

Loi de 1994 sur les marques^{*}

TABLE DES MATIÈRES

Première partie Marques enregistrés

Introduction

Article

- [1er.](#) Marques
- [2.](#) Marques enregistrées

Motifs de refus à l'enregistrement

- [3.](#) Motifs absolus de refus à l'enregistrement
- [4.](#) Emblèmes spécialement protégés
- [5.](#) Motifs relatifs de refus à l'enregistrement
- [6.](#) Sens de l'expression «marque antérieure»
- [7.](#) Invocation de motifs relatifs en cas d'usage simultané honnête
- [8.](#) Pouvoir d'exiger que des motifs relatifs soient invoqués dans une procédure d'opposition

Effets d'une marque enregistrée

- [9.](#) Droits conférés par une marque enregistrée
- [10.](#) Contrefaçon d'une marque enregistrée
- [11.](#) Limites des effets d'une marque enregistrée
- [12.](#) Epuisement des droits conférés par une marque enregistrée
- [13.](#) L'enregistrement peut faire l'objet d'une renonciation ou d'une limitation

Procédures pour contrefaçon

^{*} *Titre anglais:* Trade Marks Act 1994.

Entrée en vigueur: 31 octobre 1994.

Source: communication des autorités britanniques.

Note: traduction du Bureau international de l'OMPI.

- [14.](#) Action en contrefaçon
- [15.](#) Ordonnance visant à faire effacer, etc., le signe constitutif du délit
- [16.](#) Ordonnance tendant à la remise de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon
- [17.](#) Sens des termes «produits, matériel ou articles de contrefaçon»
- [18.](#) Remise de produits, etc., de contrefaçon: forclusion
- [19.](#) Ordonnance relative à l'affectation de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon
- [20.](#) Compétence des sheriff courts ou des tribunaux de comté (county courts) en Irlande du Nord
- [21.](#) Réparation pour menaces non fondées de procédure en contrefaçon

La marque enregistrée comme objet de propriété

- [22.](#) Nature de la marque enregistrée
- [23.](#) Copropriété d'une marque enregistrée
- [24.](#) Cession, etc., d'une marque enregistrée
- [25.](#) Enregistrement de transactions relatives à une marque enregistrée
- [26.](#) Fidéicommiss (*trusts*) et *equities*
- [27.](#) Demande d'enregistrement d'une marque en tant qu'objet de propriété

Licence

- [28.](#) Concession d'une licence de marque enregistrée
- [29.](#) Licences exclusives
- [30.](#) Dispositions générales relatives aux droits des titulaires de licences en cas de contrefaçon
- [31.](#) Le titulaire d'une licence exclusive a les mêmes droits et moyens de recours qu'un cessionnaire

Demande d'enregistrement d'une marque

- [32.](#) Demande d'enregistrement

- [33.](#) Date de dépôt
- [34.](#) Classement des marques

Priorité

- [35.](#) Revendication de la priorité d'une demande conventionnelle
- [36.](#) Revendication de priorité sur la base d'une autre demande appropriée déposée hors du Royaume-Uni

Procédure d'enregistrement

- [37.](#) Examen de la demande
- [38.](#) Publication, procédure d'opposition et observations
- [39.](#) Retrait, limitation ou modification d'une demande
- [40.](#) Enregistrement
- [41.](#) Enregistrement: dispositions supplémentaires

Durée, renouvellement et modification de la marque enregistrée

- [42.](#) Durée de l'enregistrement
- [43.](#) Renouvellement de l'enregistrement
- [44.](#) Modification d'une marque enregistrée

Renonciation, déchéance et nullité

- [45.](#) Renonciation à une marque enregistrée
- [46.](#) Déchéance des droits sur une marque enregistrée
- [47.](#) Causes de nullité de l'enregistrement
- [48.](#) Effet d'une tolérance

Marques collectives

- [49.](#) Marques collectives

Marques de certification

- [50.](#) Marques de certification

Marques communautaires

- [51.](#) Sens de l'expression «marque communautaire»
- [52.](#) Pouvoir de prendre des dispositions en relation avec le règlement sur la marque communautaire

Le Protocole de Madrid: enregistrement international

- [53.](#) Le Protocole de Madrid
- [54.](#) Pouvoir d'édicter des dispositions donnant effet au Protocole de Madrid

La Convention de Paris: dispositions supplémentaires

- [55.](#) La Convention de Paris
- [56.](#) Protection des marques notoirement connues: article 6bis
- [57.](#) Emblèmes nationaux, etc., de pays conventionnels: article 6ter
- [58.](#) Emblèmes, etc., de certaines organisations internationales: article 6ter
- [59.](#) Notification en vertu de l'article 6ter de la convention
- [60.](#) Actes d'un agent ou d'un représentant: article 6septies

Dispositions diverses

- [61.](#) Droit de timbre

TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

Le directeur de l'enregistrement

- [62.](#) Le directeur de l'enregistrement

Le registre

- [63.](#) Le registre
- [64.](#) Rectification ou correction du registre
- [65.](#) Adaptation des inscriptions en fonction d'une nouvelle classification

Compétences et fonctions du directeur de l'enregistrement

- [66.](#) Pouvoir d'exiger l'utilisation de formulaires
- [67.](#) Renseignements concernant les demandes et les marques enregistrées
- [68.](#) Frais et dépens et caution pour les frais et dépens
- [69.](#) Preuve dans le cadre des procédures engagées par-devant le directeur de l'enregistrement
- [70.](#) Irresponsabilité en ce qui concerne les actes officiels
- [71.](#) Rapport annuel du directeur de l'enregistrement

Procédures judiciaires et recours

- [72.](#) L'enregistrement constitue un commencement de preuve de la validité
- [73.](#) Certificat de validité d'un enregistrement contesté
- [74.](#) Comparution du directeur de l'enregistrement dans des procédures relatives au registre
- [75.](#) Le tribunal
- [76.](#) Recours contre les décisions du directeur de l'enregistrement
- [77.](#) Personnes désignées pour statuer sur des recours

Règles, taxes, heures ouvrables, etc.

- [78.](#) Compétence du ministre pour édicter des règles
- [79.](#) Taxes
- [80.](#) Heures ouvrables et jours ouvrables
- [81.](#) Le journal des marques

Agents de marques

- [82.](#) Reconnaissance de la qualité d'agent
- [83.](#) Registre des agents de marques

[84.](#) Interdiction de présenter des personnes non inscrites au registre comme étant des agents de marques agréés

[85.](#) Pouvoir de prescrire les conditions, etc., que doivent remplir les sociétés de personnes et les personnes morales comprenant des associés habilités et des associés non habilités

[86.](#) Usage de l'expression «conseil en marques»

[87.](#) Exemption de l'obligation de divulgation pour les communications avec des agents de marque agréés

[88.](#) Pouvoir du directeur de l'enregistrement de refuser de traiter avec certains agents

Importation de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon

[89.](#) Possibilité de considérer les produits, le matériel ou les articles de contrefaçon comme des marchandises interdites

[90.](#) Pouvoir réglementaire des commissaires des douanes et des contributions indirectes

[91.](#) Pouvoir réglementaire des commissaires des douanes et des contributions indirectes de divulguer des renseignements

Délits

[92.](#) Usage non autorisé d'une marque, etc., pour des produits

[93.](#) Fonctions d'exécution d'un service local des poids et mesures

[94.](#) Falsification du registre, etc.

[95.](#) Allusion fallacieuse tendant à faire croire qu'une marque est enregistrée

[96.](#) Dispositions supplémentaires relatives aux procédures en forme simplifiée en Ecosse

Confiscation des produits, etc., de contrefaçon

[97.](#) Confiscation: Angleterre et pays de Galles ou Irlande du Nord

[98.](#) Confiscation: Ecosse

QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES ET GENERALES

Dispositions diverses

- [99.](#) Usage non autorisé des armoiries royales, etc.
- [100.](#) Preuve de l'usage de la marque
- [101.](#) Délits commis par des sociétés de personnes et des personnes morales

Interprétation

- [102.](#) Adaptation d'expressions pour l'Ecosse
- [103.](#) Définitions annexes
- [104.](#) Index des termes faisant l'objet d'une définition

Autres dispositions générales

- [105.](#) Dispositions transitoires
- [106.](#) Modifications et abrogations découlant de la présente loi
- [107.](#) Eaux territoriales et plateau continental
- [108.](#) Champ d'application
- [109.](#) Entrée en vigueur
- [110.](#) Titre abrégé

ANNEXES

- Première annexe — Marques collectives
- Deuxième annexe — Marques de certification
- Troisième annexe — Dispositions transitoires
- Quatrième annexe — Modifications consécutives à la loi
- Cinquième annexe — Abrogations¹

Première partie

Marques enregistrées

Introduction

(Marques)

¹ Non reproduite ici (*N.d.l.r.*).

1. — 1) Dans la présente loi, on entend par «marque» tout signe susceptible d'une représentation graphique propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Peuvent constituer des marques notamment les mots (y compris les noms de personnes), les dessins, les lettres, les chiffres ou la forme du produit ou de son conditionnement.

2) Dans la présente loi, toute référence à une marque doit aussi être interprétée, sauf si le contexte exige une interprétation différente, comme une référence à une marque collective (voir [l'article 49](#)) ou à une marque de certification (voir [l'article 50](#)).

(Marques enregistrées)

2. — 1) Une marque enregistrée constitue un droit de propriété obtenu au moyen de l'enregistrement de la marque en vertu de la présente loi et le propriétaire d'une marque enregistrée a les droits et les moyens de recours prévus par la présente loi.

2) Il ne peut être engagé de procédure tendant à empêcher la contrefaçon d'une marque non enregistrée en tant que telle ou à obtenir des dommages-intérêts au titre de cette contrefaçon; toutefois, aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte aux dispositions législatives en matière de *passing off*.

Motifs de refus à l'enregistrement

(Motifs absolus de refus à l'enregistrement)

3. — 1) Sont refusés à l'enregistrement:

- a) les signes qui ne satisfont pas aux conditions prévues à [l'article 1](#),
- b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif,
- c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production des produits ou de la prestation des services, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci,
- d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce,

étant entendu qu'une marque n'est pas refusée à l'enregistrement en vertu du [sous-alinéa b\), c\) ou d\)](#) ci-dessus si, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement, elle a effectivement acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait.

2) Un signe n'est pas enregistré comme marque s'il est constitué exclusivement:

- a) par la forme imposée par la nature même du produit,
- b) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou
- c) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

3) Une marque est refusée à l'enregistrement si

- a) elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou si
- b) elle est de nature à tromper le public (par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service).

4) Une marque est refusée à l'enregistrement si son usage est interdit au Royaume-Uni en vertu d'une disposition législative ou d'une règle de droit de ce pays ou en vertu de toute disposition du droit communautaire, ou dans la mesure où son usage est ainsi interdit.

5) Une marque est refusée à l'enregistrement dans les cas indiqués ou visés à [l'article 4](#) (emblèmes spécialement protégés).

6) Une marque est refusée à l'enregistrement si la demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi ou dans la mesure où tel est le cas.

(Emblèmes spécialement protégés)

4. — 1) Une marque qui se compose, en tout ou en partie,

- a) des armoiries royales, ou de l'une quelconque des principales composantes de ces armoiries, ou de tout insigne ou élément ressemblant aux armoiries royales ou à l'une quelconque desdites composantes au point de risquer d'être pris pour elles.
- b) d'une représentation de la couronne royale ou de l'un quelconque des drapeaux royaux,
- c) d'une représentation de Sa Majesté ou de l'un des membres de la famille royale, ou d'une imitation trompeuse de celle-ci,
- d) de mots, de lettres ou de dessins risquant de conduire des personnes à penser que le déposant bénéficie actuellement ou a récemment bénéficié du patronage de la Couronne ou de son autorisation,

est refusée à l'enregistrement sauf s'il apparaît au directeur de l'enregistrement que l'autorisation correspondante a été donnée par Sa Majesté ou, le cas échéant, le membre compétent de la famille royale ou au nom de l'un ou de l'autre.

2) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, de la représentation

- a) du drapeau national du Royaume-Uni (appelé couramment *Union Jack*) ou
- b) du drapeau de l'Angleterre, du pays de Galles, de l'Ecosse, de l'Irlande du Nord ou de l'île de Man,

est refusée à l'enregistrement s'il apparaît au directeur de l'enregistrement que l'usage de la marque induirait en erreur ou constituerait une grave offense.

Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions indiquant les drapeaux auxquels s'applique le [sous-alinéa b\)](#).

3) Une marque est refusée à l'enregistrement dans les cas indiqués à [l'article 57](#) (emblèmes nationaux, etc., de pays conventionnels) ou à [l'article 58](#) (emblèmes, etc., de certaines organisations internationales).

4) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions interdisant, dans les cas prescrits, l'enregistrement d'une marque qui se compose, en tout ou en partie,

- a) d'armes auxquelles une personne a droit après qu'elles lui ont été octroyées par la Couronne ou
- b) d'insignes qui ressemblent à ces armes au point de pouvoir être pris pour elles,

sauf s'il apparaît au directeur de l'enregistrement que l'autorisation a été donnée par ladite personne ou au nom de cette dernière.

Lorsqu'une marque de ce genre est enregistrée, aucune disposition de la présente loi n'est interprétée comme autorisant son usage d'une façon qui soit contraire aux règles héraldiques.

(Motifs relatifs de refus à l'enregistrement)

5. — 1) Une marque est refusée à l'enregistrement si elle est identique à une marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels la marque fait l'objet d'une demande d'enregistrement sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.

2) Une marque est refusée à l'enregistrement si,

- a) parce qu'elle est identique à une marque antérieure et qu'elle doit être enregistrée pour des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ou
- b) parce qu'elle est similaire à une marque antérieure et qu'elle doit être enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée,

il existe un risque de confusion de la part du public, ce risque comprenant le risque d'association avec la marque antérieure.

3) Une marque qui

- a) est identique ou similaire à une marque antérieure et
- b) est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée est refusée à l'enregistrement lorsque, ou dans la mesure où, la marque antérieure jouit d'une renommée au Royaume-Uni (ou, dans le cas d'une marque communautaire, dans la Communauté européenne) et que l'usage sans juste motif de la marque ultérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

4) Une marque est refusée à l'enregistrement lorsque, ou dans la mesure où, son usage au Royaume-Uni risque d'être empêché

- a) en vertu d'une règle de droit (en particulier, de la législation en matière de *passing off*) protégeant une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la pratique du commerce, ou
- b) en vertu d'un droit antérieur autre que les droits visés aux [alinéas 1\) à 3\)](#) ou au [sous-alinéa a\)](#) ci-dessus, en particulier en vertu de la législation relative au droit d'auteur, au droit de modèle ou aux dessins et modèles enregistrés.

Toute personne ainsi habilitée à empêcher l'usage d'une marque est appelée, dans la présente loi, titulaire d'un «droit antérieur» par rapport à la marque.

5) Rien, dans le présent article, n'empêche l'enregistrement d'une marque lorsque le propriétaire de la marque antérieure ou le titulaire de tout autre droit antérieur autorise l'enregistrement.

(Sens de l'expression «marque antérieure»)

6. — 1) Dans la présente loi, on entend par «marque antérieure»

- a) une marque enregistrée, une marque internationale (UK) ou une marque communautaire à laquelle correspond une date de dépôt de demande d'enregistrement antérieure à celle de la marque en question, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques,
- b) une marque communautaire dont l'ancienneté peut être valablement revendiquée sur la base d'une marque enregistrée antérieure ou d'une marque internationale (UK), ou
- c) une marque qui, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque en question ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement, peut être protégée au titre de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue.

2) Dans la présente loi, l'expression «marque antérieure» désigne aussi une marque pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée et qui constituerait une marque antérieure au sens de [l'alinéa 1\)a\)](#) ou [b\)](#), sous réserve de son enregistrement.

3) Une marque visée à [l'alinéa 1\)a\)](#) ou [b\)](#) dont l'enregistrement a expiré continue d'être prise en considération en vue de déterminer si une marque postérieure peut être enregistrée pendant une année à compter de la date d'expiration, sauf si le directeur de l'enregistrement est convaincu que la marque n'a pas été utilisée de bonne foi pendant les deux années précédant immédiatement l'expiration de l'enregistrement.

(Invocation de motifs relatifs en cas d'usage simultané honnête)

7. — 1) Le présent article est applicable lorsque, au moment du dépôt d'une demande d'enregistrement de marque, il apparaît au directeur de l'enregistrement

- a) qu'il existe une marque antérieure à l'égard de laquelle les conditions énoncées à [l'article 5.1\), 2\)](#) ou [3\)](#) s'appliquent ou

- b) qu'il existe un droit antérieur à l'égard duquel la condition énoncée à [l'article 5.4](#) est remplie,

mais que le déposant démontre, de façon convaincante pour le directeur de l'enregistrement, que la marque pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée fait l'objet d'un usage simultané honnête.

2) Dans ce cas, le directeur de l'enregistrement ne rejette pas la demande du fait de l'existence d'une marque antérieure ou d'un autre droit antérieur, sauf en cas d'objection fondée sur ce motif formulée dans le cadre d'une procédure d'opposition par le propriétaire de cette marque antérieure ou le titulaire de ce droit antérieur.

3) Aux fins du présent article, on entend par «usage simultané honnête» l'usage d'une marque qui est fait au Royaume-Uni, par le déposant ou avec l'autorisation de ce dernier, et qui aurait constitué un usage simultané honnête au sens de [l'article 12.2](#) de la Loi de 1938 sur les marques.

4) Aucune disposition du présent article ne remet en cause

- a) le refus à l'enregistrement pour les motifs mentionnés à [l'article 3](#) (motifs absolus de refus) ou
- b) le dépôt d'une demande en déclaration de nullité en vertu de [l'article 47.2](#) (demande formulée sur la base de motifs relatifs si l'enregistrement n'a pas été autorisé).

5) Le présent article n'est pas applicable pendant la durée d'application d'une ordonnance édictée en vertu de [l'article 8](#) ci-après.

(Pouvoir d'exiger que des motifs relatifs soient invoqués dans une procédure d'opposition)

8. — 1) Le ministre peut prévoir par voie d'ordonnance qu'une marque ne doit pas être refusée à l'enregistrement pour un motif mentionné à [l'article 5](#) (motifs relatifs de refus) sauf si une objection est formulée pour un de ces motifs dans le cadre d'une procédure d'opposition par le propriétaire d'une marque antérieure ou le titulaire d'un autre droit antérieur.

2) L'ordonnance peut énoncer toutes les dispositions en découlant qui semblent appropriées au ministre

- a) en ce qui concerne la réalisation par le directeur de l'enregistrement de recherches relatives à des marques antérieures et
- b) en ce qui concerne les personnes qui peuvent déposer une demande de déclaration de nullité aux motifs indiqués à [l'article 47.2](#) (motifs relatifs).

3) Une ordonnance énonçant les dispositions visées à [l'alinéa 2\)a](#)) peut prescrire que la partie de [l'article 37](#) (examen de la demande) qui exige la réalisation d'une recherche cesse d'avoir effet.

4) Une ordonnance énonçant les dispositions visées à [l'alinéa 2\)b](#)) peut prescrire que la partie de [l'article 47.3](#) qui prévoit que toute personne peut présenter une demande de déclaration de nullité déploie ses effets sous réserve des dispositions de l'ordonnance.

5) Les ordonnances prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires et aucune ordonnance n'est édictée tant qu'un projet de texte correspondant n'a pas été déposé devant chaque chambre du Parlement et n'a pas été approuvé en vertu d'une résolution de l'une et l'autre chambres.

Aucun projet d'ordonnance énonçant des dispositions visées à [l'alinéa 1\)](#) n'est déposé devant le Parlement avant la fin d'une période de 10 ans commençant le jour où des demandes de marque communautaire peuvent commencer à être déposées selon le règlement sur la marque communautaire.

6) Une ordonnance édictée en vertu du présent article peut énoncer les dispositions transitoires qui semblent appropriées au ministre.

Effets d'une marque enregistrée

(Droits conférés par une marque enregistrée)

9. — 1) Le propriétaire d'une marque enregistrée a des droits exclusifs sur la marque; il est porté atteinte à ces droits s'il est fait usage de la marque au Royaume-Uni sans l'autorisation du propriétaire.

Les actes constitutifs de contrefaçon, lorsqu'ils sont accomplis sans l'autorisation du propriétaire, sont indiqués à [l'article 10](#)

2) Dans la présente loi, la contrefaçon d'une marque enregistrée s'entend de toute atteinte aux droits du propriétaire.

3) Les droits du propriétaire ont effet à compter de la date de l'enregistrement (qui, conformément à [l'article 40.3\)](#), est la date de dépôt de la demande d'enregistrement).

Toutefois,

- a) aucune procédure pour contrefaçon ne peut commencer avant la date à laquelle la marque est effectivement enregistrée et
- b) aucun acte accompli avant la date de publication de l'enregistrement n'est constitutif d'un délit au sens de [l'article 92](#) (usage non autorisé d'une marque, etc., pour des produits).

