Droits d'utilisation afférents aux brevets d'exclusivité

Art. 9. –

1) Le droit que prévoit l'article 3.4), première phrase, de la loi portant modification de la loi sur les brevets et de la loi sur les signes distinctifs de produits de la République démocratique allemande du 29 juin 1990 (GBI. I, n°40, p. 571) de poursuivre l'utilisation d'une invention protégée par un brevet d'exploitation transformé en brevet d'exclusivité est maintenu et étendu au reste du territoire fédéral. Le titulaire du brevet a droit à une rémunération équitable.

Demandes de brevet

Art. 10. –

1) Si une demande étendue conformément à l'article 4 n'a pas encore fait l'objet d'un examen correspondant à l'examen des insuffisances manifestes prévu par l'article 42 de la loi sur les brevets, il y a lieu de procéder à cet examen.

2) Si la demande n'a pas été déposée en allemand, l'Office allemand des brevets demande au déposant de lui remettre une traduction allemande de la demande dans un délai de trois mois. Si la traduction allemande n'est pas remise dans ce délai, la demande est considérée comme retirée.

3) Dans la mesure où il n'a pas encore été décidé de délivrer un brevet, les dossiers d'une demande étendue conformément à l'article 4 peuvent être librement consultés en application de l'article 31.2)2° de la loi sur les brevets, et la demande est publiée en tant que fascicule de demande.

4) Si une demande d'examen a été valablement présentée pour une demande de brevet étendue conformément à l'article 4, son instruction se poursuit. Si l'examen a été entrepris d'office, il n'est poursuivi que si le déposant présente la demande d'examen conformément aux alinéas 1) à 3) de l'article 44 de la loi sur les brevets.

Recherche

Art. 11. Sur requête du titulaire du brevet ou d'un tiers, l'Office allemand des brevets recherche les publications relatives à un brevet étendu conformément à l'article 4 qui doivent être prises en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention. La requête doit être accompagnée du montant de la taxe prévue au barème. Si la taxe n'est pas versée, la requête est considérée comme nulle. Les alinéas 3) à 6) et 7), première phrase, de l'article 43 de la loi sur les brevets s'appliquent *mutatis mutandis*.

Examen des brevets délivrés

Art. 12. –

1) Un brevet étendu conformément à l'article 4 et qui n'a pas fait l'objet d'un examen destiné à vérifier que toutes les conditions d'obtention de la protection sont réunies est examiné, sur requête, par la Section d'examen de l'Office allemand des brevets. La requête peut être présentée par le titulaire du brevet ou par un tiers. Les alinéas 1), 3) et 5), première phrase, de l'article 44 et l'article 45 de la loi sur les brevets s'appliquent *mutatis mutandis*; l'alinéa 4), première et deuxième phrases, de l'article 44 de la loi sur les brevets s'applique *mutatis mutandis* en cas de requête présentée conformément à l'article 11.

2) Si une requête en examen a déjà été présentée pour un brevet étendu conformément à l'article 4, la Section d'examen en poursuit l'instruction. L'examen d'un brevet déjà entrepris d'office est poursuivi.

3) L'examen visé aux alinéas 1) et 2) conduit au maintien ou à la révocation du brevet. L'alinéa 1), première et deuxième phrases, de l'article 58 de la loi sur les brevets s'applique *mutatis mutandis*. Une opposition peut être formée contre le maintien du brevet conformément à l'article 59 de la loi sur les brevets.

4) L'article 81.2) de la loi sur les brevets ne s'applique pas aux brevets visés à l'alinéa 1).

5) L'article 130 de la loi sur les brevets s'applique *mutatis mutandis* à la procédure d'examen visée aux alinéas 1) et 2).

Procédures d'opposition dans des cas particuliers

Art. 13. Si l'Office allemand des brevets a, conformément à l'alinéa 1) ou à l'alinéa 2) de l'article 18 de la loi sur les brevets de la République démocratique allemande, confirmé ou délivré un brevet étendu conformément à l'article 4, une opposition peut encore être formée auprès de lui jusqu'au 31 juillet 1992. Les articles 59 à 62 de la loi sur les brevets sont applicables.

Procédures de rectification en instance

Art. 14. Les procédures de rectification visées à l'article 19 de la loi sur les brevets de la République démocratique allemande, qui sont encore en instance au 1^{er} mai 1992 devant l'Office allemand des brevets, sont poursuivies, en l'état, en tant que procédures de limitation au sens de l'article 64 de la loi sur les brevets.

