

Loi de 1996 portant modification du droit des marques^{*} (du 19 juillet 1996)

TABLE DES MATIÈRES**

	<i>Article</i>
Modification de la loi sur les marques [<i>Markengesetz</i>].....	1 ^{er}
Modification de la loi sur l'organisation judiciaire [<i>Gerichtsverfassungsgesetz</i>]	2
Modification du code de procédure pénale [<i>Istrafprozeßordnung</i>]	3
Modification de la loi sur les taxes relatives aux brevets [<i>Patentgebührengesetz</i>].....	4
Modification de la loi sur le droit d'auteur [<i>Urheberrechtsgesetz</i>].....	5
Entrée en vigueur	6

Modification de la loi sur les marques [Markengesetz]

Art. premier.

La loi sur les marques du 25 octobre 1994 (BGBl. I, p. 3082, 1995 I, p. 156) est modifiée comme suit:

1. L'alinéa 4) de l'article 27 est modifié comme suit:

«4) Si la transmission du droit ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, une taxe doit être payée, conformément au barème, au moment du dépôt de la demande d'inscription de la transmission du droit. Si la taxe n'est pas payée, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Les dispositions sur la division de l'enregistrement s'appliquent par ailleurs *mutatis mutandis*, à l'exception des alinéas 2) et 3), première à troisième phrases, de l'article 46.»
2. L'alinéa 3) de l'article 29 est modifié comme suit:

«3) Si le droit découlant de l'enregistrement d'une marque est compris dans une procédure de redressement judiciaire, il est inscrit au registre sur demande de l'administrateur judiciaire ou du tribunal compétent. En cas d'administration autonome (article 270 de l'ordonnance sur le redressement judiciaire [*Insolvenzordnung*]), l'administrateur désigné dans le cadre de la procédure [*Sachwalter*] remplace l'administrateur judiciaire.»
3. À l'alinéa 1) de l'article 65, au chiffre 7, après l'expression «procédure de consultation des dossiers», le mot «et» est remplacé par une virgule. Après le membre de phrase «la procédure relative à la protection des marques ayant fait l'objet d'un enregistrement international» est ajouté le membre de phrase suivant: «et la procédure de transformation des marques communautaires».
4. Dans le titre 5 sont ajoutés un point-virgule et les mots «marques communautaires».

* *Titre allemand:* Markenrechtsänderungsgesetz 1996.

Entrée en vigueur: 25 juillet 1996, à l'exception du chiffre 2 de l'article premier, qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 1999.

Source: Bundesgesetzblatt I, n° 36, du 24 juillet 1996, p. 1014 et suiv.

Note: traduction du Bureau international de l'OMPI.

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

5. Après l'article 125 est ajoutée la section suivante:

«Section 3 Marques communautaires

Dépôt d'une demande de marque communautaire auprès de l'Office des brevets

Art. 125a.

Lorsqu'une demande de marque communautaire est déposée auprès de l'Office des brevets en vertu de l'article 25.1b) du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (J.O.C.E., n° L 11, p. 1), l'Office des brevets indique la date de réception sur la demande et, sans procéder à aucun examen, la transmet sans délai à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Application des dispositions de la présente loi

Art. 125b.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent, dans les cas prévus ci-après, aux marques qui ont été demandées ou enregistrées en vertu du règlement du Conseil sur la marque communautaire:

1. Aux fins de l'application de l'article 9 (motifs relatifs de refus de la protection), les marques communautaires demandées ou enregistrées antérieurement sont assimilées aux marques demandées ou enregistrées en vertu de la présente loi, à cette réserve près que la notoriété dans le pays au sens du chiffre 3 de l'article 9.1) de la loi sur les marques est remplacée par la renommée dans la Communauté au sens de l'article 9.1)c), deuxième phrase, du règlement du Conseil sur la marque communautaire.
2. Le titulaire d'une marque communautaire enregistrée jouit, outre des droits prévus aux articles à 11 du règlement du Conseil sur la marque communautaire, des mêmes droits à réparation pour préjudice à la marque (article 14.6) et 7)), à la destruction (article 18) et à l'obligation de renseignement (article 19) que le titulaire d'une marque enregistrée en vertu de la présente loi.
3. Lorsqu'une personne fait valoir les droits découlant d'une marque communautaire enregistrée à l'encontre de l'utilisation d'une marque enregistrée ultérieurement en vertu de la présente loi, l'article 21.1) (forclusion) s'applique *mutatis mutandis*.
4. En cas d'opposition à l'enregistrement d'une marque (article 42) sur la base de l'existence d'une marque communautaire enregistrée antérieurement, l'article 43.1) (commencement de la preuve de l'utilisation de la marque) s'applique *mutatis mutandis*, à cette réserve près que l'usage de la marque communautaire antérieure (article 15 du règlement du Conseil sur la marque communautaire) remplace l'usage de la marque antérieure (article 26).
5. Lorsqu'une demande de radiation de l'enregistrement d'une marque (article 51.1)) est déposée sur la base de l'existence d'une marque communautaire enregistrée antérieurement,