(Contrefaçon d'une marque enregistrée)

10. — 1) Toute personne contrefait une marque enregistrée si elle utilise dans la pratique des affaires un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

2) Toute personne contrefait une marque enregistrée si elle utilise dans la pratique des affaires un signe pour lequel, du fait

- a) qu'il est identique à la marque et qu'il est utilisé pour des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ou
- b) qu'il est similaire à la marque et qu'il est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,

il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque.

3) Toute personne contrefait une marque enregistrée si elle utilise dans la pratique des affaires un signe qui

- a) est identique ou similaire à la marque et
- b) est utilisé pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,

lorsque la marque jouit d'une renommée au Royaume-Uni et que l'usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

4) Aux fins du présent article, une personne utilise un signe si, en particulier, elle

- a) appose le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
- b) offre ou expose les produits à la vente, les met dans le commerce ou les détient à ces fins ou les offre ou fournit des services sous le signe;
- c) importe ou exporte les produits sous le signe; ou
- d) utilise le signe dans les papiers d'affaires ou la publicité.

5) Toute personne qui appose une marque enregistrée sur du matériel destiné à être utilisé aux fins de l'étiquetage ou du conditionnement de produits, comme papier d'affaires, ou à des fins de publicité pour des produits ou des services, est considérée comme partie à toute utilisation du matériel qui constitue une contrefaçon de la marque enregistrée si, en apposant la marque, elle savait ou avait des raisons de penser que la demande d'enregistrement de la marque n'était pas dûment autorisée par le propriétaire ou le titulaire d'une licence.

6) Aucune des dispositions précédentes du présent article ne doit être interprétée comme empêchant l'usage d'une marque enregistrée par une personne quelconque en vue d'indiquer que des produits ou des services sont ceux du propriétaire ou du titulaire d'une licence.

Toutefois, les usages autres que ceux qui sont faits conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale sont considérés comme des contrefaçons de la marque enregistrée si les usages sans juste motif tirent indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur portent préjudice.

(Limites des effets d'une marque enregistrée)

11. — 1) Une marque enregistrée n'est pas contrefaite du fait de l'usage d'une autre marque enregistrée pour des produits ou des services pour lesquels cette dernière est enregistrée (voir toutefois [l'article 47.6](#)) [effet de la déclaration de nullité de l'enregistrement]).

2) Ne constitue pas une contrefaçon d'une marque enregistrée

- a) l'usage par une personne de son nom ou de son adresse,

- b) l'usage d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ou
- c) l'usage de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service (notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée),

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3) Une marque enregistrée n'est pas contrefaite du fait de l'usage, dans la pratique des affaires, sur un plan local d'un droit antérieur de portée strictement locale.

On entend à cette fin par «droit antérieur» une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé de façon continue pour des produits ou des services par une personne ou son prédécesseur en droit depuis une date antérieure à la plus ancienne de ces deux dates que sont

- a) la date de l'usage de la marque mentionnée en premier lieu pour ces produits ou services par le propriétaire ou son prédécesseur en droit et
- b) la date de l'enregistrement de la marque mentionnée en premier lieu pour ces produits ou services au nom du propriétaire ou de son prédécesseur en droit;

en outre, un droit antérieur est considéré comme étant en vigueur sur un plan local si, ou dans la mesure où, son usage sur ce plan local est protégé en vertu d'une règle de droit (en particulier, de la législation en matière de *passing off*).

(Epuisement des droits conférés par une marque enregistrée)

12. — 1) Une marque enregistrée n'est pas contrefaite du fait de son usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Espace économique européen sous cette marque par le propriétaire ou avec son autorisation.

2) [L'alinéa 1\)](#) n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le propriétaire s'oppose à des opérations ultérieures portant sur les produits (notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce).

(L'enregistrement peut faire l'objet d'une renonciation ou d'une limitation)

13. — 1) Le déposant d'une demande d'enregistrement de marque ou le propriétaire d'une marque enregistrée peut

- a) renoncer à tout droit à l'usage exclusif d'un élément déterminé de la marque ou
- b) convenir que les droits conférés par l'enregistrement feront l'objet d'une limitation territoriale déterminée ou de toute autre limitation;

en outre, lorsque l'enregistrement d'une marque est assortie d'une renonciation ou d'une limitation, les droits conférés par [l'article 9](#) (droits conférés par une marque enregistrée) sont restreints en conséquence.

2) Seront édictées des règles contenant des dispositions concernant la publication et l'inscription dans le registre d'une renonciation ou d'une limitation.

Procédures pour contrefaçon

(Action en contrefaçon)

14. — 1) Une action en contrefaçon d'une marque enregistrée est engagée par le propriétaire de la marque.

2) Dans une action en contrefaçon, le propriétaire de la marque peut bénéficier de réparations du même genre que celles qui peuvent être accordées en cas de violation de tout autre droit de propriété (dommages-intérêts, injonction, reddition de comptes, etc.).

(Ordonnance visant à faire effacer, etc., le signe constitutif du délit)

15. — 1) Lorsqu'il est constaté qu'une personne a contrefait une marque enregistrée, le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant que cette personne

- a) fasse effacer, supprimer ou oblitérer le signe constitutif du délit sur tout produit, matériel ou article de contrefaçon qu'il a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, ou
- b) s'il n'est pas raisonnablement possible dans la pratique de faire effacer, supprimer ou oblitérer le signe constitutif de contrefaçon, veille à faire détruire les produits, le matériel ou les articles de contrefaçon en question.

2) Si une ordonnance rendue en vertu de [l'alinéa 1\)](#) n'est pas exécutée ou s'il apparaît probable au tribunal que ladite ordonnance ne sera pas exécutée, celui-ci peut ordonner que les produits, le matériel ou les articles de contrefaçon soient remis à la personne désignée par lui et chargée d'effacer, de supprimer ou d'oblitérer le signe ou de procéder à la destruction, selon le cas.

(Ordonnance tendant à la remise de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon)

16. — 1) Le propriétaire d'une marque enregistrée peut demander au tribunal d'ordonner que tout produit, matériel ou article de contrefaçon qu'une personne a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance dans le cadre d'une activité commerciale lui soit remis ou soit remis à toute autre personne désignée par le tribunal.

2) Une requête à cet effet ne peut pas être présentée une fois expiré le délai prévu à [l'article 18](#) (remise de produits, etc., de contrefaçon: forclusion); en outre, aucune ordonnance ne peut être prononcée si le tribunal ne rend pas aussi une ordonnance en vertu de [l'article 19](#) (ordonnance relative à l'affectation de produits, etc., de contrefaçon) ou s'il n'estime pas qu'il existe des motifs justifiant une telle ordonnance.

3) Toute personne à laquelle des produits, du matériel ou des articles de contrefaçon sont remis en application d'une ordonnance rendue en vertu du présent article doit, pour le cas où il n'a pas été rendu d'ordonnance en vertu de [l'article 19](#), les

conserver jusqu'à ce qu'une ordonnance soit rendue ou qu'il soit décidé de ne pas rendre d'ordonnance en vertu dudit article.

4) Aucune disposition du présent article n'a d'incidence sur les autres prérogatives du tribunal.

(Sens des termes «produits, matériel ou articles de contrefaçon»)

17. — 1) Dans la présente loi, les termes «produits de contrefaçon», «matériel de contrefaçon» et «articles de contrefaçon» doivent être interprétés de la façon indiquée ci-après.

2) Des produits sont dits «produits de contrefaçon», par rapport à une marque enregistrée, si eux-mêmes ou leur conditionnement portent un signe identique ou similaire à ladite marque et

- a) si l'apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement constituait une atteinte à la marque enregistrée,
- b) si les produits sont proposés à l'importation au Royaume-Uni et si l'apposition du signe au Royaume-Uni sur ces produits ou leur conditionnement constitue une atteinte à la marque enregistrée, ou
- c) si le signe a été utilisé autrement pour les produits d'une manière qui constitue une atteinte à la marque enregistrée.

3) Aucune disposition de [l'alinéa 2\)](#) ne doit être interprétée comme ayant une incidence sur l'importation de produits qui peuvent être légalement importés au Royaume-Uni en vertu d'un droit communautaire susceptible d'être exercé.

4) Un matériel est dit «matériel de contrefaçon», par rapport à une marque enregistrée, s'il porte un signe identique ou similaire à ladite marque et

- a) s'il est utilisé aux fins de l'étiquetage ou du conditionnement de produits, comme papier d'affaires, ou à des fins de publicité pour des produits ou des services, de telle manière qu'il constitue une atteinte à la marque enregistrée, ou
- b) s'il est destiné à être ainsi utilisé et si une telle utilisation constitue une atteinte à la marque enregistrée.

5) On entend par «articles de contrefaçon», par rapport à une marque enregistrée, les articles

- a) qui sont spécialement conçus ou adaptés pour faire des copies d'un signe identique ou similaire à ladite marque, et
- b) qu'une personne a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, sachant ou ayant des raisons de penser qu'ils ont été ou qu'ils sont utilisés en vue d'obtenir des produits ou du matériel de contrefaçon.

(Remise de produits, etc., de contrefaçon: forclusion)

18. — 1) Une requête en vue de la délivrance d'une ordonnance en vertu de [l'article 16](#) (ordonnance tendant à la remise de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon) ne peut pas être présentée une fois expiré un délai de six ans à compter:

- a) dans le cas de produits de contrefaçon, de la date à laquelle la marque a été apposée sur les produits ou sur leur conditionnement,
- b) dans le cas de matériel de contrefaçon, de la date à laquelle la marque a été apposée sur le matériel ou,
- c) dans le cas d'articles de contrefaçon, de la date à laquelle ils ont été réalisés,

sous réserve des dispositions qui suivent.

2) Si, pendant la totalité ou une partie dudit délai, le propriétaire de la marque enregistrée

- a) est frappé d'incapacité ou
- b) est victime d'agissements frauduleux ou de dissimulations qui s'opposent à ce qu'il puisse avoir connaissance des faits l'autorisant à demander la délivrance d'une ordonnance,

la requête peut être présentée à tout moment avant l'expiration du délai de six ans calculé à compter de la date à laquelle l'incapacité a pris fin ou, selon le cas, à compter de la date à laquelle il était à même de découvrir les faits en prenant toutes mesures utiles.

3) A [l'alinéa 2\)](#), le terme «incapacité»:

- a) en Angleterre et au pays de Galles, a le même sens que dans la Loi de 1980 sur les limitations (*Limitation Act 1980*);
- b) en Ecosse, désigne une incapacité légale au sens de la Loi de 1973 (Ecosse) sur les prescriptions et les limitations (*Prescription and Limitation [Scotland] Act 1973*);
- c) en Irlande du Nord, a le même sens que dans l'Ordonnance de 1989 (Irlande du Nord) sur les limitations (*Limitation [Northern Ireland] Order 1989*).

(Ordonnance relative à l'affectation de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon)

19. — 1) Lorsque des produits, du matériel ou des articles de contrefaçon ont été remis en application d'une ordonnance rendue en vertu de [l'article 16](#), le tribunal peut être saisi d'une requête l'invitant

- a) à rendre une ordonnance tendant à ce qu'ils soient détruits ou confisqués au profit de la personne que le tribunal peut estimer appropriée ou
- b) à décider de ne pas rendre d'ordonnance de cette nature.

2) Pour déterminer la nature de l'ordonnance à rendre (le cas échéant), le tribunal examine si d'autres réparations pouvant être obtenues à la suite d'une action en contrefaçon de la marque enregistrée seraient de nature à indemniser le propriétaire et tout titulaire d'une licence et à protéger leurs intérêts.

3) Le règlement du tribunal comporte des dispositions relatives à la signification d'avis aux personnes ayant des droits sur les produits, le matériel ou les articles, et chacune de ces personnes est habilitée

- a) à intervenir dans la procédure de délivrance d'une ordonnance en vertu du présent article, qu'un avis lui ait ou non été signifié, et
- b) à former un recours contre toute ordonnance rendue, qu'elle soit ou non intervenue dans la procédure;

en outre, une ordonnance ne prend pas effet avant l'expiration du délai de recours ou, si un recours est dûment formé avant l'expiration de ce délai, avant que le recours ait abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative ait été abandonnée.

4) Lorsque plus d'une personne a des droits sur les produits, le matériel ou les articles, le tribunal rend l'ordonnance qu'il estime équitable.

5) Si le tribunal décide de ne pas rendre d'ordonnance en vertu du présent article, la personne qui avait les produits, le matériel ou les articles en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance avant que ceux-ci aient été remis peut exiger leur restitution.

6) Dans le présent article, la mention d'une personne ayant des droits sur des produits, du matériel ou des articles doit être interprétée comme visant aussi toute personne en faveur de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu du présent article ou en vertu des [articles 114, 204 ou 231](#) de la Loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets (*Copyright, Designs and Patents Act 1988*) [qui comporte des dispositions comparables en ce qui concerne les atteintes au droit d'auteur, aux droits afférents à des représentations ou exécutions et au droit de modèle].

(Compétence des sheriff courts ou des tribunaux de comté [county courts] en Irlande du Nord)

20. Une procédure tendant à obtenir une ordonnance en vertu de [l'article 6](#) (ordonnance tendant à la remise de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon) ou de [l'article 19](#) (ordonnance relative à l'affectation de produits, etc., de contrefaçon) peut être engagée

- a) devant le *sheriff court*, en Ecosse, ou
- b) devant un tribunal de comté, en Irlande du Nord.

Cette disposition n'a pas d'incidence sur la compétence de la *Court of Session* ou de la Haute Cour (*High Court*) en Irlande du Nord.

(Réparation pour menaces non fondées de procédure en contrefaçon)

21. — 1) Lorsqu'une personne menace une autre personne d'une procédure en contrefaçon d'une marque enregistrée pour un acte autre que

- a) l'apposition de la marque sur les produits ou leur conditionnement,
- b) l'importation de produits sur lesquels ou sur le conditionnement desquels la marque a été apposée ou

- c) la prestation de services sous la marque en question, toute personne lésée peut engager une procédure judiciaire pour obtenir réparation en vertu du présent article.
- 2) La réparation accordée consiste en
- a) une déclaration selon laquelle les menaces sont injustifiées,
 - b) une ordonnance interdisant la poursuite des menaces ou
 - c) des dommages-intérêts pour tout préjudice subi par le demandeur en raison des menaces;

en outre, le demandeur a droit à une réparation de ce genre sauf si le défendeur démontre que les actes sur lesquels porte la menace de procédure constituent ou constitueraient, s'ils étaient accomplis, une contrefaçon de la marque enregistrée.

3) Si cela est démontré par le défendeur, le demandeur a toutefois droit à une réparation s'il démontre que l'enregistrement de la marque n'est pas valable ou est susceptible d'être annulé sur un point déterminant.

4) Le simple fait d'aviser qu'une marque est enregistrée ou qu'une demande d'enregistrement a été déposée ne constitue pas une menace d'engager une procédure au sens du présent article.

La marque enregistrée comme objet de propriété

(Nature de la marque enregistrée)

22. Une marque enregistrée est un bien mobilier (*personal property*) [en Ecosse, un objet de propriété mobilière intangible (*incorporeal moveable property*)].

(Copropriété d'une marque enregistrée)

23. — 1) Lorsque plusieurs personnes sont titulaires ensemble de l'enregistrement d'une marque, chacune d'elles a droit, sauf convention contraire, à une part indivise égale de la marque enregistrée.

2) Les dispositions ci-après sont applicables lorsque plusieurs personnes sont copropriétaires d'une marque enregistrée, en vertu de [l'alinéa 1](#)) ou de toute autre manière.

3) Sous réserve de toute convention contraire, chaque copropriétaire a le droit d'accomplir, lui-même ou par l'intermédiaire de ses agents, pour son propre bénéfice, sans le consentement des autres copropriétaires et sans obligation de leur rendre des comptes, tout acte qui, autrement, équivaldrait à une contrefaçon de la marque enregistrée.

- 4) Un copropriétaire ne peut pas, sans le consentement des autres copropriétaires.
- a) concéder de licence autorisant l'usage de la marque enregistrée ou
 - b) céder ou mettre en gage sa part de la marque enregistrée (ou, en Ecosse, donner la marque enregistrée en nantissement ni permettre qu'elle le soit).

5) Une procédure pour contrefaçon peut être engagée par tout copropriétaire, mais celui-ci n'est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l'action à moins que chacun des autres copropriétaires ne soit appelé en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur.

Un copropriétaire qui est ainsi appelé en cause en tant que défendeur n'est pas tenu de payer de frais et dépens afférents à l'action à moins qu'il ne prenne part à la procédure.

Aucune disposition du présent alinéa ne s'oppose à l'octroi de réparations provisoires à la demande d'un seul copropriétaire.

6) Aucune disposition du présent article n'a d'incidence sur les droits et les obligations mutuels de fidéicommissaires ou d'exécuteurs testamentaires, ou sur leurs droits et obligations en tant que tels.

(Cession, etc., d'une marque enregistrée)

24. — 1) Une marque enregistrée est transmissible par cession, par disposition testamentaire ou par l'effet de la loi comme tout autre bien meuble.

Elle est transmissible en relation avec le fonds de commerce d'une entreprise ou indépendamment de celui-ci.

2) La cession ou toute autre transmission d'une marque enregistrée peut être partielle, c'est-à-dire limitée de façon à s'appliquer

- a) à quelques-uns mais pas à la totalité des produits ou des services pour laquelle la marque est enregistrée ou
- b) en relation avec l'usage de la marque d'une façon particulière ou dans un lieu déterminé.

3) La cession d'une marque enregistrée ou d'un consentement relatif à une marque enregistrée n'a d'effet que si elle est constatée par écrit dans un acte signé par le cédant ou en son nom ou, selon le cas, par un exécuteur testamentaire.

Sauf en Ecosse, lorsque le cédant ou l'exécuteur testamentaire est une personne morale, il peut satisfaire à cette prescription en apposant son sceau.

4) Les dispositions ci-dessus sont applicables en cas de cession par voie de nantissement comme à toute autre cession.

5) Une marque enregistrée peut faire l'objet d'une mise en gage (*charge*) [en Ecosse, *security*] de la même façon que tout autre bien meuble.

6) Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme ayant une incidence sur la cession ou tout autre type de transmission d'une marque enregistrée en tant que partie intégrante du fonds de commerce d'une entreprise.

(Enregistrement de transactions relatives à une marque enregistrée)

25. — 1) Sur requête présentée au directeur de l'enregistrement par

- a) une personne qui prétend avoir un droit sur une marque enregistrée ou au titre d'une telle marque en vertu d'une transaction susceptible d'enregistrement ou
- b) toute autre personne qui s'affirme affectée par une telle transaction,

les indications prescrites relatives à la transaction sont inscrites dans le registre.

2) Les transactions ci-après sont susceptibles d'enregistrement:

- a) la cession d'une marque enregistrée ou d'un droit sur celle-ci;
- b) la concession d'une licence pour une marque enregistrée;
- c) la constitution d'une sûreté (fixe ou variable) sur une marque enregistrée ou tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci;
- d) l'octroi par des exécuteurs testamentaires d'un consentement en relation avec une marque enregistrée ou tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci;
- e) une ordonnance d'un tribunal ou de toute autre autorité compétente transférant une marque enregistrée ou tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci.

3) Tant qu'une requête en enregistrement des indications prescrites relatives à une transaction susceptible d'enregistrement n'a pas été présentée,

- a) la transaction est sans effet à l'égard d'une personne qui acquiert un droit antagonique sur la marque enregistrée ou en vertu de celle-ci sans le savoir, et
- b) une personne qui se prétend être titulaire d'une licence en vertu de la transaction ne bénéficie pas de la protection de [l'article 30](#) ou [31](#) (droits et moyens de recours du titulaire d'une licence en cas de contrefaçon).

4) Lorsqu'une personne devient propriétaire d'une marque enregistrée ou titulaire d'une licence ayant pour objet une marque enregistrée en vertu d'une transaction susceptible d'enregistrement, à moins

- a) qu'une requête en enregistrement des indications prescrites relatives à la transaction soit présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de celle-ci ou
- b) que le tribunal soit convaincu qu'il n'était pas possible dans la pratique de présenter une telle requête avant l'expiration de ce délai et qu'une requête ait été présentée dès que possible par la suite,

elle n'a pas droit à des dommages-intérêts ou à une reddition de comptes pour une contrefaçon de la marque enregistrée intervenant après la date de la transaction et avant que les indications prescrites relatives à la transaction soient enregistrées.

5) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions relatives

- a) à la modification des indications enregistrées pour une licence de manière à tenir compte d'un changement intervenu dans les conditions de la licence et
- b) à la suppression desdites indications du registre

- i) lorsqu'il apparaît au vu des indications enregistrées que la licence a été délivrée pour une période déterminée et que cette période est expirée, ou
- ii) lorsque aucune période de ce genre n'est indiquée et que, une fois échu le délai prescrit, le directeur de l'enregistrement a notifié aux parties son intention de supprimer les indications du registre.