Priorité dérivée

Art. 15. –

1) La déclaration visée à l'alinéa 1), première phrase, de l'article 5 de la loi sur les modèles d'utilité peut aussi être faite pour des brevets ou des demandes de brevet étendus conformément à l'article 4. Elle ne peut pas être faite pour des brevets qui ont été délivrés ou confirmés par l'ancien office des brevets de la République démocratique allemande après vérification de l'existence de toutes les conditions de la protection.

2) Pour les brevets visés à l'alinéa 1), la déclaration peut être faite jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin du mois au cours duquel une éventuelle procédure d'examen ou une éventuelle procédure d'opposition a pris fin, mais au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année suivant le jour de dépôt de la demande de brevet.

3) Le droit d'utiliser l'invention moyennant le paiement d'une indemnité raisonnable, qui résulte de l'article 9 ou des alinéas 1) et 3) de l'article 7, et le droit de poursuivre l'utilisation, qui résulte de l'article 28, s'appliquent à un modèle d'utilité bénéficiant d'une priorité dérivée selon l'alinéa 1).

SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CERTIFICATS D'AUTEUR
ET AUX BREVETS DE MODÈLE INDUSTRIEL¹

Certificats d'auteur et brevets de modèle industriel

Art. 16. –

1) Les certificats d'auteur et brevets de modèle industriel étendus conformément à l'article 4 sont considérés comme dessins et modèles au sens de la loi sur les dessins et modèles, sans préjudice de la première phrase de l'article 5.

2) A l'égard des certificats d'auteur étendus conformément à l'article 4, est considéré comme titulaire du titre de protection l'entreprise d'origine au sens de l'article 4 de l'ordonnance sur les modèles industriels du 17 janvier 1974 (GBI. I, n°15, p. 140) modifiée par l'ordonnance du 9 décembre 1988 (GBI. I, n°28, p. 333), ou son ayant cause.

Droit à rémunération

Art. 17. Si l'auteur d'un dessin ou modèle avait déjà droit à une rémunération en application des dispositions légales jusqu'alors applicables, la rémunération doit être versée en application de ces dispositions.

Droits d'utilisation sur les certificats d'auteur

Art. 18. Quiconque a commencé à utiliser, en conformité avec les dispositions légales jusqu'alors applicables, un dessin ou modèle qui est protégé par un certificat d'auteur étendu conformément à l'article 4, ou qui a fait l'objet d'une demande de délivrance d'un certificat d'auteur, peut continuer à utiliser ce dessin ou modèle sur l'ensemble du territoire fédéral. Le titulaire du titre de protection peut exiger de la personne qui a un tel droit d'utilisation une rémunération équitable pour la poursuite de l'utilisation.

Demandes de brevet de modèle industriel

Art. 19. –

1) Si une demande de brevet de modèle industriel étendue conformément à l'article 4 a été publiée conformément à l'article 10.1) de l'ordonnance sur les modèles industriels, cette publication vaut publication de l'inscription de la demande au registre des dessins et modèles conformément à l'article 8.2) de la loi sur les dessins et modèles. Si la demande a été inscrite, mais que l'inscription n'a pas encore été publiée, il est procédé à la publication conformément à l'article 8.2) de la loi sur les dessins et modèles.

2) Si la demande n'a pas encore été inscrite, son instruction et son inscription se font en application des prescriptions de la loi sur les dessins et modèles, même si l'examen des conditions de dépôt de la demande a déjà eu lieu conformément à l'article 9 de l'ordonnance sur les modèles industriels; les deuxième et troisième phrases de l'article 10.3) de la loi sur les dessins et modèles ne s'appliquent pas.

3) Si la publication d'une demande a été ajournée conformément à l'article 10.2) de l'ordonnance sur les modèles industriels et si le délai d'ajournement n'est pas encore écoulé au 1^{er} mai 1992, il est procédé à la publication ajournée conformément à l'article 8b.3) de la loi sur les dessins et modèles après l'expiration du délai d'ajournement, mais au plus tard à l'expiration d'un délai de 18 mois suivant le 3 octobre 1990, pour autant que le titulaire du dessin ou modèle ne demande pas la radiation de l'inscription. L'Office allemand des brevets avise le titulaire enregistré qu'il procédera à la publication ajournée si, un mois après avoir été avisé, le titulaire n'a pas demandé la radiation du dessin ou modèle.

4) Si l'examen des conditions matérielles de la protection conformément à l'article 11 de l'ordonnance sur les modèles industriels n'est pas encore clos, il est interrompu. La taxe versée pour la requête en examen des conditions matérielles de la protection est remboursée.