- a) l'article 51.2), première phrase (forclusion) s'applique *mutatis mutandis*, et
 - b) l'article 55.3) (preuve de l'usage de la marque) s'applique *mutatis mutandis*, à cette réserve près que l'usage de la marque antérieure (article 26) est remplacé par l'usage de la marque communautaire (article 15 du règlement du Conseil sur la marque communautaire).
6. La saisie de produits à l'importation ou à l'exportation peut être demandée par les titulaires de marques communautaires enregistrées de la même façon que par les titulaires de marques enregistrées en vertu de la présente loi. Les articles 146 à 149 s'appliquent *mutatis mutandis*.

Invalidation ultérieure de l'enregistrement d'une marque

Art. 125c. —

1) Lorsqu'une personne, conformément aux articles 34 ou 35 du règlement du Conseil sur la marque communautaire, a revendiqué l'ancienneté d'une marque inscrite au registre de l'Office des brevets par rapport à une marque communautaire demandée ou enregistrée, et que la marque inscrite au registre de l'Office des brevets a été radiée parce que la durée de protection n'a pas été prolongée conformément à l'article 47.6) ou parce qu'il y a eu renonciation en vertu de l'article 48.1), l'enregistrement de la marque peut être invalidé ultérieurement, sur demande, pour déchéance ou nullité.

2) L'invalidation est soumise aux mêmes conditions que la radiation pour déchéance ou nullité. Toutefois, la déchéance en vertu de l'article 49.1) ne peut être considérée comme une cause d'invalidation d'une marque que lorsque les conditions de radiation prévues à cet article étaient déjà toutes réunies à la date à laquelle la marque a été radiée pour non-prolongation de la durée de protection ou pour renonciation.

3) La procédure d'invalidation de l'enregistrement d'une marque est régie par les dispositions relatives à la radiation d'une marque enregistrée, à cette réserve près que l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement de la marque.

Transformation des marques communautaires

Art. 125d. —

1) Lorsqu'une requête en transformation d'une marque communautaire demandée ou enregistrée est déposée auprès de l'Office des brevets conformément à l'article 109.3) du règlement du Conseil sur la marque communautaire, le déposant dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête en transformation pour acquitter la taxe prévue au barème. Lorsque la transformation porte sur des produits ou des services relevant de plus de trois classes de la classification des produits et des services, une taxe doit être acquittée pour chaque classe supplémentaire conformément au barème. Lorsque la taxe n'est pas payée dans le délai, la requête en transformation est réputée ne pas avoir été déposée.

2) L'Office des brevets vérifie que la requête en transformation est conforme à l'article 108.2) du règlement du Conseil sur la marque communautaire. À défaut, la requête est rejetée.

3) Lorsque la requête en transformation porte sur une marque qui n'a pas encore été enregistrée en tant que marque communautaire, la requête en transformation est traitée comme une demande d'inscription d'une marque au registre de l'Office des brevets, à cette réserve près que la date de dépôt au sens de l'article 33.1) est remplacée par la date de dépôt de la marque communautaire au sens de l'article 27 du règlement du Conseil sur la marque communautaire, ou par la date de la priorité revendiquée pour la marque communautaire. Lorsque, pour une demande de marque communautaire, l'ancienneté d'une marque inscrite au registre de l'Office des brevets est revendiquée conformément à l'article 34 du règlement du Conseil sur la marque communautaire, cette ancienneté remplace la date prévue à la première phrase.

4) Lorsque la requête en transformation porte sur une marque qui a déjà été enregistrée en tant que marque communautaire, l'Office des brevets inscrit sans délai la marque au registre conformément à l'article 41, sans examen et en maintenant son ancienneté. Il ne peut être fait opposition à l'enregistrement.

5) Les dispositions de la présente loi relatives aux demandes d'enregistrement de marques s'appliquent par ailleurs aux requêtes en transformation.