6) Peuvent aussi être édictées des règles contenant des dispositions concernant la modification ou la suppression du registre d'indications relatives à une sûreté à la demande ou avec l'autorisation de la personne au bénéfice de cette sûreté.

(Fidéicommiss [trusts] et equities)

26. — 1) Aucune notification de fidéicommiss (qu'ils soient explicites ou implicites ou qu'ils découlent de l'interprétation) n'est inscrite dans le registre et aucune notification de ce genre n'a d'effet pour le directeur de l'enregistrement.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les droits à une marque enregistrée découlant de l'*equity* (en Ecosse, *rights*) peuvent être exercés de la même manière que pour tout autre bien meuble.

(Demande d'enregistrement d'une marque en tant qu'objet de propriété)

27. — 1) Les dispositions des [articles 22 à 26](#) (qui ont trait à une marque enregistrée en tant qu'objet de propriété) sont applicables, sous réserve des modifications nécessaires, en ce qui concerne une demande d'enregistrement de marque comme en ce qui concerne une marque enregistrée.

2) A [l'article 23](#) (copropriété d'une marque enregistrée), s'agissant de son application à une demande d'enregistrement, la référence à [l'alinéa 1\)](#) à l'enregistrement d'une marque doit être interprétée comme une référence au dépôt de la demande.

3) A [l'article 25](#) (enregistrement de transactions relatives à une marque enregistrée), s'agissant de son application à une transaction relative à une demande d'enregistrement de marque, les références à l'inscription des indications dans le registre et à la présentation d'une requête en enregistrement des indications doivent être interprétées comme des références à la communication de ces indications au directeur de l'enregistrement.

Licence

(Concession d'une licence de marque enregistrée)

28. — 1) Une licence autorisant l'usage d'une marque enregistrée peut avoir un caractère général ou limité.

Une licence limitée peut, en particulier, porter

- a) sur une partie et non la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée ou

- b) sur l'usage de la marque d'une manière particulière ou dans un lieu déterminé.
- 2) Une licence ne produit pas d'effet si elle n'est pas constatée par écrit dans un acte signé par le cédant ou en son nom.

Sauf en Ecosse, lorsque le cédant est une personne morale, il peut satisfaire à cette prescription en apposant son sceau.

3) Sauf disposition contraire aux termes de la licence, celle-ci a force obligatoire à l'égard d'un ayant cause pour le droit du cédant.

Dans la présente loi, l'expression «accomplissement d'un acte avec ou sans l'autorisation du propriétaire d'une marque enregistrée» doit être interprétée de manière correspondante.

4) Lorsque les termes de la licence le prévoient, une licence secondaire peut être concédée par le titulaire de la licence, et, dans la présente loi, les termes «licence» et «titulaire d'une licence» s'entendent aussi comme désignant une licence secondaire ou le titulaire d'une licence secondaire.

(Licences exclusives)

29. — 1) Dans la présente loi, l'expression «licence exclusive» s'entend d'une licence (générale ou limitée) autorisant son titulaire, à l'exclusion de toute autre personne, y compris le donneur de la licence, à utiliser une marque enregistrée de la manière autorisée aux termes de la licence.

Les expressions «titulaire de la licence exclusive» et «titulaire d'une licence exclusive» doivent être interprétées de manière correspondante.

2) Le titulaire d'une licence exclusive a les mêmes droits à l'égard d'un ayant cause lié par la licence qu'à l'égard du donneur de la licence.

(Dispositions générales relatives aux droits des titulaires de licences en cas de contrefaçon)

30. — 1) Le présent article déploie ses effets en ce qui concerne les droits du titulaire d'une licence en cas de contrefaçon d'une marque enregistrée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque ou dans la mesure où, en vertu de [l'article 31.1](#) ci-dessous (le titulaire d'une licence exclusive a les mêmes droits et moyens de recours qu'un cessionnaire), le titulaire d'une licence a le droit d'engager une procédure en son nom.

2) Le titulaire d'une licence est habilité, sauf disposition contraire dans le cadre de sa licence ou de toute licence dont son droit est dérivé, de demander au propriétaire de la marque enregistrée d'engager une procédure pour contrefaçon en ce qui concerne toute question qui a une incidence sur ses droits.

3) Si le propriétaire

a) refuse d'engager une procédure ou

- b) n'engage pas de procédure dans les deux mois suivant la date à laquelle cela lui a été demandé,

le titulaire de la licence peut engager la procédure en son nom comme s'il était lui-même le propriétaire.

4) Lorsqu'une procédure est engagée pour contrefaçon par le titulaire d'une licence en vertu du présent article, celui-ci n'est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l'action à moins que le propriétaire ne soit appelé en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur.

La disposition qui précède ne s'oppose pas à l'octroi de réparations provisoires à la seule demande du titulaire d'une licence.

5) Un propriétaire qui est appelé en cause en tant que défendeur en application de [l'alinéa 4](#)) n'est pas tenu de payer de frais et dépens afférents à l'action à moins qu'il ne prenne part à la procédure.

6) Dans une procédure engagée pour contrefaçon par le propriétaire d'une marque enregistrée, il est tenu compte de toute perte subie ou susceptible d'être subie par les titulaires de licences; en outre, le tribunal peut donner les instructions qu'il estime appropriées quant à la mesure dans laquelle le demandeur doit conserver le montant de toute réparation pécuniaire au nom des titulaires de licences.

7) Les dispositions du présent article s'appliquent à l'égard du titulaire d'une licence exclusive si ou dans la mesure où celui-ci jouit, en vertu de [l'article 31.1](#)), des droits et des moyens de recours d'un cessionnaire comme s'il était propriétaire de la marque enregistrée.

(Le titulaire d'une licence exclusive a les mêmes droits et moyens de recours qu'un cessionnaire)

31. — 1) Il peut être prévu dans le cadre d'une licence exclusive que le titulaire de la licence a les mêmes droits et peut prétendre aux mêmes réparations, dans la mesure prévue aux termes de la licence, en ce qui concerne les questions survenant après la concession de la licence que si cette licence avait été une cession.

Lorsque ou dans la mesure où il existe une telle disposition, le titulaire d'une licence est recevable, sous réserve des dispositions de la licence et des dispositions ci-après du présent article, à engager une procédure pour contrefaçon, contre toute personne autre que le propriétaire, en son nom.

2) Tous ces droits et prétentions d'un titulaire d'une licence exclusive s'exercent concurremment avec ceux du propriétaire de la marque enregistrée; en outre, toute mention du propriétaire d'une marque enregistrée dans les dispositions de la présente loi relative à une contrefaçon doit être interprétée de manière correspondante.

3) Dans une action intentée par le titulaire d'une licence exclusive en vertu des dispositions du présent article, un défendeur peut invoquer les mêmes moyens de défense que si l'action avait été intentée par le propriétaire de la marque enregistrée.

4) Lorsqu'une procédure pour contrefaçon d'une marque enregistrée engagée par le propriétaire ou le titulaire d'une licence exclusive a trait en tout ou en partie à une contrefaçon à l'égard de laquelle ils ont concurremment le droit d'exercer une action en justice, le propriétaire ou, selon le cas, le titulaire de la licence exclusive n'est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l'action à moins que l'autre partie ne soit appelée en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur.

La disposition qui précède ne s'oppose pas à l'octroi de réparations provisoires à la seule demande d'un propriétaire ou du titulaire d'une licence exclusive.

5) Une personne qui est appelée en cause en tant que défendeur en application de [l'alinéa 4](#) n'est pas tenue de payer de frais et dépens afférents à l'action à moins qu'elle ne prenne part à la procédure.

6) Lorsqu'une action en contrefaçon d'une marque enregistrée est engagée et que cette action a trait en tout ou en partie à une infraction à l'égard de laquelle le propriétaire et le titulaire d'une licence exclusive ont ou avaient concurremment le droit d'exercer une action en justice,

- a) le tribunal fixe les dommages-intérêts compte tenu
 - i) des conditions de la licence, et
 - ii) de toute réparation pécuniaire déjà accordée ou pouvant être demandée par l'un ou l'autre des intéressés en ce qui concerne l'infraction;
- b) aucune reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices n'est ordonnée en faveur de l'un des intéressés si des dommages-intérêts ont été attribués, ou la restitution des bénéfices ordonnée, en faveur de l'autre pour ce qui concerne l'infraction; et
- c) si une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices est ordonnée, le tribunal procède à la répartition des bénéfices entre les intéressés de la façon qu'il juge équitable, sous réserve de tout accord conclu entre eux.

Les dispositions du présent alinéa sont applicables indépendamment du fait que le propriétaire et le titulaire de la licence exclusive sont ou non l'un et l'autre parties à l'action; s'ils ne sont pas tous deux parties à l'action, le tribunal peut donner les instructions qu'il estime appropriées en ce qui concerne la mesure dans laquelle la partie à la procédure doit garder le montant de toute réparation pécuniaire au nom de l'autre.

7) Le propriétaire d'une marque enregistrée avise tout titulaire d'une licence exclusive ayant concurremment le droit d'engager une action avant de demander la délivrance d'une ordonnance en vertu de [l'article 6](#) (ordonnance tendant à la remise de produits, etc., de contrefaçon) et le tribunal peut, à la demande du titulaire de la licence, rendre une ordonnance en vertu dudit article selon ce qui lui paraît approprié compte tenu des termes de la licence.

8) Les dispositions des [alinéas 4\) à 7\)](#) ci-dessus déploient leurs effets sauf convention contraire entre le titulaire de la licence exclusive et le propriétaire.

Demande d'enregistrement d'une marque

(Demande d'enregistrement)

32. — 1) La demande d'enregistrement d'une marque est déposée auprès du directeur de l'enregistrement.

2) La demande doit contenir:

- a) une requête en enregistrement d'une marque,
- b) les nom et adresse du déposant,
- c) l'indication des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé et
- d) la reproduction de la marque.

3) La demande indique que la marque est utilisée, par le déposant ou avec son autorisation, pour ces produits ou services ou qu'il a de bonne foi l'intention de l'utiliser ainsi.

4) La demande donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et des taxes appropriées pour chaque classe.

(Date de dépôt)

33. — 1) La date de dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque est la date à laquelle les documents contenant tous les éléments nécessaires en vertu de [l'article 32.2](#)) sont remis au directeur de l'enregistrement par le déposant.

Si les documents sont remis des jours différents, la date de dépôt correspond au dernier de ces jours.

2) Toute mention dans la présente loi de la date de la demande d'enregistrement désigne la date de dépôt de la demande.

(Classement des marques)

34. — 1) Les produits et les services sont classés aux fins de l'enregistrement des marques selon la classification prescrite.

2) Toute question relative à la classe dont relèvent des produits ou des services est tranchée par le directeur de l'enregistrement, dont la décision est sans appel.

Priorité

(Revendication de la priorité d'une demande conventionnelle)

35. — 1) Toute personne qui a régulièrement déposé une demande de protection de marque dans un pays partie à la convention («demande conventionnelle») ou son ayant cause a un droit de priorité aux fins de l'enregistrement de la même marque en vertu de la présente loi pour tout ou partie des mêmes produits et services, pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande de ce genre.

2) Si la demande d'enregistrement faite en vertu de la présente loi est déposée dans ce délai de six mois,

- a) la date à prendre en considération en vue de déterminer l'antériorité des droits est la date de dépôt de la première demande conventionnelle, et
- b) l'usage de la marque au Royaume-Uni pendant la période comprise entre cette date et la date de la demande déposée en vertu de la présente loi n'a pas d'incidence sur la question de savoir si la marque est susceptible d'enregistrement.

3) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt qui, dans un pays conventionnel, a la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de ce pays ou d'un accord international.

Par «dépôt national régulier», on entend un dépôt qui permet d'établir la date à laquelle la demande a été déposée dans ledit pays, quel que soit le sort ultérieur de la demande.

4) Est considérée comme première demande conventionnelle (dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité) une demande ultérieure relative au même objet que la première demande conventionnelle, déposée dans le même pays conventionnel, à la condition qu'à la date du dépôt de la demande ultérieure

- a) la demande antérieure ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et
- b) elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité.

La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

5) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions relatives à la manière de revendiquer un droit de priorité sur la base d'une demande conventionnelle.

6) Un droit de priorité né d'une demande conventionnelle peut être cédé ou transmis d'une autre façon avec la demande ou indépendamment.

La mention à [l'alinéa 1\)](#) de l'ayant cause du déposant doit être interprétée de manière correspondante.

(Revendication de priorité sur la base d'une autre demande appropriée déposée hors du Royaume-Uni)

36. — 1) Sa Majesté peut, par ordonnance en conseil, prévoir que soit conféré à une personne qui a régulièrement déposé une demande de protection de marque dans

- a) une île anglo-normande ou une colonie ou
- b) un pays ou un territoire avec lequel le Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni a conclu un traité, une convention, un arrangement ou un engagement prévoyant d'assurer la protection des marques selon le principe de la réciprocité,

un droit de priorité, aux fins de l'enregistrement de la même marque en vertu de la présente loi pour tout ou partie des mêmes produits ou services, pendant un délai déterminé à compter de la date de dépôt de ladite demande.

2) Une ordonnance en conseil édictée en vertu du présent article peut contenir des dispositions correspondant à celles de [l'article 35](#) en ce qui concerne les pays conventionnels ou toutes autres dispositions qui apparaissent appropriées à Sa Majesté.

3) Les ordonnances en conseil édictées en vertu du présent article sont susceptibles d'annulation en application d'une résolution de l'une ou l'autre chambre du Parlement.

Procédure d'enregistrement

(Examen de la demande)

37. — 1) Le directeur de l'enregistrement examine si une demande d'enregistrement de marque remplit les conditions énoncées dans la présente loi (y compris toute condition prescrite par voie réglementaire).

2) A cet effet, il procède à une recherche de marques antérieures, dans la mesure où il considère cette recherche comme nécessaire.

3) S'il apparaît au directeur de l'enregistrement que les conditions d'enregistrement ne sont pas remplies, il avise le déposant et lui donne la possibilité, dans le délai fixé par lui, de présenter des observations ou de modifier la demande.

4) Si le déposant ne parvient pas à convaincre le directeur de l'enregistrement que ces conditions sont remplies ou ne modifie pas la demande de façon à les remplir, ou encore ne donne pas suite avant la fin du délai fixé, le directeur de l'enregistrement rejette la demande.

5) S'il apparaît au directeur de l'enregistrement que les conditions d'enregistrement sont remplies, il accepte la demande.

(Publication, procédure d'opposition et observations)

38. — 1) Lorsqu'une demande d'enregistrement a été acceptée, le directeur de l'enregistrement fait publier la demande de la façon prescrite.

2) Toute personne peut, dans le délai fixé à compter de la date de la publication de la demande, faire opposition à l'enregistrement auprès du directeur de l'enregistrement.

L'opposition est formée par écrit de la manière prescrite et doit être motivée.

3) Lorsqu'une demande a été publiée, toute personne peut, à tout moment avant l'enregistrement de la marque, adresser des observations écrites au directeur de l'enregistrement sur la question de savoir si l'invention doit être enregistrée; le directeur de l'enregistrement informe le déposant de toute observation de ce genre.

Nul ne devient partie à une procédure engagée au sujet de la demande du seul fait qu'il présente des observations.

(Retrait, limitation ou modification d'une demande)

39.— 1) Le déposant peut, à tout moment, retirer sa demande ou limiter la liste des produits ou services couverts par la demande.

Si la demande a été publiée, le retrait ou la limitation sont également publiés.

2) Par ailleurs, une demande ne peut être modifiée, à la requête du déposant, qu'en vue de rectifier

- a) le nom ou l'adresse du déposant,
- b) des fautes d'expression ou de transcription ou
- c) des erreurs manifestes,

Pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement l'identité de la marque ou n'étende pas la liste des produits ou des services couverts par la demande.

3) Seront édictées des règles contenant des dispositions prévoyant la publication de toute modification ayant une incidence sur la reproduction de la marque ou la liste des produits ou des services couverts par la demande, et la présentation d'objections de la part de quiconque prétend être lésé par celle-ci.

(Enregistrement)

40.— 1) Lorsqu'une demande a été acceptée et

- a) qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à [l'article 38.2](#)) ou
- b) que toutes les procédures d'opposition sont retirées ou ont été tranchées en faveur du déposant,

le directeur de l'enregistrement enregistre la marque, sauf s'il lui apparaît, au vu d'éléments parvenus à sa connaissance après qu'il a accepté la demande, qu'elle a été acceptée par erreur.

2) Une marque n'est pas enregistrée si la taxe d'enregistrement prescrite n'est pas payée dans le délai imparti.

Faute du paiement de la taxe dans ce délai, la demande est réputée retirée.

3) Une marque enregistrée l'est à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement, et cette date est réputée, aux fins de la présente loi, être la date d'enregistrement.

4) Lorsque la marque est enregistrée, le directeur de l'enregistrement public l'enregistre de la manière prescrite et délivre au déposant un certificat d'enregistrement.

(Enregistrement: dispositions supplémentaires)

41.— 1) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions concernant

- a) la division d'une demande d'enregistrement de marque en plusieurs demandes;
- b) la fusion de demandes ou d'enregistrements distincts;

c) l'enregistrement d'une série de marques.

2) On entend par série de marques plusieurs marques qui se ressemblent dans leurs éléments essentiels et qui ne diffèrent qu'en ce qui concerne des éléments dépourvus de caractère distinctif n'affectant pas substantiellement l'identité de la marque.

3) Les règles édictées en vertu du présent article peuvent contenir des dispositions concernant

a) les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles une division, une fusion ou l'enregistrement d'une série est autorisé, et

b) les fins auxquelles une demande à laquelle les règles sont applicables doit être considérée comme une demande unique et celles pour lesquelles elle doit être considérée comme plusieurs demandes distinctes.

Durée, renouvellement et modification de la marque enregistrée

(Durée de l'enregistrement)

42.— 1) La durée de l'enregistrement d'une marque est de 10 ans à compter de la date d'enregistrement.

2) L'enregistrement peut être renouvelé conformément à [l'article 43](#) pour des périodes de 10 ans.

(Renouvellement de l'enregistrement)

43.— 1) L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé sur demande du propriétaire, sous réserve du paiement d'une taxe de renouvellement.

2) Seront édictées des règles prévoyant que le directeur de l'enregistrement informe le propriétaire d'une marque enregistrée, avant l'expiration de l'enregistrement, de la date d'expiration et de la manière dont l'enregistrement peut être renouvelé.

3) Une demande de renouvellement doit être présentée avant l'expiration de l'enregistrement; la taxe de renouvellement doit aussi être acquittée avant cette échéance. Sinon, la demande peut encore être présentée et la taxe acquittée dans le délai supplémentaire (d'au moins six mois) qui peut être prescrit, auquel cas une taxe de renouvellement supplémentaire doit aussi être payée au cours dudit délai.

4) Le renouvellement prend effet à compter de l'expiration de l'enregistrement antérieur.

5) Si l'enregistrement n'est pas renouvelé conformément aux dispositions qui précèdent, le directeur de l'enregistrement radie la marque du registre.

6) Le renouvellement ou la restauration de l'enregistrement d'une marque sont publiés de la manière prescrite.

(Modifications d'une marque enregistrée)

44.— 1) Une marque enregistrée n'est modifiée dans le registre ni pendant la durée de l'enregistrement, ni lors du renouvellement de celui-ci.

2) Néanmoins, le directeur de l'enregistrement peut, à la demande du propriétaire, autoriser la modification d'une marque enregistrée lorsque la marque comprend le nom ou l'adresse du propriétaire et que la modification est limitée à la modification de ce nom ou de cette adresse et n'affecte pas substantiellement l'identité de la marque.

3) Seront édictées des règles contenant des dispositions prévoyant la publication de toute modification de ce genre ainsi que la présentation d'objections de la part de quiconque prétend être lésé par celle-ci.

Renonciation, déchéance et nullité

(Renonciation à une marque enregistrée)

45.— 1) Une marque enregistrée peut faire l'objet d'une renonciation de la part du propriétaire pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions concernant

- a) la façon de procéder à une renonciation et l'effet d'une renonciation, et
- b) la protection des intérêts d'autres personnes ayant un droit sur la marque enregistrée.

(Déchéance des droits sur une marque enregistrée)

46.— 1) Le propriétaire d'une marque enregistrée peut être déchu de ses droits sur ladite marque pour l'un des motifs ci-après:

- a) pendant les cinq ans qui suivent la date de l'achèvement de la procédure d'enregistrement, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux au Royaume-Uni de la part du propriétaire ou avec son autorisation, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et il n'existe pas de justes motifs pour ce défaut d'usage;
- b) un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, et il n'existe pas de justes motifs pour ce défaut d'usage;
- c) la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son propriétaire, la désignation usuelle, dans le commerce, d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;
- d) par suite de l'usage qui en est fait par le propriétaire ou avec l'autorisation de ce dernier pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

2) Aux fins de [l'alinéa 1\)](#), l'usage d'une marque comprend l'usage sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, et l'usage au Royaume-Uni comprend l'apposition de

la marque sur des produits ou sur le conditionnement de produits au Royaume-Uni uniquement à des fins d'exportation.