¹ L'expression « modèle industriel » désigne, dans l'ordonnance sur les modèles industriels du 17 janvier 1974 de l'ancienne République démocratique allemande, les dessins et modèles industriels (*N.d.l.r.*).

5) L'instruction des oppositions formées selon l'article 10.3) de l'ordonnance sur les modèles industriels sur lesquelles il n'a pas encore été statué n'est pas poursuivie par l'Office allemand des brevets.

SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT LES MARQUES

Radiation de marques enregistrées: application de l'article 10.2) de la loi sur les marques

Art. 20. –

1) La radiation d'une marque étendue conformément à l'article 4 a lieu d'office ou sur requête, en application de l'article 10.2)2° de la loi sur les marques, uniquement dans le cas où la marque n'est susceptible de protection ni selon les dispositions légales jusqu'alors applicables ni selon les prescriptions de la loi sur les marques.

2) L'alinéa 1) s'applique *mutatis mutandis* aux demandes de retrait de la protection d'un enregistrement international de marque étendu conformément à l'article 4 qui sont présentées en application de l'article 10 du Règlement sur l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce.

Radiation de marques enregistrées: application de l'article 11 de la loi sur les marques

Art. 21. –

1) Un tiers peut aussi, en application de l'article 11.1)1° de la loi sur les marques, demander la radiation d'une marque étendue conformément à l'article 4 et enregistrée sur la base d'une demande déposée pendant la période allant du 1^{er} juillet au 2 octobre 1990 si le signe a été enregistré en son nom, sur la base d'une demande d'enregistrement ayant une date de priorité plus ancienne, pour des produits identiques ou similaires, au registre des marques. L'enregistrement international d'une marque effectué en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et étendu conformément à l'article premier est assimilé à un tel enregistrement.

2) L'alinéa 1) s'applique *mutatis mutandis* aux demandes de retrait de la protection d'un enregistrement international de marque étendu conformément à l'article 4 qui sont présentées en application de l'article 10 du Règlement sur l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce.

Examen des demandes d'enregistrement de marques

Art. 22. –

1) Les demandes d'enregistrement de marques étendues conformément à l'article 4 sont régies par les dispositions de la loi sur les marques sous réserve de dispositions contraires dans les articles ci-après.

2) L'enregistrement ne peut être refusé au motif que le signe dont l'enregistrement est demandé est une forme de marque qui n'est pas susceptible d'enregistrement selon la loi sur les marques.

3) Les alinéas 1) et 2) s'appliquent *mutatis mutandis* aux enregistrements internationaux de marques effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et étendus conformément à l'article 4.

Publication des demandes d'enregistrement de marques; opposition

Art. 23. –

1) Les demandes d'enregistrement de marques étendues conformément à l'article 4 sont publiées conformément à l'article 5.2) ou à l'article 6a.3) de la loi sur les marques, même si elles ont déjà fait l'objet d'un examen selon les prescriptions légales jusqu'alors applicables.

2) Peut seule faire opposition, conformément à l'article 5.4), première phrase, de la loi sur les marques, à l'enregistrement d'un signe ayant fait l'objet d'une demande visée à l'alinéa 1):

1° la personne qui, pour des produits ou des services identiques ou similaires, avait déposé auprès de l'ancien office des brevets de la République démocratique allemande, avec une date de priorité plus ancienne, une demande d'enregistrement d'un signe analogue (art. 31 de la loi sur les marques) qui a été étendue conformément à l'article 4, ou

2° la personne qui, pour autant que le signe publié ait fait l'objet d'une demande auprès de l'ancien office des brevets de la République démocratique allemande pendant la période allant du 1^{er} juillet au 2 octobre 1990, avait déposé pour des produits identiques ou similaires, auprès de l'Office allemand des brevets, avec une date de priorité plus ancienne, une demande d'enregistrement d'un signe analogue (art. 31 de la loi sur les marques) qui a été étendue conformément à l'article premier.

Sont assimilés aux demandes antérieures visées aux chiffres 1° et 2° les enregistrements internationaux de marques effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et étendus conformément à l'article premier ou à l'article 4.

3) Les alinéas 1) et 2) s'appliquent *mutatis mutandis* aux oppositions formées conformément à l'article 2 du Règlement sur l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce contre l'enregistrement international d'une marque étendue conformément à l'article 4.

Durée de la protection

Art. 24. L'article 9.1) de la loi sur les marques s'applique au calcul de la durée de la protection des marques étendues conformément à l'article 4.