Tribunaux des marques communautaires; litiges en matière de marques communautaires

Art. 125e. —

1) Pour toutes les actions pour lesquelles le règlement du Conseil sur la marque communautaire attribue compétence aux tribunaux des marques communautaires au sens de son article 91.1) (litiges en matière de marques communautaires), les tribunaux de grande instance [*Landgerichte*] ont compétence exclusive en tant que tribunaux des marques communautaires de première instance, quel que soit le montant en litige.

2) Le tribunal des marques communautaires de deuxième instance est la Cour d'appel [*Oberlandesgericht*], dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal des marques communautaires de première instance.

3) Le gouvernement des Länder peut, par voie d'ordonnance, attribuer à un seul tribunal les litiges en matière de marques communautaires relevant de la compétence de plusieurs tribunaux des marques communautaires. Le gouvernement des Länder peut, par voie d'ordonnance, déléguer ses pouvoirs au ministère de la justice des Länder.

4) Les Länder peuvent convenir de transférer, en partie ou en totalité, les attributions des tribunaux des marques communautaires d'un Land au tribunal compétent d'un autre Land.

5) Les alinéas 3) à 5) de l'article 140 s'appliquent *mutatis mutandis* aux procédures devant les tribunaux des marques communautaires.

Information de la commission

Art. 125f.

Le Ministère fédéral de la justice communique à la Commission des Communautés européennes la liste des tribunaux des marques communautaires de première et de deuxième instances et lui signale aussi toute modification concernant le nombre, l'appellation ou la compétence territoriale de ces tribunaux.

Compétence territoriale des tribunaux des marques communautaires

Art. 125g.

Si, en vertu de l'article 93 du règlement du Conseil sur la marque communautaire, les tribunaux allemands des marques communautaires ont compétence internationale, les dispositions qui s'appliqueraient s'il s'agissait d'une demande d'enregistrement de marque déposée auprès de l'Office des brevets ou d'une marque inscrite au registre de l'Office des brevets s'appliquent *mutatis mutandis* à la compétence territoriale de ces tribunaux. Lorsque ces dispositions ne permettent pas d'établir la compétence, le tribunal qui a la compétence territoriale est celui du domicile du demandeur.

Procédure de redressement judiciaire

Art. 125h. —

1) Lorsque le tribunal chargé de la procédure de redressement judiciaire a connaissance du fait que l'actif de l'entreprise en redressement judiciaire comprend une marque communautaire demandée ou enregistrée, il demande à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) d'inscrire immédiatement au registre des marques communautaires ou, s'agissant d'une demande d'enregistrement, au dossier de la demande, la mention des actes suivants:

1. l'ouverture de la procédure et, si elle n'y est pas déjà mentionnée, l'ordonnance restreignant le droit de disposition,
2. la libération ou l'aliénation de la marque communautaire ou de la demande d'enregistrement de marque communautaire,
3. la clôture définitive de la procédure,
4. l'annulation définitive de la procédure lorsque le débiteur a été mis sous observation, mais seulement à l'issue de la période d'observation, et l'annulation de la restriction du droit de disposition.

2) L'inscription au registre des marques communautaires ou au dossier de la demande d'enregistrement de marque communautaire peut aussi être demandée par l'administrateur judiciaire. En cas d'administration autonome (article 270 de l'ordonnance sur le redressement judiciaire), l'administrateur désigné dans le cadre de la procédure remplace l'administrateur judiciaire.»

6. L'article 143 est modifié comme suit:

a) L'alinéa 1a) suivant est ajouté:

«1a) Est passible de la même sanction toute personne qui porte atteinte aux droits dont jouit le titulaire d'une marque protégée en vertu de la législation de la Communauté européenne dans la mesure où une ordonnance au sens de l'alinéa 7) renvoie à cette disposition pour une atteinte déterminée.»

b) À l'alinéa 4), les mots «à l'alinéa 1)» sont remplacés par les mots «aux alinéas 1) et 1a)».

c) L'alinéa 7) suivant est ajouté:

«7) Le Ministère fédéral de la justice a le pouvoir de définir, par voie d'ordonnance et sans l'approbation du Bundesrat, les atteintes constituant un acte punissable au sens de l'alinéa 1a) dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection des marques en vertu de la législation de la Communauté européenne.»