3) Le propriétaire d'une marque enregistrée n'est pas déchu de ses droits sur ladite marque au motif mentionné à [l'alinéa 1\)a\)](#) ou [b\)](#) si l'usage visé à cet alinéa commence ou reprend après l'expiration de la période de cinq ans et avant la présentation de la demande en déchéance.

Toutefois, le commencement ou la reprise de l'usage intervenant après l'expiration de la période de cinq ans mais dans les trois mois précédant la présentation de la demande n'est pris en considération que si des préparatifs pour le commencement ou la reprise ont débuté avant que le propriétaire ait appris que la demande pourrait être présentée.

4) Toute personne peut présenter une demande en déchéance, auprès du directeur de l'enregistrement ou du tribunal, étant entendu que

- a) si une procédure relative à la marque en question est en cours devant le tribunal, la demande doit être présentée à ce dernier, et
- b) si, dans un quelconque autre cas, la demande est présentée auprès du directeur de l'enregistrement, celui-ci peut, quelle que soit l'étape de la procédure, saisir le tribunal de la demande.

5) Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire n'est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

6) Quelle que soit la portée de la déchéance prononcée à l'égard de la marque enregistrée, les droits du propriétaire sont réputés avoir cessé dans la mesure correspondante à compter de

- a) la date de la demande en déchéance ou,
- b) si le directeur de l'enregistrement ou le tribunal est convaincu que les causes de déchéance existaient à une date antérieure, à compter de cette date.

(Causes de nullité de l'enregistrement)

47.— 1) L'enregistrement d'une marque peut être déclaré nul au motif que la marque a été enregistrée contrairement à [l'article 3](#) ou à l'une quelconque des dispositions visées audit article (motifs absolus de refus à l'enregistrement).

2) L'enregistrement d'une marque peut être déclaré nul au motif

- a) qu'il existe une marque antérieure en ce qui concerne laquelle les conditions énoncées à [l'alinéa 5.1\), 2\)](#) ou [3\)](#) sont remplies ou
- b) qu'il existe un droit antérieur en ce qui concerne lequel la condition énoncée à [l'article 5.4\)](#) est remplie,

à moins que le propriétaire de cette marque antérieure ou le titulaire de l'autre droit antérieur n'ait autorisé l'enregistrement.

3) Toute personne peut présenter une demande de déclaration de nullité, auprès du directeur de l'enregistrement ou du tribunal, étant entendu que

- a) si une procédure relative à la marque en question est en cours devant le tribunal, la demande doit être présentée à ce dernier, et
- b) si, dans un quelconque autre cas, la demande est présentée au directeur de l'enregistrement, il peut, quelle que soit l'étape de la procédure, saisir le tribunal de la demande.

4) En cas de mauvaise foi dans l'enregistrement de la marque, le directeur de l'enregistrement peut demander lui-même au tribunal de déclarer l'enregistrement nul.

5) Lorsque les causes de nullité n'existent que pour une partie seulement des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.

6) Quelle que soit la mesure dans laquelle l'enregistrement d'une marque est déclaré nul, l'enregistrement est réputé n'avoir jamais été fait dans la mesure correspondante.

Toutefois, cela n'a aucune incidence sur les transactions passées et terminées.

(Effet d'une tolérance)

48.— 1) Lorsque le propriétaire d'une marque antérieure ou le titulaire d'un autre droit antérieur a toléré, pendant cinq années consécutives, l'usage d'une marque enregistrée au Royaume-Uni, en ayant connaissance de cet usage, il n'est plus recevable, sur la base de cette marque antérieure ou de ce droit antérieur,

- a) à demander que l'enregistrement de la marque postérieure soit déclaré nul ou
- b) à s'opposer à l'usage de la marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle a été utilisée, à moins que la demande d'enregistrement de la marque postérieure n'ait été déposée de mauvaise foi.

2) Lorsque [l'alinéa 1\)](#) est applicable, le propriétaire de la marque postérieure n'est pas recevable à s'opposer à l'usage de la marque antérieure ou, selon le cas, à l'exploitation du droit antérieur, même si la marque antérieure ou le droit antérieur ne peuvent plus être invoqués contre sa marque postérieure.

Marques collectives

(Marques collectives)

49.— 1) Une marque collective est une marque qui permet de distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui est propriétaire de la marque de ceux d'autres entreprises.

2) Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marques collectives sous réserve des dispositions de la première annexe.

Marques de certification

(Marques de certification)

50.— 1) Une marque de certification est une marque qui indique que les produits ou les services pour lesquels elle est utilisée sont certifiés par le propriétaire de la marque en ce qui concerne l'origine, le matériel, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, l'exactitude ou d'autres caractéristiques.

2) Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux marques de certification sous réserve des dispositions de la deuxième annexe.

Deuxième partie

Marques communautaires et questions internationales

Marques communautaires

(Sens de l'expression «marque communautaire»)

51. Dans la présente loi,

l'expression «marque communautaire» a le sens qui lui est donné à [l'article l.1](#) du règlement sur la marque communautaire, et

on entend par «règlement sur la marque communautaire» le Règlement (CE) N° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

(Pouvoir de prendre des dispositions en relation avec le règlement sur la marque communautaire)

52.— 1) Le ministre peut, par voie réglementaire, édicter toute disposition qu'il considère comme appropriée en relation avec la mise en œuvre du règlement sur la marque communautaire.

2) Il peut en particulier édicter des dispositions concernant

- a) le dépôt de demandes d'enregistrement de marque communautaire par la voie de l'Office des brevets;
- b) les procédures servant à déterminer *a posteriori* la nullité de l'enregistrement d'une marque sur la base de laquelle l'ancienneté d'une marque communautaire est revendiquée ou à déterminer *a posteriori* si la marque enregistrée en question est susceptible d'être frappée de déchéance;
- c) la transformation d'une marque communautaire ou d'une demande d'enregistrement de marque communautaire en une demande d'enregistrement selon la présente loi;
- d) la désignation des tribunaux du Royaume-Uni ayant compétence pour les procédures découlant du règlement sur la marque communautaire.

3) Sans préjudice du caractère général de [l'alinéa 1](#)), peuvent être édictées par voie réglementaire, en vertu du présent article, des dispositions

- a) portant application en ce qui concerne une marque communautaire des dispositions

- i) de [l'article 21](#) (réparation pour menaces non fondées de procédure en contrefaçon),
 - ii) des [articles 89 à 91](#) (importation de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon), et
 - iii) des [articles 92, 93, 95 et 96](#) (délits), et
- b) contentant, en ce qui concerne la liste des mandataires agréés tenue conformément à [l'article 89](#) du règlement sur la marque communautaire et les personnes figurant sur cette liste, des prescriptions correspondant à celles édictées ou susceptibles d'être édictées selon les [articles 84 à 88](#) en ce qui concerne le registre des agents de marques et des agents de marques agréés.

4) Les prescriptions visées dans le présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d'annulation en vertu d'une résolution de l'une ou l'autre chambre du Parlement.

Le Protocole de Madrid : enregistrement international

(Le Protocole de Madrid)

53. Dans la présente loi,

on entend par «Protocole de Madrid» le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989;

l'expression «Bureau international» a le sens indiqué à [l'article 2.1](#)) dudit protocole; et

on entend par «marque internationale (UK)» une marque qui est admise à bénéficier d'une protection au Royaume-Uni en vertu de ce protocole.

(Pouvoir d'édicter des dispositions donnant effet au Protocole de Madrid)

54.— 1) Le ministère peut, par ordonnance, édicter toute disposition qu'il estime appropriée pour donner effet, au Royaume-Uni, aux dispositions du Protocole de Madrid.

2) Il peut en particulier édicter des dispositions concernant

- a) le dépôt de demandes d'enregistrement international par la voie de l'Office des brevets en tant qu'office d'origine;
- b) les procédures à suivre lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base au Royaume-Uni n'est pas ou n'est plus en vigueur;
- c) les procédures à suivre lorsque l'Office des brevets reçoit du Bureau international une requête en extension de la protection au Royaume-Uni;
- d) les effets d'une requête en extension de la protection au Royaume-Uni qui a abouti;

- e) la transformation d'une demande d'enregistrement international ou d'un enregistrement international en une demande nationale d'enregistrement;
- f) la communication de renseignements au Bureau international;
- g) le paiement des taxes et des montants prescrits en ce qui concerne les demandes d'enregistrement international, d'extension de la protection et de renouvellement.

3) Sans préjudice du caractère général de [l'alinéa 1\)](#), peuvent être édictées par voie réglementaire, en vertu du présent article, des dispositions portant application en ce qui concerne une marque internationale (UK) des dispositions

- a) de [l'article 21](#) (réparation pour menaces non fondées de procédure en contrefaçon);
- b) des [articles 89 à 91](#) (importation de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon); et
- c) des [articles 92, 93, 95 et 96](#) (délits).

4) Les ordonnances prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d'annulation en vertu d'une résolution de l'une ou l'autre chambre du Parlement.

La Convention de Paris: dispositions supplémentaires

(La Convention de Paris)

55.— 1) Dans la présente loi,

- a) on entend par «Convention de Paris» la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 telle qu'elle a été révisée et modifiée jusqu'à présent, et
- b) on entend par «pays conventionnel» un pays autre que le Royaume-Uni qui est partie à ladite convention.

2) Le ministre peut, par ordonnance, apporter à la présente loi et aux règles édictées en vertu de celle-ci les modifications qui lui semblent appropriées par suite de toute révision ou modification de la Convention de Paris après l'adoption de la présente loi.

3) Toute ordonnance de ce genre est édictée par voie de dispositions réglementaires susceptibles d'annulation en vertu d'une résolution de l'une ou l'autre chambre du Parlement.

(Protection des marques notoirement connues: article 6bis)

56. — 1) Dans la présente loi, toute mention d'une marque qui remplit les conditions pour être protégée en vertu de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue vise une marque qui est notoirement connue au Royaume-Uni en tant que marque d'une personne

- a) ressortissant d'un pays conventionnel ou

- b) domiciliée ou ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un pays conventionnel, indépendamment du fait que cette personne mène ou non des activités commerciales ou a ou non une entreprise au Royaume-Uni.

La mention du propriétaire d'une telle marque doit être interprétée de façon correspondante.

2) Le propriétaire d'une marque qui remplit les conditions pour être protégée en vertu de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue est habilité à empêcher au moyen d'une ordonnance l'usage, au Royaume-Uni, d'une marque qui est, ou dont la partie essentielle est, identique ou similaire à sa marque, pour des produits ou des services identiques ou similaires, lorsque cet usage risque de créer une confusion.

Ce droit s'entend sous réserve des dispositions de [l'article 48](#) (effet d'une tolérance de la part du propriétaire d'une marque antérieure).

3) Aucune disposition de [l'alinéa 2\)](#) n'a d'incidence sur la poursuite de tout usage de bonne foi d'une marque commencé avant l'entrée en vigueur du présent article.

(Emblèmes nationaux, etc., de pays conventionnels: article 6ter)

57. — 1) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, du drapeau d'un pays conventionnel n'est pas enregistrée sans l'autorisation des autorités compétentes dudit pays, sauf s'il apparaît au directeur de l'enregistrement que l'usage du drapeau de la manière proposée est permis sans que cette autorisation soit nécessaire.

2) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, des armoiries ou de tout autre emblème d'Etat d'un pays conventionnel qui est protégé en vertu de la Convention de Paris n'est pas enregistrée sans l'autorisation des autorités compétentes dudit pays.

3) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, d'un signe ou d'un poinçon officiel de contrôle et de garantie adopté par un pays conventionnel n'est pas enregistrée, lorsque le signe ou le poinçon est protégé en vertu de la Convention de Paris, pour des produits ou des services du même genre que ceux pour lesquels il indique un contrôle et une garantie, ou d'un genre similaire, sans l'autorisation des autorités compétentes du pays concerné.

4) Les dispositions du présent article relatives aux drapeaux nationaux et à tous autres emblèmes d'Etat ainsi qu'aux signes et aux poinçons officiels sont également applicables à tout ce qui, d'un point de vue héraldique, imite lesdits drapeaux et autres emblèmes ou lesdits signes et poinçons.

5) Aucune disposition du présent article n'empêche l'enregistrement d'une marque sur la base de la demande d'un ressortissant d'un pays qui est autorisé à utiliser un emblème d'Etat ou un signe ou un poinçon officiel de ce pays, bien qu'il soit similaire à celui d'un autre pays.

6) Lorsque, en vertu du présent article, l'autorisation des autorités compétentes d'un pays conventionnel est ou serait nécessaire pour l'enregistrement d'une marque, ces autorités ont le droit d'empêcher, au moyen d'une ordonnance, tout usage de la marque au Royaume-Uni sans leur autorisation.

(Emblèmes, etc., de certaines organisations internationales: article 6ter)

58. — 1) Le présent article s'applique

- a) aux armoiries, aux drapeaux ou autres emblèmes, et
- b) aux sigles et dénominations

des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays conventionnels sont membres.

2) Une marque qui se compose en tout ou partie d'un emblème, d'un sigle ou d'une dénomination de ce genre protégés en vertu de la Convention de Paris ne peut pas être enregistrée sans l'autorisation de l'organisation internationale concernée, sauf s'il apparaît au directeur de l'enregistrement que l'usage de l'emblème, du sigle ou de la dénomination de la manière proposée

- a) n'est pas de nature à suggérer au public qu'il existe un lien entre l'organisation et la marque ou
- b) ne risque pas d'induire le public en erreur quant à l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation.

3) Les dispositions du présent article relatives aux emblèmes d'une organisation internationale sont également applicables à tout ce qui, d'un point de vue héraldique, imite lesdits emblèmes.

4) Lorsque, en vertu du présent article, l'autorisation d'une organisation internationale est ou serait nécessaire pour l'enregistrement d'une marque, cette organisation a le droit d'empêcher, au moyen d'une ordonnance, tout usage de la marque au Royaume-Uni sans son autorisation.

5) Aucune disposition du présent article n'a d'incidence sur les droits d'une personne qui a commencé à utiliser de bonne foi la marque en question avant le 4 janvier 1962 (lorsque les dispositions pertinentes de la Convention de Paris sont entrées en vigueur à l'égard du Royaume-Uni).

(Notification en vertu de l'article 6ter de la convention)

59. — 1) Aux fins de [l'article 57](#) les emblèmes d'Etat d'un pays conventionnel (autres que le drapeau national) et les signes ou poinçons officiels ne sont considérés comme protégés en vertu de la Convention de Paris que si, ou dans la mesure où,

- a) ledit pays a notifié au Royaume-Uni conformément à [l'article 6ter.3\)](#) de la convention son désir de protéger l'emblème, le signe ou le poinçon en question,
- b) la notification demeure en vigueur, et
- c) le Royaume-Uni n'a fait aucune objection à cet égard sur la base de [l'article 6ter.4\)](#) ou toute objection de ce genre a été retirée.

2) Aux fins de [l'article 58](#), les emblèmes, sigles et dénominations d'une organisation internationale ne sont considérés comme protégés en vertu de la Convention de Paris que si, ou dans la mesure où,

- a) ladite organisation a notifié au Royaume-Uni conformément à [l'article 6ter.3\)](#) de la convention son désir de protéger l'emblème, le sigle ou la dénomination en question,
- b) la notification demeure en vigueur, et
- c) le Royaume-Uni n'a fait aucune objection à cet égard sur la base de [l'article 6ter.4\)](#) ou toute objection de ce genre a été retirée.

3) Une notification faite en vertu de [l'article 6ter.3\)](#) de la Convention de Paris n'a effet qu'à l'égard des demandes d'enregistrement déposées plus de deux mois après la réception de la notification.

4) Le directeur de l'enregistrement tient et met à la disposition du public pour consultation, gratuitement et à toutes heures raisonnables, une liste

- a) des emblèmes d'Etat et des signes ou poinçons officiels, et
- b) des emblèmes, des sigles et des dénominations d'organisations internationales

qui sont, à ce jour, protégés selon la Convention de Paris en vertu d'une notification faite en vertu de [l'article 6ter.3\)](#).

(Actes d'un agent ou d'un représentant: article 6septies)

60. — 1) Les dispositions ci-après sont applicables lorsqu'une demande d'enregistrement de marque est déposée par une personne qui agit en tant qu'agent ou représentant d'une personne qui est propriétaire de la marque dans un pays conventionnel.

2) Si le propriétaire s'oppose à la demande, l'enregistrement est refusé.

3) Si la demande (n'ayant suscité aucune opposition de ce genre) est acceptée, le propriétaire peut

- a) demander une déclaration en nullité de l'enregistrement ou
- b) demander la rectification du registre de façon que son nom soit inscrit en tant que propriétaire de la marque enregistrée.

4) Le propriétaire peut (nonobstant les droits conférés par la présente loi pour une marque enregistrée) empêcher, au moyen d'une ordonnance, tout usage de la marque au Royaume-Uni sans son autorisation.

5) Les [alinéas 2\), 3\) et 4\)](#) ne sont pas applicables si, ou dans la mesure où, l'agent ou le représentant justifie son acte.

6) Une demande faite en vertu de [l'alinéa 3\)a\)](#) ou [b\)](#) doit être présentée dans les trois ans qui suivent le moment à partir duquel le propriétaire a eu connaissance de l'enregistrement, et aucune ordonnance n'est délivrée en vertu de [l'alinéa 4\)](#) pour un

usage qui a été toléré par le propriétaire pendant une période ininterrompue d'au moins trois ans.

Dispositions diverses

(Droit de timbre)

61. Un instrument relatif à une marque communautaire ou à une marque internationale (UK) ou une demande d'enregistrement de l'une ou l'autre marque ne sont pas assujettis au droit de timbre uniquement en raison du fait qu'une telle marque a un effet juridique au Royaume-Uni.

Troisième partie Dispositions administratives et autres dispositions supplémentaires

Le directeur de l'enregistrement

(Le directeur de l'enregistrement)

62. Dans la présente loi, «directeur de l'enregistrement» s'entend du contrôleur général des brevets, des dessins et modèles et des marques.

Le registre

(Le registre)

63. — 1) Le directeur de l'enregistrement tient un registre des marques.

Dans la présente loi, toute mention du «registre» vise ledit registre, et toute référence à l'enregistrement (en particulier, dans l'expression «marque enregistrée») renvoie, sauf interprétation contraire découlant du contexte, à une inscription audit registre.

2) Sont inscrites au registre, conformément à la présente loi,

- a) les marques enregistrées,
- b) les indications qui peuvent être prescrites en ce qui concerne les transactions susceptibles d'être enregistrées qui ont une incidence sur une marque enregistrée, et
- c) tous autres éléments prescrits relatifs à des marques enregistrées.

3) Le registre est tenu de la façon prescrite et des dispositions seront en particulier prises en ce qui concerne

- a) l'inspection publique du registre et

- b) la fourniture de copies ou d'extraits certifiés ou non certifiés conformes d'inscriptions figurant au registre.

(Rectification ou correction du registre)

64. — 1) Toute personne invoquant un droit suffisant peut demander la rectification d'une erreur ou d'une omission dans le registre, étant entendu qu'une demande de rectification ne peut pas porter sur une question qui affecte la validité de l'enregistrement d'une marque.

2) Une demande de rectification peut être présentée soit auprès du directeur de l'enregistrement, soit auprès du tribunal; toutefois,

- a) si une procédure relative à la marque en question est en cours devant le tribunal, la demande doit être présentée à ce dernier, et
- b) si, dans un quelconque autre cas, la demande est présentée auprès du directeur de l'enregistrement, celui-ci peut, quelle que soit l'étape de la procédure, saisir le tribunal de la demande.

3) Sauf lorsque le directeur de l'enregistrement ou le tribunal en décide autrement, toute rectification du registre a pour effet que l'erreur ou l'omission en question est réputée n'avoir jamais été commise.

4) Le directeur de l'enregistrement peut, à la demande du propriétaire d'une marque enregistrée ou du titulaire d'une licence, à condition que cette demande soit présentée de la façon prescrite, apporter toute modification au nom ou à l'adresse de celui-ci inscrits au registre.

5) Le directeur de l'enregistrement peut supprimer du registre des éléments qui lui apparaissent comme n'ayant plus effet.

(Adaptation des inscriptions en fonction d'une nouvelle classification)

65. — 1) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions habilitant le directeur de l'enregistrement à accomplir des actes qu'il considère nécessaires en vue de mettre en œuvre toute modification de la classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques ou tout remplacement de cette classification.

2) Des dispositions peuvent en particulier être édictées en vue de la modification d'inscriptions existant dans le registre dans un souci de conformité avec la nouvelle classification.