Transfert d'une marque; associations pour le marquage des produits

Art. 25. –

1) Le transfert effectué avant le 1^{er} mai 1992 des droits découlant d'une marque ou d'une demande d'enregistrement de marque étendue conformément à l'article 4 produit ses effets même en l'absence de l'inscription correspondante au registre, notwithstanding les dispositions de l'article 17.1), deuxième phrase, de la loi sur les signes distinctifs de produits du 30 novembre 1984 (GBI. I, n°33, p. 397), modifié par l'article 2 de la loi du 29 juin 1990 (GBI.I, n°40, p. 571).

2) La radiation d'une marque collective [*Verbandszeichen* ou *Kollektivmarke*] étendue conformément à l'article premier ou à l'article 4 ou le refus d'enregistrer une telle marque ne peut pas être motivé par le fait que l'association au nom de laquelle la marque a été enregistrée ou a fait l'objet d'une demande d'enregistrement n'a pas la capacité juridique, si, au 1^{er} mai 1992, cette association était inscrite au registre des associations conformément à l'article 7 de la loi sur les signes distinctifs de produits et si cette association, ou la personne à qui les droits découlant de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement de la marque ont été transférés par elle, fournit à l'Office allemand des brevets, avant le 30 avril 1993, la preuve qu'elle remplit les conditions nécessaires à la demande d'enregistrement d'une marque collective conformément aux alinéas 1) ou 2) de l'article 17 et à l'article 18, première phrase, de la loi sur les marques; l'article 20 de la loi sur les marques ne s'applique pas dans ce cas.

Section 3

Concordance de droits; droit de l'utilisateur antérieur et droit de poursuivre l'utilisation

SOUS-SECTION 1

INVENTIONS, DESSINS ET MODÈLES

Conflits de droits

Art. 26. –

1) Dans la mesure où des brevets, des demandes de brevet ou des modèles d'utilité qui, en vertu de la présente loi, ont été étendus soit au territoire visé à l'article 3 du traité d'unification, soit au reste du territoire fédéral, concordent dans l'étendue de la protection qu'ils confèrent et entrent en conflit par suite de cette extension, les titulaires de ces titres ou demandes de titre de protection ne peuvent faire valoir les droits qui en découlent ni à l'encontre l'un de l'autre, ni à l'encontre de la personne à laquelle le titulaire de l'autre titre ou demande de titre de protection a donné une autorisation d'utilisation.

2) Cependant, sur le territoire auquel le titre ou la demande de titre de protection a été étendu, l'objet sur lequel porte le titre ou la demande de titre de protection ne peut pas être utilisé, ou ne peut l'être que sous réserve de certaines restrictions, lorsque l'utilisation sans restriction entraînerait pour le titulaire de l'autre titre ou demande de titre de protection, ou pour les personnes qu'il a autorisé à utiliser l'objet de son titre ou de sa demande de titre de protection, un préjudice substantiel injustifié compte tenu de toutes les circonstances et des intérêts légitimes en cause.

3) Les alinéas 1) et 2) s'appliquent *mutatis mutandis* lorsque, sous l'effet de l'extension, il se produit un conflit entre des dessins et modèles, des certificats d'auteur ou brevets de modèle industriel, ou des demandes de tels titres de protection.

Droits de l'utilisateur antérieur

Art. 27. –

1) Si l'effet d'un brevet ou d'un modèle d'utilité étendu conformément à l'article premier ou conformément à l'article 4 est limité par un droit d'utilisateur antérieur (art. 12 de la loi sur les brevets, art. 13.3) de la loi sur les modèles d'utilité, art. 13.1) de la loi sur les brevets de la République démocratique allemande), ce droit d'utilisateur antérieur s'exerce sur l'ensemble du territoire fédéral, avec les restrictions découlant de l'article 12 de la loi sur les brevets.

2) L'alinéa 1) s'applique *mutatis mutandis* lorsque les conditions de la reconnaissance d'un droit d'utilisateur antérieur sont réunies sur le territoire sur lequel le titre de protection n'avait pas d'effet jusqu'alors.

Droit de poursuivre l'utilisation

Art. 28. –

1) Le brevet ou modèle d'utilité étendu conformément à l'article premier ou à l'article 4 n'est pas opposable au tiers qui a exploité légalement l'invention, sur le territoire sur lequel le titre de protection n'avait pas d'effet jusqu'alors, après le jour déterminant pour la priorité de la demande et avant le 1^{er} juillet 1990. Ce tiers est autorisé à utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise dans ses propres ateliers ou dans ceux d'autrui, avec les restrictions découlant de l'article 12 de la loi sur les brevets, à condition que cette utilisation n'entraîne pas pour le titulaire du titre de protection, ou pour les personnes qu'il a autorisé à utiliser l'objet de son titre de protection, un préjudice substantiel injustifié, compte tenu de toutes les circonstances et des intérêts légitimes en cause.