7. L'alinéa 1) de l'article 144 est modifié comme suit:

a) au chiffre 1, les mots «éventuellement en liaison avec l'article 127.4)» sont remplacés par les mots «éventuellement en liaison, respectivement, avec l'article 127.4) ou avec une ordonnance prise en vertu de l'article 137.1)».

b) au chiffre 2, après «l'article 127.4)» sont ajoutés les mots «ou avec une ordonnance prise en vertu de l'article 137.1)».

8. À l'alinéa premier de l'article 146, dans la première phrase, les mots «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)» sont remplacés par les mots «règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (J.O.C.E., n° L 341, p. 8)».

9. Dans le titre de l'article 150, «règlement (CEE) n°3842/86» est remplacé par «règlement (CE) n° 3295/94».

10. L'article 165 suivant est ajouté:

«Disposition transitoire découlant de la réforme de la législation sur le redressement judiciaire

Art. 165.

Les dispositions de l'article 125h s'appliquent jusqu'au 1^{er} janvier 1999, à la réserve près que 'procédure de redressement judiciaire' est remplacé par 'procédure de faillite', 'tribunal chargé de la procédure de redressement judiciaire' par 'tribunal chargé du règlement de la faillite', 'actif de l'entreprise en redressement judiciaire' par 'inventaire de la faillite' et 'administrateur judiciaire' par 'syndic de faillite'.

Modification de la loi sur l'organisation judiciaire [Gerichtsverfassungsgesetz]¹

Art. 2.

Au n° 4.c) de l'article 95.1) de la loi sur l'organisation judiciaire, dans la version publiée le 9 mai 1975 (BGBl. I, p. 1077), modifiée pour la dernière fois par l'article 2 de la loi du 16 juin 1995 (BGBl. I, p. 818), les mots «*der Warenbezeichnungen, Muster und Modelle*» («des marques, dessins et modèles») sont remplacés par les mots «*der Marken und sonstigen Kennzeichen sowie der Muster und Modelle*» («des marques et autres signes distinctifs ainsi que des dessins et modèles»).

¹ Ce texte n'a pas été traduit en français (N.d.l.r.).

*Modification du code de procédure pénale [Strafprozeßordnung]*¹

Art. 3.

Au n° 8 de l'article 374.1) du code de procédure pénale, dans la version publiée le 7 avril 1987 (BGBl. I, p. 1074 et 1319), modifiée pour la dernière fois par l'article 9.2) de la loi du 21 août 1995 (BGBl. I, p. 1050), les mots «et la)» sont ajoutés après les mots «article 143.1)».

*Modification de la loi sur les taxes relatives aux brevets [Patentgebührengesetz]*¹

Art. 4.

L'annexe de l'article premier (barème des taxes) de la loi sur les taxes relatives aux brevets du 18 août 1976 (BGBl. I, p. 2188), modifiée pour la dernière fois par l'article 20 de la loi du 25 octobre 1994 (BGBl. I, p. 3082), est modifiée comme suit:

1. Aux n°s 131700 et 133400, les mots «*oder Teilübertragung*» («ou transfert partiel») sont ajoutés après le mot «*Teilung*» («division»).
2. Dans le titre précédant le n° 135100 sont ajoutés les mots «*oder einer Gemeinschaftsmarke*» («ou d'une marque communautaire»).
3. Aux n°s 135100 à 135300, «article 125d.1)» est ajouté après «article 125.2)».

Modification de la loi sur le droit d'auteur [Urheberrechtsgesetz]

Art. 5.

L'article 111a de la loi sur le droit d'auteur du 9 septembre 1965 (BGBl. I, p. 1273), modifié pour la dernière fois par l'article premier de la loi du 23 juin 1995 (BGBl. I, p. 842), est modifié comme suit:

1. À l'alinéa 1), après les mots «l'administration des douanes» sont ajoutés les mots «, sous réserve de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (J.O.C.E., n° L 341, p. 8), dans la version en vigueur au moment considéré,».
2. L'alinéa 8) suivant est ajouté:
«8) Les alinéas 1) à 7) s'appliquent *mutatis mutandis* aux procédures prévues par le règlement (CE) n° 3295/94, sauf disposition contraire de celui-ci.»

Entrée en vigueur

Art. 6. —

- 1) L'article premier, chiffre 2, de la présente loi entrera en vigueur le 1^{er} janvier 1999.
- 2) Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le lendemain de la promulgation de celle-ci.

¹ Ce texte n'a pas été traduit en français (*N.d.l.r.*).

¹ Ce texte n'a pas été traduit en français (*N.d.l.r.*).