3) Tout pouvoir de modification ainsi accordé ne doit pas être exercé de façon à étendre les droits conférés par l'enregistrement, sauf s'il apparaît au directeur de l'enregistrement que le respect de cette condition entraînerait une complexité excessive et que cette extension des droits ne serait pas substantielle et ne léserait pas une personne dans ses droits.

4) Les règles édictées peuvent habiliter le directeur de l'enregistrement

- a) à exiger du propriétaire d'une marque enregistrée de déposer, pendant un délai prescrit, une proposition de modification du registre, et

- b) à radier ou à refuser de renouveler l'enregistrement de la marque pour le cas où ledit propriétaire ne procéderait pas ainsi.

5) Toute proposition de ce genre est publiée et peut faire l'objet d'une opposition de la manière prescrite.

Compétences et fonctions du directeur de l'enregistrement

(Pouvoir d'exiger l'utilisation de formulaires)

66. — 1) Le directeur de l'enregistrement peut exiger l'utilisation des formulaires qu'il peut indiquer à toute fin relative à l'enregistrement d'une marque ou à toute autre procédure relevant de sa compétence en vertu de la présente loi.

2) Les formulaires et toutes les directives du directeur de l'enregistrement concernant leur utilisation sont publiés de la manière prescrite.

(Renseignements concernant les demandes et les marques enregistrées)

67. — 1) Après la publication d'une demande d'enregistrement de marque, et lorsqu'il a été saisi d'une requête à cet effet, le directeur de l'enregistrement fournit à la personne qui les demande les renseignements indiqués dans la requête et l'autorise à consulter les documents relatifs à la demande, ou à toute marque enregistrée à la suite de la demande, eux aussi cités dans la requête, sous réserve toutefois des limitations éventuellement prescrites.

Toute requête doit être présentée de la manière prescrite et être accompagnée du montant de la taxe appropriée (le cas échéant).

2) Avant la publication d'une demande d'enregistrement de marque, le directeur de l'enregistrement ne publie ni ne communique à personne les documents ou renseignements qui constituent ou concernent cette demande, sauf

- a) dans les cas et dans la mesure qui peuvent être prescrits ou
- b) avec le consentement du déposant,

mais sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après.

3) Lorsqu'une personne a été avisée qu'une demande d'enregistrement de marque a été déposée et que le déposant engagera, si la demande est acceptée, une procédure contre elle pour des actes accomplis après la publication de la demande, elle peut présenter une requête en vertu de [l'alinéa 1\)](#) même si la demande n'a pas été publiée, et ledit alinéa est appliqué de façon correspondante.

(Frais et dépens et caution pour les frais et dépens)

68. — 1) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions habilitant le directeur de l'enregistrement, dans toute procédure engagée devant lui en vertu de la présente loi,

- a) à accorder à une partie les frais et dépens qu'il peut estimer raisonnables, et

- b) à en fixer les modalités de paiement et désigner les parties auxquelles ils sont imputés.

2) Toute ordonnance rendue à cet égard par le directeur de l'enregistrement peut être exécutée

- a) en Angleterre et au pays de Galles ou en Irlande du Nord, de la même manière qu'une ordonnance de la Haute Cour;
- b) en Ecosse, de la même manière qu'un arrêt portant paiement des frais et dépens rendu par la *Court of Session*.

3) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions habilitant le directeur de l'enregistrement, dans les cas qui peuvent être prescrits, à exiger d'une partie à la procédure engagée devant lui qu'elle fournisse une caution pour les frais et dépens relatifs à cette procédure ou une procédure de recours, et précisant les conséquences d'un défaut de caution.

(Preuve dans le cadre des procédures engagées par-devant le directeur de l'enregistrement)

69. Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions prévoyant

- a) que les moyens de preuve fournis dans le cadre des procédures engagées par-devant le directeur de l'enregistrement en vertu de la présente loi soient produits par déclaration écrite sous serment (*affidavit*) ou par attestation au lieu de serment (*statutory declaration*) ;
- b) que soient conférées au directeur de l'enregistrement les compétences d'un juge rapporteur de la Cour suprême en ce qui concerne l'audition de témoins sous serment et la communication et la production de documents; et
- c) que soient appliquées en ce qui concerne la participation de témoins aux procédures engagées par-devant le directeur de l'enregistrement les règles applicables à l'audition de témoins dans le cadre de procédures engagées par-devant le juge rapporteur précité.

(Irresponsabilité en ce qui concerne les actes officiels)

70. — 1) Le directeur de l'enregistrement n'est pas réputé garantir la validité de l'enregistrement d'une marque effectué en vertu de la présente loi ou d'un traité, d'une convention, d'un arrangement ou d'un engagement auquel le Royaume-Uni est partie.

2) Le directeur de l'enregistrement n'a aucune responsabilité en raison ou à l'égard d'un examen requis ou autorisé par la présente loi ou par un tel traité, une telle convention, un tel arrangement ou un tel engagement ou pour un rapport ou une autre procédure découlant d'un tel examen.

3) Aucune procédure ne peut être engagée contre un fonctionnaire des services du directeur de l'enregistrement en ce qui concerne une question pour laquelle, en vertu du présent article, le directeur de l'enregistrement n'est pas responsable.

(Rapport annuel du directeur de l'enregistrement)

71. — 1) Le contrôleur général des brevets, des dessins et modèles et des marques inclut, dans le rapport annuel qu'il doit rédiger en vertu de l'article 121 de la Loi de 1977 sur les brevets (*Patents Act 1977*), un rapport sur l'application de la présente loi et l'exercice de ses fonctions en vertu du Protocole de Madrid.

2) Ce rapport rend également compte de toutes les sommes d'argent perçues et payées par lui dans le cadre ou en vertu de la présente loi.

Procédures judiciaires et recours

(L'enregistrement constitue un commencement de preuve de la validité)

72. Dans toutes les procédures judiciaires concernant une marque enregistrée (y compris les procédures en rectification du registre), le fait qu'une personne est enregistrée comme propriétaire d'une marque constitue un commencement de preuve de la validité de l'enregistrement original et de toutes les cessions ou autres transmissions ultérieures de cette marque.

(Certificat de validité d'un enregistrement contesté)

73. — 1) Si la validité d'un enregistrement d'une marque est contestée dans une procédure engagée devant le tribunal et que le tribunal conclut que la marque est valablement enregistrée, le tribunal peut délivrer un certificat dans ce sens.

2) Si le tribunal délivre un tel certificat et que dans une procédure ultérieure

a) la validité de l'enregistrement est une nouvelle fois contestée, et

b) le propriétaire obtient une ordonnance ou décision finale en sa faveur,

il a droit au remboursement de ses frais et dépens au taux fixé entre avoué et client, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

Le présent alinéa ne s'applique pas aux frais et dépens se rapportant à un recours formé à la suite de la procédure précitée.

(Comparution du directeur de l'enregistrement dans des procédures relatives au registre)

74. — 1) Dans les procédures engagées devant le tribunal ayant pour objet une demande

a) en déchéance de l'enregistrement d'une marque,

b) de déclaration de nullité de l'enregistrement d'une marque ou

c) de rectification du registre,

le directeur de l'enregistrement a le droit de comparaître et d'être entendu et doit comparaître si le tribunal l'ordonne.

2) A moins que le tribunal n'en décide autrement, le directeur de l'enregistrement peut, au lieu de comparaître, soumettre au tribunal une déclaration écrite et signée par lui, exposant en détail

- a) la procédure qui s'est déroulée devant lui dans l'affaire en cause,
- b) les motifs de toute décision qu'il a rendue à cet égard,
- c) la pratique de l'Office des brevets dans des cas similaires ou
- d) tout autre point intéressant l'affaire en cause, dont il a connaissance en sa qualité de directeur de l'enregistrement et qu'il estime opportun de signaler,

cette déclaration est réputée faire partie des moyens de preuve produits au cours de la procédure.

3) Tout acte que le directeur de l'enregistrement est ou peut être autorisé à accomplir ou tenu d'accomplir en vertu du présent article peut l'être en son nom par un fonctionnaire de ses services dûment autorisé.

(Le tribunal)

75. Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente, on entend par «tribunal»

- a) en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, la Haute Cour, et
- b) en Ecosse, la *Court of Session*.

(Recours contre les décisions du directeur de l'enregistrement)

76. — 1) Toute décision du directeur de l'enregistrement rendue en vertu de la présente loi peut faire l'objet d'un recours, sauf disposition expresse contraire édictée par voie réglementaire.

Aux fins du présent alinéa, le terme «décision» comprend tout acte accompli par le directeur de l'enregistrement dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré aux termes ou en vertu de la présente loi.

2) Tout recours de ce genre peut être soumis soit à une personne désignée, soit au tribunal.

3) Lorsqu'un recours est soumis à une personne désignée, elle peut déférer le recours au tribunal si

- a) il lui semble qu'un point de droit général important est en cause,
- b) le directeur de l'enregistrement demande que le recours soit ainsi déféré ou
- c) une telle demande est présentée par une partie à la procédure engagée devant le directeur de l'enregistrement dans le cadre de laquelle la décision qui fait l'objet du recours a été prononcée.

Avant d'agir ainsi, la personne désignée donne à l'auteur du recours et à toute autre partie au recours la possibilité de présenter des observations sur la question de savoir si le recours doit être déféré au tribunal.

4) Lorsqu'un recours est soumis à une personne désignée et que celle-ci ne le défère pas au tribunal, elle statue sur le recours et sa décision est sans appel.

5) Les dispositions des [articles 68](#) et [69](#) (frais et dépens et caution pour les frais et dépens; preuve) sont applicables en ce qui concerne les procédures se déroulant devant une personne désignée comme en ce qui concerne les procédures engagées devant le directeur de l'enregistrement.

(Personnes désignées pour statuer sur des recours)

77. — 1) Aux fins de [l'article 76](#) on entend par «personne désignée» une personne désignée par le ministre de la justice pour statuer sur les recours présentés en vertu de la présente loi.

2) Nul ne peut être désigné à cette fin

- a) s'il ne peut se prévaloir d'une pratique générale de sept ans, au sens de [l'article 71](#) de la Loi de 1990 sur les tribunaux et les services judiciaires (*Courts and Legal Services Act 1990*);
- b) s'il n'est avocat ou avoué en Ecosse depuis au moins sept ans;
- c) s'il n'est membre du barreau d'Irlande du Nord ou avoué près la Cour suprême d'Irlande du Nord depuis au moins sept ans; ou
- d) s'il n'a exercé des fonctions judiciaires.

3) Une personne désignée exerce et cesse d'exercer ses fonctions conformément aux conditions de sa désignation, sous réserve des dispositions suivantes:

- a) elle perçoit la rémunération (traitement ou honoraires) et les indemnités pouvant être fixées par le ministre avec l'approbation du Trésor;
- b) elle peut se démettre de ses fonctions en avisant par écrit le ministre de la justice;
- c) le ministre de la justice peut la destituer de ses fonctions en lui adressant une notification écrite à cet effet si elle
 - i) a fait faillite ou a conclu un arrangement avec ses créanciers ou, en Ecosse, a vu ses biens mis sous séquestre ou si elle a signé un acte de fidéicommissaire en faveur de ses créanciers, ou encore si elle a conclu un concordat, ou
 - ii) est frappée d'incapacité par suite de maladie physique ou mentale,

ou si, de l'avis du ministre de la justice, elle est pour d'autres raisons incapable d'exercer ses fonctions ou inapte à remplir ses devoirs de personne désignée.

4) Le ministre de la justice consulte le procureur général avant d'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus aux termes du présent article.

Règles, taxes, heures ouvrables, etc.

(Compétence du ministre pour édicter des règles)

78. — 1) Le ministre peut édicter des règles

- a) aux fins de toute disposition de la présente loi autorisant que des règles soient édictées en ce qui concerne telle ou telle question, et
- b) en vue de prescrire tout ce qui peut ou doit être prescrit selon les dispositions de la présente loi,

et d'une façon générale, en vue de réglementer la pratique et la procédure à suivre dans le cadre de la présente loi.

2) Peuvent, en particulier, être édictées des dispositions

- a) prescrivant la manière de déposer les demandes et d'autres documents;
- b) imposant et réglementant la traduction de documents et le dépôt et l'authentification des traductions;
- c) réglementant la communication de documents;
- d) autorisant la rectification d'irrégularités de procédure;
- e) prescrivant des délais pour tous les actes qui doivent être accomplis en ce qui concerne les procédures visées dans la présente loi;
- f) prévoyant la prorogation de tout délai ainsi prescrit ou fixé par le directeur de l'enregistrement, que ce délai soit ou non déjà expiré.

3) Les règles édictées en vertu de la présente loi font l'objet de dispositions réglementaires susceptibles d'annulation en vertu d'une résolution de l'une ou l'autre chambre du Parlement.

(Taxes)

79. — 1) Les demandes, l'enregistrement et les autres questions découlant de la présente loi sont soumis au paiement des taxes qui peuvent être prescrites.

2) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions relatives

- a) au paiement d'une taxe unique en ce qui concerne plusieurs questions et
- b) aux circonstances (éventuelles) dans lesquelles une taxe peut être remboursée ou dans lesquelles le paiement d'une taxe peut être remis.

(Heures ouvrables et jours ouvrables)

80. — 1) Le directeur de l'enregistrement peut donner des directives fixant les heures auxquelles l'Office des brevets est ouvert au public pour l'accomplissement de démarches en vertu de la présente loi et les jours qui sont des jours ouvrables à cette fin.

2) Toute démarche accomplie un jour quelconque après les heures ouvrables fixées ou un jour qui n'est pas un jour ouvrable est réputée accomplie le jour ouvrable suivant; lorsque le délai pour accomplir un acte en vertu de la présente loi expire un jour qui n'est pas un jour ouvrable, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

3) Les directives énoncées en vertu du présent article peuvent contenir des dispositions différentes pour des catégories de démarches différentes et sont publiées de la façon prescrite.

(Le journal des marques)

81. Seront édictées des règles contenant des dispositions concernant la publication par le directeur de l'enregistrement d'un journal contenant les indications relatives à toutes les demandes d'enregistrement de marque (y compris une reproduction de la marque) et tout autre renseignement relatif aux marques que le directeur de l'enregistrement estime appropriés.

Agents de marques

(Reconnaissance de la qualité d'agent)

82. Sauf disposition expresse contraire énoncée dans le cadre de règles, tout acte exigé ou autorisé par la présente loi qui doit être accompli par une personne ou à l'égard d'une personne en relation avec l'enregistrement d'une marque, ou toute procédure relative à une marque enregistrée, peut être accompli ou engagée par ou à l'égard d'un agent autorisé par ladite personne oralement ou par écrit

(Registre des agents de marques)

83. — 1) Le ministre peut édicter des règles exigeant la tenue d'un registre des personnes qui agissent en qualité de mandataires aux fins du dépôt des demandes d'enregistrement de marque ou de l'obtention de l'enregistrement de marques; dans la présente loi, on entend par «agent de marques agréé» une personne dont le nom est inscrit au registre tenu en vertu du présent article.

2) Les règles peuvent contenir toute disposition que le ministre estime appropriée pour réglementer l'inscription de personnes, et, en particulier,

- a) exiger le paiement des taxes qui peuvent être prescrites et
- b) autoriser, dans les cas prescrits, la radiation du nom d'une personne inscrite au registre ou la suspension des effets de son inscription.

3) Les règles peuvent déléguer la tenue du registre à une autre personne et conférer à celle-ci

- a) le pouvoir d'édicter des dispositions
 - i) relatives au paiement de taxes, dans les cas et sous réserve des limites prescrites par les règles et
 - ii) relatives à toute autre question susceptible de faire l'objet des règles, ainsi que
- b) d'autres fonctions, y compris des fonctions disciplinaires, qui peuvent être prescrites par les règles.

(Interdiction de présenter des personnes non inscrites au registre comme étant des agents de marques agréés)

84. — 1) Une personne physique qui n'est pas un agent de marques agréé ne peut

- a) exercer une activité (autrement que dans le cadre d'une société de personnes) sous un nom ou une autre dénomination contenant l'expression «agent de marques agréé» ou
- b) dans le cadre d'une activité, se présenter d'une autre manière comme étant un agent de marques agréé ou se faire passer pour telle ou permettre qu'on la présente ou fasse passer pour telle.

2) Une société de personnes ne peut

- a) exercer une activité sous un nom ou une autre dénomination contenant l'expression «agent de marques agréé» ou,
- b) dans le cadre d'une activité, se présenter d'une autre manière comme étant un bureau d'agents de marques agréés ou se faire passer pour telle, ou permettre qu'on la présente ou fasse passer pour telle,

que si tous ses associés sont des agents de marques agréés ou si elle remplit les conditions qui peuvent être prescrites aux fins du présent article.

3) Une personne morale ne peut

- a) exercer une activité (autrement que dans le cadre d'une société de personnes) sous un nom ou une autre dénomination contenant l'expression «agent de marques agréé» ou,
- b) dans le cadre d'une activité, se présenter d'une autre manière comme étant un agent de marques agréé ou se faire passer pour telle, ou permettre qu'on la présente ou fasse passer pour telle,

que si tous ses administrateurs sont des agents de marques agréés ou si elle remplit les conditions qui peuvent être prescrites aux fins du présent article.

4) La violation des dispositions du présent article constitue un délit dont l'auteur est passible, sur condamnation à la suite d'une procédure en forme simplifiée, d'une amende n'excédant pas le niveau 5 du barème général; les poursuites pour ce délit peuvent être engagées en tout temps dans un délai d'un an à compter de la date du délit en question.

(Pouvoir de prescrire les conditions, etc., que doivent remplir les sociétés de personnes et les personnes morales comprenant des associés habilités et des associés non habilités)

85. — 1) Le ministre peut édicter des règles prescrivant les conditions qui doivent être remplies aux fins de [l'article 84](#) (personnes pouvant être présentées comme étant des agents de marques agréés)

- a) en ce qui concerne les sociétés de personnes dont les associés ne sont pas tous des personnes habilitées ou
- b) en ce qui concerne les personnes morales dont les administrateurs ne sont pas tous des personnes habilitées,

et imposant les conditions que ces sociétés de personnes et ces personnes morales doivent remplir.

2) Les règles peuvent, en particulier,

- a) prescrire des conditions relatives au nombre ou à la proportion des associés ou des administrateurs qui doivent être des personnes habilitées;
- b) imposer des conditions relatives
 - i) à l'identification des personnes habilitées et non habilitées dans les avis, circulaires ou lettres professionnels qui sont émis par la société de personnes ou la personne morale, ou avec son consentement, et qui se rapportent à son activité; et
 - ii) à la manière dont une société de personnes ou une personne morale doit organiser ses affaires afin que les personnes habilitées exercent un degré suffisant de contrôle sur les activités des personnes non habilitées.

3) La violation d'une condition imposée par les règles constitue un délit dont l'auteur est passible, sur condamnation à la suite d'une procédure en forme simplifiée, d'une amende n'excédant pas le niveau 5 du barème général.

- 4) Dans le présent article, «personne habilitée» s'entend d'un agent de marques agréé.

(Usage de l'expression «conseil en marques»)

86. — 1) Ne constitue pas un délit au sens des actes législatifs limitant l'usage de certaines expressions pour désigner des personnes qui ne sont pas habilitées à agir en qualité d'avoués l'usage de l'expression «conseil en marques» pour désigner un agent de marques agréé.

2) Les actes législatifs visés à l'**alinéa 1)** sont l'**article 21** de la Loi de 1974 sur les avoués (*Solicitors Act 1974*), l'**article 31** de la Loi de 1980 sur les avoués (Ecosse) [*Solicitors (Scotland) Act 1980*] et l'**article 22** de l'Ordonnance de 1976 sur les avoués (Irlande du Nord) [*Solicitors (Northern Ireland) Order 1976*].

(Exemption de l'obligation de divulgation pour les communications avec des agents de marques agréés)

87. — 1) Le présent article s'applique aux communications, quelles qu'elles soient, se rapportant à la protection des dessins et modèles ou des marques ou à toute question concernant un *passing off*.

2) Toute communication de ce genre effectuée

- a) entre une personnes et son agent de marques ou
- b) en vue d'obtenir des informations qu'une personne cherche à rassembler pour donner des instructions à son agent de marques ou en vue de répondre à une demande d'informations de ce genre

est exemptée de l'obligation de divulgation dans les procédures judiciaires ou, en Ecosse, protégée contre une telle obligation de la même manière que le sont les communications entre une personne et son avoué ou, selon le cas, les communications effectuées en vue

d'obtenir des informations qu'une personne cherche à rassembler pour donner des instructions à son avoué ou en vue de répondre à une demande d'informations de ce genre.

3) A [l'alinéa 2](#)), «agent de marques» s'entend

- a) d'un agent de marques agréé,
- b) d'une société de personnes habilitée à se présenter comme étant un bureau d'agents de marques agréés, ou
- c) d'une personne morale habilitée à se présenter comme étant un agent de marques agréé.