2) Dans le cas d'un produit fabriqué à l'étranger, l'utilisateur n'a le droit de poursuivre l'utilisation en vertu de l'alinéa 1) que lorsque l'utilisation sur le territoire national a fondé des droits acquis dignes de protection dont la non-reconnaissance, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, entraînerait pour l'utilisateur des répercussions injustifiées.

3) Les alinéas 1) et 2) s'appliquent *mutatis mutandis* aux dessins et modèles, aux certificats d'auteur et brevets de modèle industriel et aux droits de protection des semi-conducteurs étendus conformément à l'article premier ou à l'article 4.

*Conflits avec des droits d'utilisation découlant de
l'article 23 de la loi sur les brevets*

Art. 29. Dans la mesure où des brevets ou demandes de brevet pour lesquels une déclaration d'offre de licence d'exploitation a été faite conformément à l'article 23 de la loi sur les brevets, ou est considérée comme ayant été faite conformément à l'article 7 de la présente loi, concordent, dans l'étendue de la protection qu'ils confèrent, avec des brevets, des demandes de brevet ou des modèles d'utilité et entrent en conflit avec eux par suite de l'extension effectuée par la présente loi, les titulaires de ces derniers brevets, demandes de brevet ou modèles d'utilité peuvent faire valoir leurs droits découlant de ces titres ou demandes de titre de protection, sans considération de la date de priorité, à l'encontre de la personne qui, en application de l'article 23.3), quatrième phrase, de la loi sur les brevets, a le droit d'exploiter l'invention. Les dispositions de l'article 28 demeurent applicables.

SOUS-SECTION 2
MARQUES ET AUTRES SIGNES DISTINCTIFS

Marques

Art. 30. –

1) Si une marque étendue au territoire visé dans l'article 3 du traité d'unification conformément à l'article premier entre en conflit par suite de cette extension avec une marque identique étendue au reste du territoire fédéral conformément à l'article 4, chacune de ces marques ne peut être utilisée, sur le territoire auquel elle a été étendue, qu'avec le consentement du titulaire de l'autre marque.

2) La marque peut néanmoins être utilisée même sans le consentement du titulaire de l'autre marque sur le territoire auquel elle a été étendue:

- 1° aux fins de publicité dans des avis officiels ou dans des communications destinées à un large cercle de personnes, lorsque la diffusion de ces avis officiels ou communications ne paraît pas pouvoir être limitée au territoire sur lequel la marque produisait ses effets jusqu'alors;
- 2° si le titulaire de la marque démontre de manière vraisemblable que, selon les dispositions de la loi sur le patrimoine, il a droit à la rétrocession de l'autre marque ou de l'entreprise à laquelle appartient l'autre marque;
- 3° dans la mesure où l'interdiction de l'utilisation de la marque sur ce territoire s'avère injustifiée eu égard à toutes les circonstances et compte tenu des intérêts légitimes en cause.

3) Dans les cas visés à l'alinéa 2)1° et 3°, le titulaire de la marque peut réclamer à la personne qui utilise l'autre marque une compensation équitable dans la mesure où l'utilisation de cette marque lui cause un préjudice anormal.

4) Si, dans le cas visé à l'alinéa 2)2°, le droit à rétrocession s'avère infondé, le titulaire de la marque a l'obligation de réparer le préjudice qui a résulté, pour le titulaire de la marque identique, du fait que la marque a été utilisée sans son consentement sur le territoire auquel elle a été étendue.

Autres signes distinctifs

Art. 31. Si des marques de produits ou de services qui ont été étendues au territoire visé à l'article 3 du traité d'unification ou au reste du territoire fédéral en vertu de la présente loi entrent en conflit par suite de cette extension avec un nom, une raison sociale, une désignation particulière d'une entreprise ou un autre

signe distinctif faisant l'objet d'un droit acquis par l'usage, les dispositions de l'article 30 s'appliquent *mutatis mutandis*.