(Pouvoir du directeur de l'enregistrement de refuser de traiter avec certains agents)

88. — 1) Le ministre peut édicter des règles autorisant le directeur de l'enregistrement à refuser de reconnaître la qualité d'agent pour toute activité menée dans le cadre de la présente loi

- a) à une personne qui a été condamnée pour un délit visé à [l'article 84](#) (personnes non inscrites au registre se présentant comme étant des agents de marques agréés);
- b) à une personne physique dont le nom a été radié du registre des agents de marques et n'y a pas été réinscrit, ou qui est suspendue de ses fonctions d'agent de marques, pour motif de faute professionnelle;
- c) à une personne dont le ministre constate qu'elle s'est rendue coupable d'une conduite qui, s'il s'agissait d'une personne physique inscrite au registre des agents de marques, aurait rendu celle-ci passible d'une radiation du registre pour motif de faute professionnelle;
- d) à une société de personnes ou à une personne morale dont un des associés ou des administrateurs est une personne à laquelle le directeur de l'enregistrement pourrait refuser de reconnaître la qualité d'agent en vertu du [sous-alinéa a\)](#), [b\)](#) ou [c\)](#) ci-dessus.

2) Les règles peuvent contenir les dispositions accessoires et supplémentaires que le ministre estime appropriées et, particulier, prescrire les circonstances dans lesquelles une personne est ou n'est pas réputée s'être rendue coupable d'une faute professionnelle.

Importation de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon

(Possibilité de considérer les produits, le matériel ou les articles de contrefaçon comme des marchandises interdites)

89. — 1) Le propriétaire d'une marque enregistrée, ou le titulaire d'une licence, peut aviser par écrit les commissaires des douanes et des contributions indirectes (*Commissioners of Customs and Excise*)

- a) qu'il est le propriétaire de la marque enregistrée ou, selon le cas, le titulaire d'une licence concédée pour ladite marque,
- b) que, aux date et lieu précisés dans l'avis, des marchandises qui, par rapport à cette marque enregistrée, constituent des produits, du matériel ou des articles de contrefaçon doivent arriver au Royaume-Uni
 - i) en provenance d'une destination extérieure à l'Espace économique européen ou
 - ii) en provenance d'une destination située à l'intérieur de cet espace mais sans avoir été déclarées pour la mise en libre pratique, et
- c) qu'il demande aux commissaires de les considérer comme des marchandises interdites.

2) Tant qu'un avis adressé en vertu du présent article reste valable, l'importation des marchandises auxquelles il se rapporte à d'autres fins que pour l'usage personnel et privé est interdite; le non-respect de cette interdiction ne peut cependant entraîner d'autres sanctions que la confiscation des marchandises.

3) Le présent article ne s'applique pas aux marchandises déclarées ou devant être déclarées pour la mise en libre pratique en ce qui concerne lesquelles le propriétaire de la marque enregistrée, ou le titulaire d'une licence, est habilité à présenter une demande en vertu de **l'article 3.1)** du Règlement (CEE) N° 3842/86 du Conseil fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon.

(Pouvoir réglementaire des commissaires des douanes et des contributions indirectes)

90.— 1) Les commissaires des douanes et des contributions indirectes peuvent édicter des dispositions réglementaires fixant la forme sous laquelle doivent être adressés les avis prévus à [l'article 89](#) et exigeant que l'auteur de l'avis

- a) remette aux commissaires, en même temps que l'avis ou lors de l'importation des marchandises, ou encore dans les deux cas, les preuves qui peuvent être indiquées par ces mêmes dispositions, et
- b) se conforme aux autres conditions qui peuvent également être indiquées par les dispositions en question.

2) Les dispositions réglementaires peuvent notamment exiger que toute personne qui a adressé un avis de cette nature

- a) acquitte, pour l'avis, les droits qui peuvent être fixés par ces mêmes dispositions;
- b) donne les garanties qui peuvent être prescrites au titre des obligations ou dépenses pouvant incomber aux commissaires à la suite de l'avis, du fait de la détention de toutes marchandises ou de l'accomplissement de tout acte par rapport aux marchandises ainsi détenues;
- c) indemnise les commissaires au titre de toutes obligations ou dépenses ainsi assumées, qu'une garantie ait ou non été donnée.

3) Les dispositions réglementaires peuvent contenir des dispositions différentes selon les différentes catégories de cas auxquelles elles s'appliquent ainsi que toutes clauses accessoires et supplémentaires que les commissaires estiment utiles.

4) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont susceptibles d'annulation en vertu d'une résolution de l'une ou l'autre chambre de Parlement.

5) **L'article 17** de la Loi de 1979 sur les douanes et la gestion des contributions indirectes (*Customs and Excise Management Act 1979*) [dispositions générales concernant les recettes perçues par les commissaires] est applicable aux droits acquittés en application de dispositions réglementaires adoptées en vertu du présent article de même qu'aux recettes perçues en vertu de textes relatifs aux douanes et aux contributions indirectes.

(Pouvoir réglementaire des commissaires des douanes et des contributions indirectes de divulguer des renseignements)

91. Lorsque des renseignements relatifs à des produits, à du matériel ou à des articles de contrefaçon ont été obtenus par les commissaires des douanes et des contributions indirectes aux fins de l'exercice de leurs fonctions concernant les produits importés, ou en relation avec l'exercice de ces fonctions, les commissaires peuvent autoriser la divulgation de ces renseignements en vue de faciliter l'exercice, par une quelconque personne, de toute fonction liée à l'enquête ou à la procédure menée ou engagée pour un délit défini à [l'article 92](#) ci-après (usage non autorisé d'une marque, etc., pour des produits) ou résultant de la violation de la Loi de 1968 sur les descriptions commerciales (*Trade Descriptions Act 1968*).

Délits

(Usage non autorisé d'une marque, etc., pour des produits)

92. — 1) Commet un délit toute personne qui, agissant dans un but lucratif pour elle-même ou pour un tiers ou dans l'intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire,

- a) appose sur des produits ou leur conditionnement un signe identique à une marque enregistrée ou susceptible d'être pris pour une telle marque,
- b) vend, loue, offre ou expose en vue de la vente ou de la location ou distribue des produits qui portant, ou dont le conditionnement porte, un tel signe ou
- c) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, dans le cadre d'une activité commerciale, de tels produits en vue d'accomplir ou de faire accomplir par un tiers un acte qui constituerait un délit selon le [sous-alinéa b](#)).

2) Commet un délit toute personne qui, agissant dans un but lucratif pour elle-même ou pour un tiers ou dans l'intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire,

- a) appose un signe identique à une marque enregistrée, ou susceptible d'être pris pour une telle marque, sur du matériel destiné à être utilisé
 - i) aux fins de l'étiquetage ou du conditionnement de produits,
 - ii) comme papier d'affaires pour des produits, ou
 - iii) à des fins de publicité pour des produits,
- b) utilise, dans la pratique des affaires, du matériel portant un tel signe aux fins de l'étiquetage ou du conditionnement de produits, comme papier d'affaires pour des produits, ou à des fins de publicité pour des produits, ou
- c) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, dans la pratique des affaires, du matériel de ce genre en vue d'accomplir ou de faire accomplir par un tiers un acte qui constituerait un délit selon le [sous-alinéa b](#)).

3) Commet un délit toute personne qui, agissant dans un but lucratif pour elle-même ou pour un tiers ou dans l'intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire,

- a) fabrique un article spécialement conçu ou adapté pour faire des copies d'un signe identique à une marque enregistrée ou susceptible d'être pris pour tel ou
- b) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance un tel article dans la pratique des affaires, sachant ou ayant des raisons de penser qu'il sert ou servira à fabriquer des produits ou du matériel pour l'étiquetage ou le conditionnement de produits, comme papier d'affaires pour des produits, ou encore pour la publicité de produits.

4) Une personne ne commet pas un délit réprimé en vertu du présent article sauf

- a) si les produits sont des produits pour lesquels la marque est enregistrée ou
- b) si la marque jouit d'une renommée au Royaume-Uni et si l'usage du signe tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice.

5) Une personne incriminée en vertu du présent article peut montrer pour se défendre qu'elle avait des motifs raisonnables de penser que l'usage du signe de la façon dont il a été utilisé ou devait être utilisé ne constituait pas une contrefaçon de la marque enregistrée.

6) Une personne coupable d'un délit réprimé en vertu du présent article est passible

- a) après condamnation à la suite d'une procédure en forme simplifiée, d'une peine d'emprisonnement de six mois au maximum ou d'une amende n'excédant pas le maximum légal, ou de ces deux peines;
- b) après condamnation à la suite d'une inculpation, d'une amende ou d'un emprisonnement de 10 ans au maximum, ou de ces deux peines.

(Fonctions d'exécution d'un service local des poids et mesures)

93. — 1) Chaque service local des poids et mesures a le devoir de faire appliquer, dans son secteur, les dispositions de [l'article 92](#) (usage non autorisé d'une marque, etc., pour des produits).

2) Les dispositions ci-après de la Loi de 1968 sur les descriptions commerciales valent en ce qui concerne l'application de l'article précité comme en ce qui concerne l'application de ladite loi:

[article 27](#) (pouvoir de procéder à des achats d'essai),

[article 28](#) (pouvoir de pénétrer dans des locaux et d'inspecter et de saisir des produits et des documents),

[article 29](#) (entrave à l'action de fonctionnaires autorisés) et

[article 33](#) (indemnité pour perte, etc., de produits saisis).

3) [L'alinéa 1](#) ci-dessus ne vaut pas en ce qui concerne l'application de [l'article 92](#) en Irlande du Nord, mais les fonctions du Département du développement économique englobent l'application dudit article en Irlande du Nord.

A cette fin, les dispositions de la Loi de 1968 sur les descriptions commerciales visées à [l'alinéa 2](#) s'appliquent comme si les expressions «service local des poids et mesures» et «tout fonctionnaire de ce service» étaient remplacées par «Département du développement économique» et «tout fonctionnaire de ce département».

4) Tout texte législatif autorisant la divulgation d'informations en vue de faciliter l'application de la Loi de 1968 sur les descriptions commerciales s'applique comme si [l'article 92](#) ci-dessus figurait dans ladite loi et comme si les fonctions d'une personne relatives à l'application dudit article étaient des fonctions prévues au titre de ladite loi.

5) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme autorisant un service local des poids et mesures à engager une procédure en Ecosse pour un délit.

(Falsification du registre, etc.)

94. — 1) Commet un délit toute personne qui porte ou fait porter une inscription fausse dans le registre des marques, sachant ou ayant des raisons de penser que cette inscription est fausse.

2) Commet un délit une personne qui

a) établit ou fait établir un document faussement présenté comme étant la copie d'une inscription figurant au registre ou

b) produit, offre ou fait produire ou offrir comme moyen de preuve un document de ce genre,

sachant ou ayant des raisons de penser que ce document est faux.

3) Toute personne coupable d'un délit résultant de la violation du présent article est passible

- a) après condamnation à la suite d'une inculpation, d'une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum ou d'une amende, ou de ces deux peines;
- b) après condamnation à la suite d'une procédure en forme simplifiée d'une peine d'emprisonnement de six mois au maximum ou d'une amende n'excédant pas le maximum légal, ou de ces deux peines.

(Allusion fallacieuse tendant à faire croire qu'une marque est enregistrée)

95. — 1) Commet un délit une personne

- a) qui donne fallacieusement à croire qu'une marque est une marque enregistrée ou
- b) qui fait une déclaration fallacieuse au sujet des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistrée,

sachant ou ayant des raisons de penser que cette déclaration est fallacieuse.

2) Aux fins du présent article, l'utilisation au Royaume-Uni à propos d'une marque

- a) du mot «*registered*» (enregistrée) ou
- b) de tout autre mot ou symbole faisant référence (explicitement ou implicitement) à l'enregistrement

est réputée donner à croire qu'il s'agit d'un enregistrement visé dans la présente loi à moins qu'il ne soit établi qu'il s'agit d'un enregistrement effectué hors du Royaume-Uni et que la marque fait effectivement l'objet d'un tel enregistrement pour les produits ou services en question.

3) Une personne coupable d'un délit résultant de la violation du présent article est passible, après condamnation à la suite d'une procédure en forme simplifiée, d'une amende n'excédant pas le niveau 3 du barème général.

(Dispositions supplémentaires relatives aux procédures en forme simplifiée en Ecosse)

96. — 1) Nonobstant une quelconque disposition de l'article 331 de la Loi de 1975 (Ecosse) sur la procédure pénale (*Criminal Procedure [Scotland] Act 1975*), une procédure en forme simplifiée pour un délit visé dans la présente loi peut débiter en Ecosse à tout moment dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le procureur général a eu connaissance de preuves qu'il considère comme suffisantes pour justifier une procédure de ce genre.

A cette fin, un certificat signé par le procureur général indiquant la date à laquelle il a eu connaissance desdites preuves constitue une preuve concluante.

2) Aux fins de l'[alinéa 1](#)) et de toute autre disposition de la présente loi concernant le moment auquel une procédure en forme simplifiée peut être engagée pour un délit, une procédure en Ecosse est réputée avoir commencé à la date de délivrance d'un mandat d'arrestation ou de citation du prévenu, si ce mandat est exécuté sans retard excessif.

Confiscation des produits, etc., de contrefaçon

(Confiscation: Angleterre et pays de Galles ou Irlande du Nord)

97. — 1) En Angleterre et au pays de Galles ou en Irlande du Nord, lorsqu'une personne a eu en sa possession à l'occasion de l'enquête menée ou des poursuites engagées pour un délit pertinent

- a) des produits qui portent, ou dont le conditionnement porte, un signe identique à une marque enregistrée ou susceptible d'être pris pour une telle marque,
- b) du matériel portant un signe de ce genre et destiné à être utilisé aux fins de l'étiquetage ou du conditionnement de produits, comme papier d'affaires pour des produits, ou à des fins de publicité pour des produits, ou
- c) des articles spécifiquement conçus ou adaptés pour faire des copies d'un signe de cette nature,

ladite personne peut demander, en vertu du présent article, que soit ordonnée la confiscation des produits, du matériel ou des articles.

2) Une requête tendant à obtenir une ordonnance peut être présentée en vertu du présent article

- a) lorsqu'une procédure a été engagée devant un tribunal pour un délit pertinent portant sur une partie ou la totalité des produits, du matériel ou des articles, audit tribunal;
- b) lorsque aucune requête en confiscation des produits, du matériel ou des articles n'a été présentée en vertu du [sous-alinéa a](#)), auprès d'un tribunal d'instance (*magistrates' court*).

3) A la suite d'une requête présentée en vertu du présent article, le tribunal ordonne la confiscation de produits, de matériel ou d'articles uniquement s'il est convaincu qu'un délit pertinent a été commis en ce qui concerne les produits, le matériel ou les articles en cause.

4) Un tribunal peut déduire, aux fins du présent article, qu'un délit de ce genre a été commis en ce qui concerne des produits, du matériel ou des articles s'il est convaincu qu'un tel délit a été commis pour des produits, du matériel ou des articles ayant les mêmes caractéristiques que ceux-ci (soit parce qu'ils ont la même configuration ou qu'ils font partie du même envoi ou du même lot, soit pour une autre raison).

5) Une personne lésée par une ordonnance rendue en vertu du présent article par un tribunal d'instance, ou par la décision prise par un tel tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, peut recourir contre cette ordonnance ou cette décision

- a) en Angleterre et au pays de Galles, devant la *Crown Court*.
- b) en Irlande du Nord, devant un tribunal de comté;

une ordonnance ainsi rendue peut énoncer les dispositions que le tribunal considère comme appropriées en vue de surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'un recours éventuel ait fait l'objet d'une décision définitive (y compris toute requête présentée selon [l'article](#)

111 de la Loi de 1980 sur les tribunaux d'instance [*Magistrates' Courts Act 1980*] ou l'article 146 de l'Ordonnance de 1981 [Irlande du Nord] sur les tribunaux d'instance [*Magistrates' Courts (Northern Ireland) Order 1981*].

6) Sous réserve de [l'alinéa 7\)](#), lorsque des produits, du matériel ou des articles sont confisqués en vertu du présent article, ils sont détruits conformément aux directives que le tribunal peut donner.

7) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut, s'il estime approprié de le faire, donner pour instruction que les produits, le matériel ou les articles auxquels a trait l'ordonnance soient remis (au lieu d'être détruits) à la personne qu'il peut indiquer, à condition que cette personne

- a) fasse effacer, enlever ou oblitérer le signe constitutif du délit et
- b) se conforme à toute ordonnance de paiement des frais et dépens qui a été rendue contre elle dans le cadre de la procédure engagée en vue d'obtenir une ordonnance de confiscation.

8) Aux fins du présent article, on entend par «délit pertinent» un délit visé à [l'article 92](#) ci-dessus (usage non autorisé d'une marque, etc., pour des produits) ou commis en violation de la Loi de 1968 sur les descriptions commerciales ou tout délit supposant des manœuvres dolosives ou une tromperie.

(Confiscation: Ecosse)

98. — 1) En Ecosse, le tribunal peut ordonner la confiscation

- a) des produits qui portent, ou dont le conditionnement porte, un signe identique à une marque enregistrée ou susceptible d'être pris pour une telle marque,
- b) du matériel portant un signe de ce genre et destiné à être utilisé aux fins de l'étiquetage ou du conditionnement de produits, comme papier d'affaires pour des produits, ou à des fins de publicité pour des produits, ou
- c) des articles spécifiquement conçus ou adaptés pour faire des copies d'un signe de cette nature.

2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du présent article

- a) sur demande du ministère public (*procurator-fiscal*) présentée de la manière prévue à [l'article 310](#) de la Loi de 1975 (Ecosse) sur la procédure pénale ou
- b) lorsqu'une personne est reconnue coupable d'un délit pertinent, en plus de toute peine que le tribunal peut infliger.

3) A la suite d'une demande présentée en vertu de [l'alinéa 2\)a\)](#) le tribunal ordonne la confiscation de produits, de matériel ou d'articles uniquement s'il est convaincu qu'un délit pertinent a été commis en ce qui concerne les produits, le matériel ou les articles en cause.

4) Le tribunal peut déduire, aux fins du présent article, qu'un tel délit a été commis en ce qui concerne des produits, du matériel ou des articles s'il est convaincu qu'un tel délit a été commis pour des produits, du matériel ou des articles ayant les mêmes

caractéristiques que ceux-ci (soit parce qu'ils ont la même configuration ou qu'ils font partie du même envoi ou du même lot, soit pour une autre raison).

5) Le ministère public qui présent la demande en vertu de [l'alinéa 2\)a](#)) communique à toute personne lui apparaissant comme étant le propriétaire des produits, du matériel ou des articles auxquels la demande a trait, ou à toute personne ayant à un autre titre des droits sur les produits, le matériel ou les articles en question, une copie de la demande et lui signifie un avis lui indiquant qu'il lui est possible d'intervenir dans le cadre de l'audience consacrée à l'examen de la demande pour indiquer les motifs pour lesquels les produits, le matériel ou les articles ne devraient pas être confisqués.

6) Il est procédé à la communication et à la signification visées à [l'alinéa 5](#)), et la preuve de ladite communication et de ladite signification peut être établie, de la façon indiquée à propos de la citation d'une personne accusée d'un délit dans le cadre d'une procédure en forme simplifiée engagée selon la Loi de 1975 (Ecosse) sur la procédure pénale.

7) Toute personne à laquelle est signifié un avis selon [l'alinéa 5](#)) et toute autre personne prétendant être le propriétaire des produits, du matériel ou des articles auxquels a trait une demande présentée en vertu du présent article ou prétendant avoir des droits sur les produits, le matériel ou les articles en question sont habilitées à intervenir dans le cadre de l'audience consacrée à l'examen de la demande pour indiquer les motifs pour lesquels les produits le matériel ou les articles ne devraient pas être confisqués.

8) Le tribunal ne rend pas d'ordonnance à la suite d'une demande présentée en vertu de [l'alinéa 2\)a](#))

- a) si une personne à laquelle un avis est signifié en vertu de [l'alinéa 5](#)) n'intervient pas, sauf s'il est prouvé qu'un avis a été signifié à ladite personne, ou
- b) si aucun avis n'a été signifié, en vertu de [l'alinéa 5](#)), à moins que le tribunal ne soit convaincu que, compte tenu des circonstances, il était raisonnable de ne pas signifier un tel avis.

9) Lorsque est rendue une ordonnance de confiscation de produits, de matériel ou d'articles à la suite d'une demande présentée selon [l'alinéa 2\)a](#)) toute personne qui est intervenue ou qui était habilitée à intervenir pour indiquer les motifs pour lesquels les produits, le matériel ou les articles ne devraient pas être confisqués peut, dans un délai de 21 jour à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, former un recours devant la Haute Cour en déposant une requête en suspension (*Bill of Suspension*), et [l'article 452.4\)a](#)) à e) de la Loi de 1975 (Ecosse sur la procédure pénale est applicable à un recours formé en vertu du présent alinéa de la même façon qu'il est applicable à un cas visé dans la deuxième partie de ladite loi.