Droit de poursuivre l'utilisation

Art. 32. L'effet d'une marque enregistrée ou d'une demande d'enregistrement de marque étendue au reste du territoire fédéral conformément à l'article 4 et qui, en application de l'article premier ou des alinéas 1) ou 2)1° de l'article 4 de la loi sur les marques, serait exclue de l'enregistrement, n'est pas opposable à la personne qui, avant le 1^{er} juillet 1990, utilisait déjà légalement un signe identique à cette marque, pour des produits ou des services identiques ou similaires, dans le reste du territoire fédéral. Cette personne a le droit d'utiliser le signe dans l'ensemble du territoire fédéral pourvu que cette utilisation n'entraîne pas, pour le titulaire de la marque ou les personnes que celui-ci a autorisé à utiliser la marque, un préjudice substantiel injustifié eu égard à toutes les circonstances et compte tenu des intérêts légitimes en cause et de l'intérêt public.

TITRE 2 TRANSFORMATION D'INDICATIONS DE PROVENANCE EN MARQUES COLLECTIVES

Transformation

Art. 33. –

1) Les indications de provenance inscrites au registre des indications de provenance et celles qui ont fait l'objet d'une demande d'inscription à ce registre sont, sur demande, transformées en marques collectives (art. 17 à 23 de la loi sur les marques) conformément aux dispositions ci-après.

2) Les indications de provenance transformées en marques collectives reçoivent dans le reste du territoire fédéral la même date de priorité que sur le territoire visé à l'article 3 du traité d'unification.

Demande de transformation

Art. 34. –

1) La demande de transformation ne peut être présentée que par les associations dotées de la personnalité juridique ou personnes morales de droit public visées à l'article 17 de la loi sur les marques.

2) La demande de transformation doit être présentée avant le 30 avril 1993. Elle est exempte de taxe. Si ce délai n'est pas respecté, il n'y a pas réintégration dans l'état antérieur.

3) Si la demande n'est pas présentée dans le délai fixé à l'alinéa 2), le droit découlant de l'inscription au registre des indications de provenance ou du dépôt de la demande d'enregistrement de l'indication de provenance s'éteint. L'extinction du droit fait l'objet d'une mention dans le registre ou dans le dossier de la demande d'enregistrement.

4) L'extinction des droits conformément à l'alinéa 3) n'empêche pas de faire valoir des droits concernant les indications de provenance en cause conformément aux prescriptions légales générales.

Application de la loi sur les marques

Art. 35. Sous réserve de dispositions contraires dans les articles suivants, la demande de transformation est considérée comme une demande de marque collective conformément aux articles 17 à 23 de la loi sur les marques.

Conflits entre des indications de provenance transformées et des marques

Art. 36. Les articles 2 et 3, 20 à 24 et 30 à 32 s'appliquent *mutatis mutandis* aux demandes de transformation des indications de provenance en marques collectives et aux indications de provenance transformées enregistrées comme marques collectives.

Caractère protégeable des indications de provenance transformées

Art. 37. Si les conditions d'enregistrement d'une marque collective sont par ailleurs remplies, la transformation en marque collective d'une indication de provenance enregistrée ou d'une demande d'enregistrement d'indication de provenance ne peut être refusée au motif qu'il ne s'agit pas d'une indication de provenance, à moins que la désignation ait perdu sa signification originale d'indication géographique et qu'elle soit perçue par les milieux commerciaux intéressés sur l'ensemble du territoire fédéral exclusivement comme un nom de produit ou comme la désignation d'un type de produit.

Droit de poursuivre l'utilisation

Art. 38. –

1) Si une indication de provenance transformée en marque collective est en conflit dans le reste du territoire fédéral avec une désignation identique, qui y était légalement utilisée avant le 1^{er} juillet 1990 en tant que désignation d'un type de produit, cette désignation pourra encore être utilisée pendant un délai de deux ans suivant l'enregistrement de la marque collective pour identifier des produits ou emballages, ou dans des annonces, tarifs, lettres d'affaires, prospectus, factures ou autres documents analogues. À l'expiration de ce délai, les produits ou emballages ou les annonces, tarifs, lettres d'affaires, prospectus, factures ou autres documents analogues pourvus de cette désignation qui subsistent pourront encore être écoulés pendant un délai supplémentaire de deux ans.

2) Si une indication de provenance transformée en marque collective entre en conflit dans le reste du territoire fédéral avec une désignation identique qui, avant le 1^{er} juillet 1990, y était utilisée légalement par une entreprise poursuivant, du point de vue de l'utilisation de cette désignation, la tradition d'une entreprise commerciale établie à l'origine sur le territoire visé à l'article 3 du traité d'unification, l'alinéa 1) s'applique *mutatis mutandis*, avec cette réserve que le délai pour la poursuite de l'utilisation selon la première phrase est fixé à 10 ans.