10) Une ordonnance rendue à la suite d'une demande présentée en vertu de [l'alinéa 2\)a](#)) ne prend effet

- a) qu'à l'expiration d'un délai de 21 jours commençant le jour suivant la data à laquelle l'ordonnance est rendue ou,

b) si un recours est formé en vertu de [l'alinéa 9\)](#) ci-dessus pendant ce délai, que lorsque ce recours a abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative a été abandonnée.

11) Une ordonnance rendue en vertu de [l'alinéa 2\)b\)](#) ne prend effet

a) qu'à l'expiration du délai pendant lequel un recours peut être formé contre l'ordonnance dans le cadre de la Loi de 1975 (Ecosse) sur la procédure pénale ou,

b) si un recours est formé pendant ce délai, que lorsque ce recours a abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative a été abandonnée.

12) Sous réserve de [l'alinéa 13\)](#), les produits, le matériel ou les articles confisqués en vertu du présent article sont détruits conformément aux instructions que le tribunal peut donner.

13) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut, s'il estime approprié de le faire, donner pour instruction que les produits, le matériel ou les articles auxquels a trait l'ordonnance soient (au lieu d'être détruits) remis à la personne qu'il peut indiquer, à condition que cette personne fasse effacer, enlever ou oblitérer le signe constitutif du délit.

14) Aux fins du présent article,

on entend par «délit pertinent» un délit défini à [l'article 92](#) (usage non autorisé d'une marque, etc., pour des produits) ou commis en violation de la Loi de 1968 sur les descriptions commerciales, ou tout délit supposant des manœuvres dolosives ou une tromperie;

on entend par «tribunal»

a) en ce qui concerne une ordonnance rendue à la suite d'une demande présentée en vertu de [l'alinéa 2\)a\)](#) le *sheriff*, et

b) en ce qui concerne une ordonnance rendue en vertu de [l'alinéa 2\)b\)](#), le tribunal qui a infligé la peine.

Quatrième partie

Dispositions diverses et générales

Dispositions diverses

(Usage non autorisé des armoiries royales, etc.)

99. — 1) Nul ne peut utiliser, sans l'autorisation de Sa Majesté, en rapport avec une affaire, les armoiries royales (ou des armoiries leur ressemblant suffisamment pour induire en erreur) d'une manière propre à faire croire qu'il est dûment autorisé à les utiliser.

2) Nul ne peut utiliser, sans l'autorisation de Sa Majesté ou d'un membre de la famille royale, en rapport avec une affaire, un dessin, un emblème ou un titre d'une

manière propre à faire croire qu'il est employé par Sa Majesté ou par ce membre de la famille royale ou qu'il lui fournit des produits ou des services.

3) Toute personne qui contrevient à [l'alinéa 1\)](#) commet un délit et est passible après condamnation à la suite d'une procédure en forme simplifiée d'une amende n'excédant pas le niveau 2 du barème général.

4) Toute personne qui contrevient à [l'alinéa 1\)](#) ou [2\)](#) peut être enjointe de cesser ses agissements par une ordonnance rendue dans le cadre d'une procédure engagée

- a) par toute personne autorisée à utiliser les armoiries, le dessin, l'emblème ou le titre en question ou
- b) par toute personne autorisée par le Chambellan à engager de telles poursuites.

5) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit du propriétaire d'une marque contenant les armoiries, le dessin, l'emblème ou le titre précités d'utiliser cette marque.

(Preuve de l'usage de la marque)

100. Si, dans le cadre d'une procédure civile engagée en vertu de la présente loi, la question se pose de savoir quel usage a été fait de la marque enregistrée, c'est au propriétaire qu'il incombe d'établir de quel usage la marque a fait l'objet.

(Délits commis par des sociétés de personnes et des personnes morales)

101. — 1) Les procédures portant sur un délit visé par la présente loi et imputé à une société de personnes sont engagées contre la société de personnes au nom de la firme et non pas au nom des associés, sans préjudice d'une quelconque responsabilité éventuelle des associés en vertu de [l'alinéa 4\)](#) ci-dessous.

2) Les dispositions ci-après sont applicables aux fins de ces procédures comme à l'égard d'une personne morale:

- a) toute règle du tribunal relative à la communication de documents,
- b) en Angleterre et au pays de Galles ou en Irlande du Nord, la troisième annexe de la Loi de 1980 sur les tribunaux d'instance ou la quatrième annexe de l'Ordonnance de 1981 (Irlande du Nord) sur les tribunaux d'instance (procédure en cas d'inculpation).

3) Une amende infligée à une société de personnes condamnée dans le cadre d'une procédure de ce genre est payée sur les avoirs de la société.

4) Lorsqu'une société de personnes est coupable d'un délit visé dans la présente loi, chaque associé, à l'exception des associés à propos desquels il est prouvé qu'ils n'étaient pas au courant de l'accomplissement du délit ou qu'ils ont essayé d'empêcher que le délit en question soit commis, est aussi coupable du délit et susceptible d'être poursuivi et sanctionné en conséquence.

5) Lorsqu'il est prouvé qu'un délit visé dans la présente loi a été commis par une personne morale avec l'autorisation ou la complicité d'un directeur, d'un administrateur, d'un secrétaire ou d'un autre employé exerçant une fonction analogue, ou d'une personne

prétendant agir à ce titre, l'intéressé et la personne morale sont l'un et l'autre coupables du délit et passibles de poursuites et des sanctions correspondantes.

Interprétation

(Adaptation d'expressions pour l'Ecosse)

102. Dans l'application de la présente loi à l'Ecosse,

«*account of profits*» (reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices) signifie «*accounting and payment of profits*»;

«*accounts*» (comptes) signifie «*count, reckoning and payment*»;

«*assignment*» (cession) signifie «*assignment*»;

«*costs*» (frais et dépens) signifie «*expenses*»;

«*declaration*» (déclaration) signifie «*declarator*»;

«*defendant*» (défendeur) signifie «*defender*»;

«*delivery up*» (remise d'objets de contrefaçon) signifie «*delivery*»;

«*injunction*» (ordonnance) signifie «*interdict*»;

«*interlocutory relief*» (réparation provisoire) signifie «*interim remedy*»; et

«*plaintiff*» (demandeur) signifie «*pursuer*».

(Définitions annexes)

103. — 1) Dans la présente loi,

«*activité*» ou «activité commerciale» ou «affaire» (*business*) désigne aussi tout métier, industrie ou profession;

«directeur», par rapport à une personne morale dont les activités sont gérées par ses membres, désigne tout membre de ladite personne morale;

«procédure en ou pour contrefaçon», par rapport à une marque enregistrée, désigne aussi les procédures engagées selon [l'article 16](#) (ordonnance tendant à la remise de produits, etc., de contrefaçon);

«publier» signifie rendre accessible au public, et le terme «publication»

a) par rapport à une demande d'enregistrement, désigne une publication effectuée en vertu de [l'article 38.1](#)), et

b) par rapport à un enregistrement, désigne une publication effectuée en vertu de [l'article 40.4](#));

«dispositions législatives» désigne aussi les dispositions réglementaires au sens de la Loi interprétative de 1978 (*Interpretation Act 1978*);

«affaires» (*trade*) désigne aussi toute entreprise ou profession.

2) Dans la présente loi, l'usage (ou toute indication particulière de l'usage) d'une marque ou d'un signe identique ou similaire à une marque ou susceptible d'être pris pour

tel englobe un usage (ou ladite indication de l'usage) réalisé autrement qu'au moyen d'une représentation graphique.

3) Dans la présente loi, toute mention d'un instrument communautaire englobe un quelconque instrument modifiant ou remplaçant ledit instrument.

(Index des termes faisant l'objet d'une définition)

104. Dans la présente loi, les expressions dont la liste figure ci-après sont définies dans les dispositions indiquées ou, sinon, doivent être interprétées conformément auxdites dispositions:

	Article
activité ou activité commerciale ou affaire	103.1)
affaires	103.1)
agent de marques agréé	83.1)
articles de contrefaçon.....	17
Bureau international	53
cession (en Ecosse).....	102
contrefaçon (d'une marque enregistrée).....	9.1) et 2) et 10
Convention de Paris	55.1)a)
date de dépôt.....	33.1)
date de la demande	33.2)
date d'enregistrement	40.3)
défendeur (en Ecosse)	102
demandeur (en Ecosse).....	102
directeur.....	103.1)
directeur de l'enregistrement.....	62
dispositions législatives.....	103.1)
droit antérieur	5.4)
entrée en vigueur (de la présente loi)	109.2)
frais et dépens (en Ecosse)	102
licence exclusive et titulaire d'une licence exclusive.....	29.1)
marque	
— en général	1.1)
— englobe la marque collective ou la marque de certification.....	1.2)
marque antérieure.....	6
marque collective	49.1)
marque communautaire	51
marque de certification.....	50.1)
marque internationale (UK)	53
marque notoirement connue (selon la Convention de Paris).....	56.1)
matériel de contrefaçon	17
ordonnance (en Ecosse).....	102
pays conventionnel.....	55.1)b)
personne désignée (aux fins de l'article 76).....	77
prescrit.....	78.1)b)
procédure en ou pour contrefaçon	103.1)
produits de contrefaçon	17

protégés en vertu de la Convention de Paris	
— marques notoirement connues.....	56.1)
— emblèmes d’Etat et signes ou poinçons officiels de contrôle.....	57.1)
— emblèmes, etc., d’organisations internationales.....	58.2)
Protocole de Madrid.....	53
publier et publication.....	103.1)
reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices (en Ecosse).....	102
registre, enregistré (et expressions connexes).....	63.1)
règlement sur la marque communautaire.....	51
règles.....	78
remise d’objets de contrefaçon (en Ecosse).....	102
réparation provisoire (en Ecosse).....	102
Royaume-Uni (englobe l’île de Man).....	108.2)
transaction susceptible d’enregistrement.....	25.2)
tribunal.....	75
usage (d’une marque ou d’un signe).....	103.2)

Autres dispositions générales

(Dispositions transitoires)

105. Les dispositions de la troisième annexe ont effet à l’égard de points ayant un caractère transitoire, notamment le traitement des marques enregistrées selon la Loi de 1938 sur les marques (*Trade Marks Act 1938*) et les demandes d’enregistrement en instance ainsi que d’autres procédures en cours en vertu de ladite loi, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(Modifications et abrogations découlant de la présente loi)

106. — 1) Les dispositions législatives visées à la quatrième annexe sont modifiées conformément à ladite annexe, les modifications correspondantes résultant des dispositions de la présente loi.

2) Les dispositions législatives visées à la cinquième annexe sont abrogées dans la mesure indiquée.

(Eaux territoriales et plateau continental)

107. — 1) Aux fins de la présente loi, les eaux territoriales du Royaume-Uni sont considérées comme faisant partie du Royaume-Uni.

2) La présente loi s’applique aux actes accomplis dans le secteur du plateau continental correspondant au Royaume-Uni sur une structure ou un navire dont la présence est directement liée à l’exploration du sol ou du sous-sol marins ou à l’exploitation de leurs ressources naturelles de la même manière qu’elle s’applique aux actes accomplis au Royaume-Uni.

3) Le secteur du plateau continental correspondant au Royaume-Uni s'entend des zones désignées par ordonnance édictée en vertu de **l'article 1.7)** de la Loi de 1964 sur le plateau continental (*Continental Shelf Act 1964*).

(Champ d'application)

108. — 1) La présente loi s'applique à l'Angleterre et au pays de Galles, à l'Ecosse et à l'Irlande du Nord.

2) Elle s'applique aussi à l'île de Man, sous réserve de toutes exceptions et modifications prévues par une ordonnance en conseil de Sa Majesté, et, en conséquence, sous réserve d'une telle ordonnance, l'expression «Royaume-Uni» doit être interprétée, dans la présente loi, comme englobant l'île de Man.

(Entrée en vigueur)

109. — 1) Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date que le ministre peut fixer par ordonnance édictée par voie de dispositions réglementaires. Des dates différentes peuvent être fixées pour différentes dispositions et à différentes fins.

2) Les références à l'entrée en vigueur de la présente loi dans les troisième et quatrième annexes (dispositions transitoires et modifications consécutives à la loi) visent l'entrée en vigueur des principales dispositions de fond énoncées dans les première et troisième parties de la présente loi ainsi que l'abrogation de la Loi de 1938 sur les marques qui en résulte.

La date d'entrée en vigueur de ces dispositions peut être fixée par voie d'ordonnance édictée en vertu du présent article.

(Titre abrégé)

110. La présente loi peut être citée comme la Loi de 1994 sur les marques.

ANNEXES

Première annexe Marques collectives

Dispositions générales

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marques collectives sous réserve des dispositions ci-après.

Signes pouvant constituer une marque collective

2. En ce qui concerne une marque collective, la fonction visée à [l'article 1\)](#) (signes pouvant constituer une marque) qui consiste à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises doit être interprétée comme englobant la fonction qui consiste à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui est propriétaire de la marque de ceux d'autres entreprises.

Indication de la provenance géographique

3. — 1) Nonobstant [l'article 3.1\)c\)](#) peut être enregistrée une marque collective qui consiste en des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services.

2) Toutefois, le propriétaire d'une marque de ce genre n'est pas autorisé à interdire (en particulier, à une personne qui est habilitée à utiliser une dénomination géographique) l'usage des signes ou indications si cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

La marque ne doit pas induire en erreur quant à son caractère ou à sa signification

4. — 1) Une marque collective est refusée à l'enregistrement si le public est susceptible d'être induit en erreur en ce qui concerne le caractère ou la signification de la marque, en particulier si elle risque d'être prise pour autre chose qu'une marque collective.

2) Le directeur de l'enregistrement peut, en conséquence, exiger qu'une marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement comprenne une indication confirmant qu'il s'agit d'une marque collective.

Nonobstant [l'article 39.2\)](#), une demande peut être modifiée de manière à remplir toute exigence de ce type.

Règlement d'usage de la marque collective

5. — 1) Le déposant d'une demande d'enregistrement d'une marque collective doit présenter auprès du directeur de l'enregistrement un règlement d'usage de la marque.

2) Le règlement doit indiquer les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association et, dans la mesure où elles existent, les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions en cas d'usage abusif. Les autres exigences que le règlement doit remplir peuvent être imposées par voie réglementaire.

Approbation du règlement par le directeur de l'enregistrement

6. — 1) Une marque collective est refusée à l'enregistrement si le règlement d'usage de la marque

- a) ne satisfait pas à [l'alinéa 5.2\)](#) et à toute exigence supplémentaire imposée par voie réglementaire et
- b) est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2) Avant l'expiration du délai prescrit à compter de la date de la demande d'enregistrement d'une marque collective, le déposant doit présenter le règlement au directeur de l'enregistrement et payer la taxe prescrite.

S'il ne le fait pas, la demande est réputée retirée.

7. — 1) Le directeur de l'enregistrement vérifie si les exigences mentionnées à [l'alinéa 6.1](#)) sont remplies.

2) S'il apparaît au directeur de l'enregistrement que ces exigences ne sont pas remplies, il avise le déposant et lui donne la possibilité, dans le délai fixé par lui, de faire des observations ou de présenter un règlement modifié.

3) Si le déposant ne convainc pas le directeur de l'enregistrement que ces exigences sont remplies, ne présente pas de règlement modifié satisfaisant à ces exigences ou ne répond pas avant l'expiration du délai fixé, le directeur de l'enregistrement rejette la demande.

4) S'il apparaît au directeur de l'enregistrement que ces exigences ainsi que les autres conditions requises pour l'enregistrement de la marque sont remplies, il accepte la demande et procède conformément à [l'article 38](#) (publication, procédure d'opposition et observations)

8. Le règlement est publié et peut faire l'objet d'une opposition et d'observations en ce qui concerne les points mentionnés à [l'alinéa 6.1](#)).

La disposition précitée s'ajoute à tous les autres motifs pour lesquels la demande peut faire l'objet d'une opposition ou d'observations.

Règlement ouvert à l'inspection publique

9. Le règlement d'usage d'une marque collective enregistrée est ouvert à l'inspection publique de la même façon que le registre.

Modification du règlement

10. — 1) Une modification du règlement d'usage d'une marque collective enregistrée ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle le règlement modifié est présenté au directeur de l'enregistrement et est accepté par lui.

2) Avant d'accepter un règlement modifié, le directeur de l'enregistrement peut, chaque fois que cela lui apparaît opportun, le faire publier.

3) S'il le fait, une opposition peut être formée et des observations peuvent être faites en ce qui concerne les points mentionnés à [l'alinéa 6.1](#)).

Contrefaçon: droits des utilisateurs autorisés

11. Les dispositions ci-après sont applicables à l'égard d'un utilisateur autorisé d'une marque collective enregistrée comme à l'égard du titulaire d'une licence de marque:

- a) [article 10.5](#)) (définition de la contrefaçon: apposition non autorisée d'une marque sur un matériel déterminé);
- b) [article 19.2](#)) (ordonnance relative à l'affectation de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon: applicabilité d'autres réparations);

- c) [article 89](#) (interdiction d'importer des produits, du matériel ou des articles de contrefaçon: demande adressée aux commissaires des douanes et des contributions indirectes).

12. —1) Les dispositions ci-après (qui correspondent aux dispositions de [l'article 30](#) [dispositions générales relatives aux droits des titulaires de licences en cas de contrefaçon]) déploient leurs effets en ce qui concerne les droits d'un utilisateur autorisé en cas de contrefaçon d'une marque collective enregistrée.

2) Un utilisateur autorisé est habilité, sous réserve d'une convention contraire entre lui et le propriétaire, à demander au propriétaire d'engager une procédure pour contrefaçon en ce qui concerne toute question qui a une incidence sur ses droits.

3) Si le propriétaire

- a) refuse d'engager une procédure ou
- b) n'engage pas de procédure dans les deux mois après que cela lui a été demandé,

l'utilisateur autorisé peut engager la procédure à son nom comme s'il était lui-même le propriétaire.

4) Lorsqu'une procédure est engagée pour contrefaçon en vertu du présent alinéa, l'utilisateur autorisé n'est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l'action à moins que le propriétaire ne soit appelé en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur.

La disposition qui précède ne s'oppose pas à l'octroi de réparations provisoires à la seule demande d'un utilisateur autorisé.

5) Un propriétaire qui est appelé en cause en tant que défendeur en application du [sous-alinéa 4](#)) ci-dessus n'est pas tenu de payer de frais et dépens afférents à l'action engagée à moins qu'il ne prenne part à la procédure.

6) Dans une procédure engagée pour contrefaçon par le propriétaire d'une marque collective enregistrée, il est tenu compte de toute perte subie ou susceptible d'être subie par des utilisateurs autorisés; en outre, le tribunal peut donner les instructions qu'il estime appropriées quant à la mesure dans laquelle le demandeur doit conserver le montant de toute réparation pécuniaire au nom desdits utilisateurs.

Motifs de déchéance des droits sur une marque collective enregistrée

13. Outre les motifs de déchéance prévus à [l'article 46](#), le propriétaire d'une marque collective enregistrée peut être déchu de ses droits sur ladite marque au motif

- a) que la manière dont la marque est utilisée par le propriétaire fait qu'elle est susceptible d'induire le public en erreur au sens de [l'alinéa 4.1](#)),
- b) que le propriétaire n'a pas observé le règlement d'usage de la marque ou ne s'est pas assuré que ledit règlement était observé, ou
- c) que le règlement a été modifié de sorte

- i) qu'il n'est plus conforme à [l'alinéa 5.2\)](#) et qu'il ne remplit plus les autres conditions imposées par voie réglementaire ou
- ii) qu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Causes de nullité de l'enregistrement

14. Outre les causes de nullité prévues à [l'article 4.1\)](#) l'enregistrement d'une marque collective peut être déclaré nul au motif que la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de [l'alinéa 4.1\)](#) ou [6.1\)](#).

Deuxième annexe Marques de certification

Dispositions générales

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marques de certification sous réserve des dispositions ci-après.

Signes pouvant constituer une marque de certification

2. En ce qui concerne une marque de certification, la fonction visée à [l'article 1\)](#) (signes pouvant constituer une marque) qui consiste à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises doit être interprétée comme englobant la fonction qui consiste à distinguer les produits ou les services qui sont certifiés de ceux qui ne le sont pas.

Indication de la provenance géographique

3. —1) Nonobstant [l'article 3.1\)c\)](#) peut être enregistrée une marque de certification qui consiste en des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services.

2) Toutefois, le propriétaire d'une marque de ce genre n'est pas autorisé à interdire (en particulier, à une personne qui est habilitée à utiliser une dénomination géographique) l'usage des signes ou indications si cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Nature des activités du propriétaire

4. Une marque de certification est refusée à l'enregistrement si le propriétaire mène une activité comprenant la fourniture de produits ou la prestation de services du type certifié.

La marque ne doit pas induire en erreur quant à son caractère ou à sa signification

5. —1) Une marque de certification est refusée à l'enregistrement si le public est susceptible d'être induit en erreur en ce qui concerne le caractère ou la signification de la marque, en particulier si elle risque d'être prise pour autre chose qu'une marque de certification.