TITRE 3 PROCÉDURE DE CONCILIATION

Commission de conciliation

Art. 39. –

1) Dans les litiges de droit civil découlant des conflits de droits de propriété industrielle ou de droits d'utilisation étendus en application de la présente loi, chacune des parties peut à tout moment saisir la Commission de conciliation.

2) La Commission de conciliation est chargée, dans le cas d'un litige visé à l'alinéa 1), d'amener les parties à un règlement amiable.

3) La Commission de conciliation est constituée auprès de l'Office allemand des brevets. Elle peut aussi se réunir hors de son siège.

Composition de la Commission de conciliation

Art. 40. –

1) La Commission de conciliation est composée d'un président ou de son adjoint et de deux assesseurs.

2) Le président et son adjoint doivent avoir les qualifications requises par la loi allemande sur le statut de la magistrature pour l'exercice de fonctions judiciaires et avoir l'expérience des questions de

propriété industrielle. Ils sont nommés par le ministre fédéral de la justice, au début de l'année civile, pour un an.

3) Les assesseurs sont désignés par le président pour chaque litige sur la liste des assesseurs établie chaque année, pour l'année civile, par le président de l'Office allemand des brevets. La désignation se fait en accord avec les parties. Si une proposition est présentée d'un commun accord par les parties, le président doit normalement l'accepter, même si les personnes proposées ne figurent pas sur la liste.

4) Les articles 41 à 43 et 44.2) à 4) du code de procédure civile s'appliquent *mutatis mutandis* à l'exclusion et à la récusation de membres de la Commission de conciliation. Le Tribunal fédéral des brevets statue sur les demandes en récusation.

Charge honorifique; contrôle hiérarchique

Art. 41. –

1) Les membres de la Commission de conciliation exercent leurs activités à titre honorifique. Le président et son adjoint peuvent aussi être des magistrats de carrière.

2) Avant d'exercer pour la première fois leurs fonctions, le président et son adjoint font serment devant le ministre fédéral de la justice, et les assesseurs devant le président, de s'acquitter consciencieusement et impartialement de leur tâche et d'observer le secret professionnel.

3) Le contrôle hiérarchique sur la Commission de conciliation est exercé par le président, et le contrôle hiérarchique sur le président, par le ministre fédéral de la justice.

Procédure devant la Commission de conciliation

Art. 42. –

1) La Commission de conciliation est saisie par une requête écrite. La requête contient un bref exposé des faits et indique le nom et l'adresse de la partie adverse.

2) Les articles 1035 et 1036 du code de procédure civile sont applicables *mutatis mutandis* à la procédure devant la Commission de conciliation. L'article 1034.1) du code de procédure civile est applicable *mutatis mutandis*, avec cette réserve que les conseils en brevets exerçant à titre libéral, les conseils non titulaires [*Erlaubnisscheininhaber*] et, dans le cadre de l'article 156 du règlement sur les conseils en brevets, les conseils en brevets salariés d'une entreprise [*Patent-assessoren*] ne peuvent être récusés par la Commission de conciliation.

3) Par ailleurs, la Commission de conciliation fixe elle-même ses règles de procédure. Elle peut ordonner la comparution des parties.

Proposition d'accord; règlement

Art. 43. –

1) La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité. L'article 196.2) de la loi sur l'organisation judiciaire est applicable.

2) La Commission de conciliation peut soumettre par écrit une proposition d'accord aux parties. Cette proposition d'accord ne peut être publiée qu'avec l'autorisation des parties.

3) L'exécution forcée d'un règlement arrêté par la Commission de conciliation peut être obtenue, si ce règlement est consigné dans un écrit spécial et s'il est signé et daté par les membres de la Commission de conciliation qui ont participé aux débats et par les parties. L'article 797a du code de procédure civile s'applique *mutatis mutandis*.

Interruption de la prescription

Art. 44. La saisine de la Commission de conciliation interrompt la prescription de la même manière que l'introduction d'une action en justice. La prescription est interrompue jusqu'à la clôture de la procédure devant la Commission de conciliation. Si aucun règlement n'est arrêté, la Commission de conciliation fixe la date à laquelle la procédure prend fin. Le président en informe les parties. Si la Commission de conciliation est dessaisie, la prescription est considérée comme n'ayant pas été interrompue.

Coût de la procédure de conciliation

Art. 45. –

1) La requête saisissant la Commission de conciliation donne lieu au versement d'une taxe de 300 DM. Si la taxe n'est pas versée, la requête est considérée comme nulle.

2) Le règlement sur les droits couvrant les frais administratifs de l'Office allemand des brevets s'applique *mutatis mutandis* au versement de la taxe visée à l'alinéa 1) et aux autres frais.

3) La Commission de conciliation doit amener les parties à s'entendre à l'amiable sur la répartition des frais de procédure, même dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur le fond. A défaut d'accord, la Commission de conciliation décide en équité de la répartition des frais visés à l'alinéa 2); chaque partie assume par ailleurs les dépenses qu'elle a engagées.

4) Les décisions prises selon l'alinéa 2) et l'alinéa 3), troisième phrase, sont susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral des brevets. Les dispositions de la loi sur les brevets relatives à la procédure de recours sont applicables *mutatis mutandis*, à l'exception des articles 76 à 78.

Indemnités versées aux membres de la Commission de conciliation

Art. 46. Les membres honoraires de la Commission de conciliation reçoivent des indemnités conformément aux articles 2 à 5 et 9 à 11 de la loi sur les indemnités des magistrats honoraires; l'annexe I, chapitre III, partie A, section III, n°24 du traité d'unification du 31 août 1990 (BGBl. 1990 II, p. 885, 936) n'est pas applicable. Le montant des indemnités est fixé par le président de l'Office allemand des brevets. L'article 12 de la loi sur les indemnités des magistrats honoraires est applicable *mutatis mutandis*. La juridiction compétente en la matière est le Tribunal fédéral des brevets.

TITRE 4 MODIFICATION DES LOIS

Modification de la loi sur les marques

*Art. 47. ...*²

Modification de la loi sur les taxes de l'office des brevets et du tribunal des brevets

*Art. 48. ...*²

TITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Inventions de salariés

Art. 49. Les inventions qui ont été faites avant le 3 octobre 1990 dans le territoire visé à l'article 3 du traité d'unification sont régies par les dispositions de la loi sur les inventions de salariés relatives au droit à rémunération dans le cas où l'employeur se fait attribuer tous les droits sur une invention de service, dans la mesure où le droit à rémunération n'était pas né avant le 1^{er} mai 1992, ainsi que par les dispositions concernant la procédure d'arbitrage et la procédure judiciaire. Elles continuent par ailleurs d'être régies par

² Dispositions non reproduites (*N.d.l.r.*).

² Dispositions non reproduites (*N.d.l.r.*).

les dispositions jusqu'alors applicables (annexe I, chap. III, partie E, sect. II, n°1, art. 11 du traité d'unification du 31 août 1990, BGBl. 1990 II, p. 885, 962).

Procédures de médiation en instance

Art. 50. Les procédures encore en instance au 1^{er} mai 1992 auprès de la Commission de médiation de l'Office allemand des brevets pour les litiges en matière de rémunération sont reprises, en l'état, par la Commission d'arbitrage de l'Office allemand des brevets créée en vertu de la loi sur les inventions de salariés.

Procédures de recours et d'annulation en instance

Art. 51. –

1) Les procédures de recours et d'annulation qui, au 1^{er} mai 1992, sont encore en instance auprès d'une section des recours ou d'une section d'annulation de l'Office allemand des brevets sont reprises, en l'état, par le Tribunal fédéral des brevets.

2) Les procédures qui, au 1^{er} mai 1992, sont encore en instance devant une section de radiation des marques de l'Office allemand des brevets sont poursuivies par la Division des marques de l'Office allemand des brevets.

Délais

Art. 52. Si l'objet du litige est un titre de protection étendu conformément à l'article 4 ou une demande de titre de protection étendue conformément à cet article, le délai de procédure qui a commencé à courir avant le 1^{er} mai 1992 obéit aux dispositions légales jusqu'alors applicables.

Taxes

Art. 53. –

1) Les taxes afférentes à des titres et des demandes de titre de protection étendus conformément à l'article 4 qui étaient exigibles avant le 1^{er} mai 1992 doivent être versées conformément aux dispositions légales jusqu'alors applicables.

2) Si une taxe qui devient exigible le 1^{er} mai 1992 ou à une date ultérieure a déjà été versée avant cette date conformément au barème en vigueur jusqu'alors, elle est considérée comme acquittée.

Application de la loi contre la concurrence déloyale et d'autres dispositions légales

Art. 54. L'application de la loi contre la concurrence déloyale et des dispositions légales générales sur l'acquisition ou l'exercice des droits, et en particulier sur l'abus de droit, n'est pas affectée par les dispositions de la présente loi.

Entrée en vigueur

Art. 55. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant sa publication.