2) Le directeur de l'enregistrement peut, en conséquence, exiger qu'une marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement comprenne une indication confirmant qu'il s'agit d'une marque de certification.

Nonobstant [l'article 39.2](#)), une demande peut être modifiée de manière à remplir toute exigence de ce type.

Règlement d'usage d'une marque de certification

6. —1) Le déposant d'une demande d'enregistrement de marque de certification doit présenter, auprès du directeur de l'enregistrement, un règlement d'usage de la marque.

2) Le règlement doit indiquer les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractères qui doivent être certifiés par la marque, la façon dont l'organisme de certification doit vérifier ces caractères et surveiller l'usage de la marque, les taxes qui doivent être (éventuellement) payées pour l'exploitation de la marque et les procédures de règlement des litiges.

Les autres exigences que le règlement doit remplir peuvent être imposées par voie réglementaire.

Approbation du règlement, etc.

7. —1) Une marque de certification est refusée à l'enregistrement si

- a) le règlement d'usage de la marque
 - i) ne satisfait pas à [l'alinéa 6.2](#)) et à toute exigence supplémentaire imposée par voie réglementaire et
 - ii) est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, et
- b) le déposant n'est pas compétent pour certifier les produits ou les services pour lesquels la marque doit être enregistrée.

2) Avant l'expiration du délai prescrit à compter de la date de la demande d'enregistrement d'une marque de certification, le déposant doit présenter le règlement au directeur de l'enregistrement et payer la taxe prescrite.

S'il ne le fait pas, la demande est réputée retirée.

8. —1) Le directeur de l'enregistrement vérifie si les exigences mentionnées à [l'alinéa 7.1](#)) sont remplies.

2) S'il apparaît au directeur de l'enregistrement que ces exigences ne sont pas remplies, il avise le déposant et lui donne la possibilité, dans le délai fixé par lui, de faire des observations ou de présenter un règlement modifié.

3) Si le déposant ne convainc pas le directeur de l'enregistrement que ces exigences sont remplies, ne présente pas de règlement modifié satisfaisant à ces exigences ou ne répond pas avant l'expiration du délai fixé, le directeur de l'enregistrement rejette la demande.

4) S'il apparaît au directeur de l'enregistrement que ces exigences ainsi que les autres conditions requises pour l'enregistrement de la marque sont remplies, il accepte la demande et procède conformément à [l'article 38](#) (publication, procédure d'opposition et observations).

9. Le règlement est publié et peut faire l'objet d'une opposition et d'observations en ce qui concerne les points mentionnés à [l'alinéa 7.1](#)).

La disposition précitée s'ajoute à tous les autres motifs pour lesquels la demande peut faire l'objet d'une opposition ou d'observations.

Règlement ouvert à l'inspection publique

10. Le règlement d'usage d'une marque de certification enregistrée est ouvert à l'inspection publique de la même façon que le registre.

Modification du règlement

11. —1) Une modification du règlement d'usage d'une marque de certification enregistrée ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle le règlement modifié est présenté au directeur de l'enregistrement et est accepté par lui.

2) Avant d'accepter un règlement modifié, le directeur de l'enregistrement peut, chaque fois que cela lui apparaît opportun, le faire publier.

3) S'il le fait, une opposition peut être formée et des observations peuvent être faites en ce qui concerne les points mentionnés à [l'alinéa 7.1](#)).

Autorisation de céder une marque de certification enregistrée

12. La cession ou toute autre transmission d'une marque de certification enregistrée est sans effet en l'absence de l'autorisation du directeur de l'enregistrement.

Contrefaçon: droits des utilisateurs autorisés

13. Les dispositions ci-après sont applicables à l'égard d'un utilisateur autorisé d'une marque de certification enregistrée comme à l'égard du titulaire d'une licence de marque:

- a) [article 10.5](#) (définition de la contrefaçon: apposition non autorisée d'une marque sur un matériel déterminé);
- b) [article 19.2](#) (ordonnance relative à l'affectation de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon: applicabilité d'autres réparations);
- c) [article 89](#) (interdiction d'importer des produits, du matériel ou des articles de contrefaçon: demande adressée aux commissaires des douanes et des contributions indirectes).

14. Dans une procédure engagée pour contrefaçon par le propriétaire d'une marque de certification enregistrée, il est tenu compte de toute perte subie ou susceptible d'être subie par des utilisateurs autorisés; en outre, le tribunal peut donner les instructions qu'il

estime appropriées quant à la mesure dans laquelle le demandeur doit conserver le montant de toute réparation pécuniaire au nom desdits utilisateurs.

Motifs de déchéance des droits sur une marque de certification enregistrée

15. Outre les motifs de déchéance prévus à [l'article 46](#), le propriétaire d'une marque de certification enregistrée peut être déchu de ses droits sur ladite marque au motif

- a) que le propriétaire a commencé une activité visée à [l'alinéa 4](#),
- b) que la manière dont la marque est utilisée par le propriétaire fait qu'elle est susceptible d'induire le public en erreur au sens de [l'alinéa 5.1](#),
- c) que le propriétaire n'a pas observé le règlement d'usage de la marque ou ne s'est pas assuré que ledit règlement était observé,
- d) que le règlement a été modifié de sorte
 - i) qu'il n'est plus conforme à [l'alinéa 6.2](#)) et qu'il ne remplit plus les autres conditions imposées par voie réglementaire ou
 - ii) qu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou
- e) que le propriétaire n'est plus compétent pour certifier les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

Causes de nullité de l'enregistrement

16. Outre les causes de nullité prévues à [l'article 47](#) l'enregistrement d'une marque de certification peut être déclaré nul au motif que la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de [l'alinéa 4, 5.1\)](#) ou [7.1\)](#).

Troisième annexe Dispositions transitoires

Dispositions liminaires

1. —1) Dans la présente annexe,

«marque enregistrée existante» s'entend d'une marque de produits, d'une marque de certification ou d'une marque de services enregistrée selon la loi de 1938 immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

«loi de 1938» s'entend de la Loi de 1938 sur les marques; et «loi de 1938»

«droit antérieur» s'entend de ladite loi et de tous autres textes législatifs ou règles de droit applicables aux marques enregistrées existantes immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2) Aux fins de la présente annexe,

- a) une demande est considérée comme en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi si elle a été déposée mais n'a pas fait l'objet d'une décision finale avant ladite date, et

- b) la date à laquelle elle a été déposée est considérée comme la date du dépôt effectué selon la loi de 1938.

Marques enregistrées existantes

2. —1) Les marques enregistrées existantes (qu'elles soient enregistrées dans la **partie A** ou dans la **partie B** du registre tenu conformément à la loi de 1938) sont transférées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans le registre tenu en vertu de cette dernière et déploient leurs effets, sous réserve des dispositions de la présente annexe, comme si elles avaient été enregistrées en vertu de la présente loi.

2) Les marques enregistrées existantes enregistrées en tant que séries selon **l'article 21.2)** de la loi de 1938 sont inscrites sous la même forme dans le nouveau registre.

Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions prévoyant que les indications correspondantes seront portées sous la même forme que les indications portées en vertu de la présente loi.

3) Dans tous les autres cas, les notes indiquant que des marques enregistrées existantes sont associées à d'autres marques n'auront plus effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. —1) Une condition applicable à une marque enregistrée existante et portée dans l'ancien registre immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi cesse d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur de cette loi.

Les procédures engagées en vertu de **l'article 33** de la loi de 1938 (demande visant à radier ou à modifier l'enregistrement pour motif d'inobservation d'une condition) qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont régies selon le droit antérieur et toute modification nécessaire est apportée dans le nouveau registre.

2) Une renonciation ou une restriction portée dans l'ancien registre à propos d'une marque enregistrée existante immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi est transférée dans le nouveau registre et déploie ses effets comme si elle avait été portée dans le registre en application de **l'article 13** de la présente loi.

Effets de l'enregistrement: contrefaçon

4. —1) Les **articles 9 à 12** de la présente loi (effets de l'enregistrement) sont applicables à une marque enregistrée existante dès l'entrée en vigueur de la présente loi et **l'article 14** de la présente loi (action en contrefaçon) est applicable à la contrefaçon d'une marque enregistrée existante commise après l'entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des dispositions du **sous-alinéa 2)** ci-dessous.

Le droit antérieur continue d'être applicable aux contrefaçons commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

- 2) N'est pas considéré comme une contrefaçon
- a) d'une marque enregistrée existante ou

- b) d'une marque enregistrée dont les éléments distinctifs sont identiques ou sensiblement identiques à ceux d'une marque enregistrée existante et qui est enregistrée pour des produits ou des services identiques

le fait de continuer, après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout usage qui ne constituait pas une contrefaçon de la marque enregistrée existante en vertu du droit antérieur.

Produits, matériel ou articles de contrefaçon

5. [L'article 16](#) de la présente loi (ordonnance tendant à la remise de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon) est applicable aux produits, au matériel ou aux articles de contrefaçon fabriqués avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Droits et recours du titulaire d'une licence ou d'un utilisateur autorisé

6. —1) [L'article 30](#) de la présente loi (dispositions générales relatives aux droits des titulaires de licences en cas de contrefaçon) est applicable aux licences concédées avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais uniquement à l'égard de contrefaçons commises après l'entrée en vigueur de cette dernière.

2) [L'alinéa 14](#) de la deuxième annexe de la présente loi (le tribunal doit tenir compte de toute perte subie par des utilisateurs autorisés, etc.) n'est applicable qu'à l'égard des contrefaçons commises après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Copropriété d'une marque enregistrée

7. Les dispositions de [l'article 23](#) de la présente loi (copropriété d'une marque enregistrée) sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci à une marque enregistrée existante qui était la propriété d'au moins deux personnes enregistrées comme copropriétaires immédiatement avant l'entrée en vigueur de cette loi.

Toutefois, pour autant que les relations entre les copropriétaires demeurent celles qui sont indiquées à [l'article 63](#) de la loi de 1938 (copropriété), il est convenu que les [alinéas 1\) et 3\) de l'article 23](#) de la présente loi ne sont pas applicables (propriété de parts indivises et droit du copropriétaire d'utiliser séparément la marque).

Cession, etc., d'une marque enregistrée

8. —1) [L'article 24](#) de la présente loi (cession ou autre transmission d'une marque enregistrée) est applicable aux transactions et aux faits intervenant après l'entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne une marque enregistrée existante; le droit antérieur continue d'être applicable à l'égard des transactions et des faits intervenus avant l'entrée en vigueur de cette loi.

2) Les indications existantes enregistrées en vertu de [l'article 25](#) de la loi de 1938 (enregistrement des cessions et des transmissions) sont transférées dès l'entrée en vigueur de la présente loi dans le registre tenu en vertu de cette dernière et déploient leurs effets comme si elles avaient été enregistrées en vertu de [l'article 25](#) de la présente loi.

Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions prévoyant que ces indications seront portées sous la même forme que celle qui est exigée pour les indications portées en vertu de la présente loi.

3) Une demande d'enregistrement déposée en vertu de [l'article 25](#) de la loi de 1938 et en instance devant le directeur de l'enregistrement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est considérée comme une demande d'enregistrement déposée en vertu de [l'article 25](#) de cette dernière et est instruite en conséquence.

Le directeur de l'enregistrement peut exiger que le déposant modifie sa demande de manière à la rendre conforme aux exigences de la présente loi.

4) Une demande d'enregistrement déposée en vertu de [l'article 25](#) de la loi de 1938 qui a fait l'objet d'une décision de la part du directeur de l'enregistrement mais qui n'a pas fait l'objet d'une décision finale avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régie par le droit antérieur; le [sous-alinéa 2\)](#) ci-dessus est applicable à l'égard de toutes indications correspondantes portées dans le registre.

5) Lorsque, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une personne a acquis par cession ou par transmission un droit sur une marque enregistrée existante mais n'a pas fait enregistrer son droit, toute demande d'enregistrement postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi est déposée selon [l'article 25](#) de cette loi.

6) Dans les cas où le [sous-alinéa 3\)](#) ou [5\)](#) est applicable, [l'article 25.3\)](#) de la loi de 1938 continue d'être applicable (en lieu et place de [l'article 25.3\)](#) et [4\)](#) de la présente loi) en ce qui concerne les conséquences de l'absence d'enregistrement.

Licence de marque enregistrée

9. — 1) Les [articles 28](#) et [29.2\)](#) de la présente loi (concession d'une licence de marque enregistrée; droits du titulaire d'une licences exclusive à l'égard de l'ayant cause du donneur de licence) ne sont applicables qu'à l'égard des licences concédées après l'entrée en vigueur de la présente loi; le droit antérieur continue d'être applicable à l'égard des licences concédées avant l'entrée en vigueur de cette loi.

2) Les indications existantes enregistrées en vertu de [l'article 28](#) de la loi de 1938 (usagers inscrits) sont transférées dès l'entrée en vigueur de la présente loi dans le registre tenu en vertu de cette dernière et déploient leurs effets comme si elles avaient été enregistrées en vertu de [l'article 25](#) de la présente loi.

Peuvent être édictés des règles contenant des dispositions prévoyant que ces indications seront portées sous la même forme que celle qui est exigée pour les indications portées en vertu de la présente loi.

3) Une demande d'enregistrement comme usager inscrit qui est en instance devant le directeur de l'enregistrement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est considérée comme une requête en enregistrement d'une licence présentée selon [l'article 25.1\)](#) de la présente loi et est instruite en conséquence.

Le directeur de l'enregistrement peut exiger du déposant qu'il modifie sa requête de manière à la rendre conforme aux prescriptions de la présente loi.

4) Une demande d'enregistrement comme usager inscrit qui a fait l'objet d'une décision de la part du directeur de l'enregistrement mais qui n'a pas fait l'objet d'une décision finale avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régie par le droit antérieur; le [sous-alinéa 2\)](#) ci-dessus est applicable à l'égard de toutes indications correspondantes portées dans le registre.

5) Toute procédure en instance à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu de [l'article 28.8\)](#) ou [10\)](#) de la loi de 1938 (modification ou radiation de l'enregistrement d'un usager inscrit) se déroule selon le droit antérieur et toute modification nécessaire est apportée dans le nouveau registre.

Demandes d'enregistrement en instance

10. — 1) Une demande d'enregistrement de marque déposée en vertu de la loi de 1938 qui est en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est instruite selon le droit antérieur, sous réserve des dispositions ci-après, et, si elle est enregistrée, la marque est considérée, aux fins de la présente annexe, comme une marque enregistrée existante.

2) La compétence reconnue au ministre selon [l'article 78](#) de la présente loi pour édicter des règles relatives à la pratique et à la procédure à suivre et applicables en ce qui concerne les questions visées à [l'alinéa 2\)](#) dudit article s'exerce à l'égard d'une demande de ce genre; cette catégorie de demandes peut faire l'objet de dispositions différentes de celles édictées pour d'autres demandes.

3) [L'article 23](#) de la loi de 1938 (dispositions relatives aux marques associées) n'est pas pris en considération pour l'instruction, après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'une demande d'enregistrement.

Transformation d'une demande en instance

11. — 1) Dans le cas d'une demande d'enregistrement en instance qui n'a pas été publiée conformément à [l'article 18](#) de la loi de 1938 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le déposant peut aviser le directeur de l'enregistrement qu'il souhaite que la question de l'enregistrement de la marque soit tranchée conformément aux dispositions de la présente loi.

2) L'avis doit être présenté sous la forme prescrite, être accompagné du montant de la taxe appropriée et être signifié au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

3) Un avis dûment signifié est irrévocable et a pour effet que la demande sera considérée comme si elle avait été déposée immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Marques enregistrées conformément à l'ancienne classification

12. Le directeur de l'enregistrement peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les règles édictées en vertu de [l'article 65](#) de la présente loi (adaptation des inscriptions en fonction d'une nouvelle classification) afin de faire en sorte que toutes

marques enregistrées existantes qui ne sont pas conformes au système de classement prescrit à [l'article 34](#) de ladite loi soient mises en conformité avec ce système.

La disposition précédente s'applique, en particulier, aux marques enregistrées existantes classées selon la classification en vigueur avant 1938 figurant à la troisième annexe du Règlement de 1986 sur les marques (*Trade Marks Rules 1986*).

Revendication de priorité sur la base d'une demande déposée à l'étranger

13. [L'article 35](#) de la présente loi (revendication de la priorité d'une demande conventionnelle) est applicable à une demande d'enregistrement déposée en vertu de celle-ci après son entrée en vigueur, bien que la demande conventionnelle ait été déposée avant ladite entrée en vigueur.

14. — 1) Lorsque, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, une personne a régulièrement déposé une demande de protection de marque dans un pays concerné au sens de [l'article 39A](#) de la loi de 1938, qui n'est pas un pays conventionnel («demande correspondante à l'étranger»), elle ou son ayant cause a un droit de priorité aux fins de l'enregistrement de la même marque en vertu de la présente loi pour tout ou partie des mêmes produits ou services, pendant un délai de six mois à compter de la date du dépôt de la date du dépôt de la demande correspondante à l'étranger.

2) Si la demande d'enregistrement faite en vertu de la présente loi est déposée dans ce délai de six mois,

- a) la date retenue en vue de déterminer les droits prioritaires est la date de dépôt de la demande correspondante à l'étranger, et
- b) l'acceptabilité de la marque à l'enregistrement n'est pas remise en cause par un quelconque usage de la marque au Royaume-Uni pendant la période comprise entre cette date et la date de la demande déposée en vertu de la présente loi.

3) Tout dépôt qui, dans un pays concerné, équivaut à un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale ou d'un accord international est considéré comme donnant naissance au droit de priorité.

On entend par «dépôt national régulier» un dépôt qui permet de déterminer la date à laquelle la demande a été déposée dans ce pays, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

4) Une demande ultérieure portant sur le même objet que la demande correspondante à l'étranger, et déposée dans le même pays, est considérée comme étant la demande correspondante déposée à l'étranger (dont la date de dépôt est la date à laquelle commence le délai de priorité) si, à la date de son dépôt.

- a) la demande antérieure a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été mise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et si
- b) elle n'a pas encore servi de base pour la revendication d'un droit de priorité.

La demande antérieure ne peut pas, par la suite, servir de base à la revendication d'un droit de priorité.

5) Peuvent aussi être édictées des règles contenant des dispositions relatives à la façon de revendiquer un droit de priorité sur la base d'une demande correspondante à l'étranger.

6) Un droit de priorité découlant d'une demande correspondante à l'étranger peut être cédé ou transmis d'une autre façon soit avec la demande, soit indépendamment.

L'expression «ayant cause» du déposant figurant au [sous-alinéa 1\)](#) doit être interprétée de façon correspondante.

7) Aucune disposition du présent alinéa n'a d'incidence sur une procédure relative à une demande d'enregistrement déposée en vertu de la loi de 1938 avant l'entrée en vigueur de la présente loi (voir [l'alinéa 10](#) ci-dessus).

Durée et renouvellement de l'enregistrement

15. — 1) [L'article 42.1\)](#) de la présente loi (durée de l'enregistrement initial) est applicable à l'enregistrement d'une marque découlant d'une demande déposée après l'entrée en vigueur de ladite loi; le droit antérieur est applicable dans tous les autres cas.

2) Les [articles 42.2\)](#) et [43](#) de la présente loi (renouvellement) sont applicables lorsque le renouvellement doit être effectué à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date; le droit antérieur continue d'être applicable dans tous les autres cas.

3) Dans l'un ou l'autre cas, la date de paiement de la taxe est sans importance.

Demande de modification d'une marque enregistrée en instance

16. Une demande présentée en vertu de [l'article 35](#) de la loi de 1938 (modification d'une marque enregistrée) qui est en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est instruite selon le droit antérieur et toute modification nécessaire est apportée dans le nouveau registre.

Déchéance pour défaut d'usage

17. — 1) Une demande présentée en vertu de [l'article 26](#) de la loi de 1938 (radiation du registre et imposition de limitations pour défaut d'usage) qui est en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est instruite selon le droit antérieur et toute modification nécessaire est apportée dans le nouveau registre.

2) Une demande faite en vertu de [l'article 46.1\)a\)](#) ou [b\)](#) de la présente loi (déchéance des droits pour défaut d'usage) peut être présentée à l'égard d'une marque enregistrée existante à tout moment après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, aucune demande de déchéance des droits sur une marque existante enregistrée en vertu de [l'article 27](#) de la loi de 1938 (enregistrement défensif de marques notoires) ne peut être présentée avant plus de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Demande de rectification, etc.

18. — 1) Une demande présentée en vertu de [l'article 32](#) ou [34](#) de la loi de 1938 (rectification ou correction du registre) qui est en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est instruite selon le droit antérieur et toute modification nécessaire est portée au nouveau registre.

2) Aux fins de la procédure prévue à [l'article 47](#) de la présente loi (causes de nullité de l'enregistrement) applicable à l'égard d'une marque enregistrée existante, les dispositions de ladite loi sont considérées comme ayant été en vigueur à toutes les dates utiles.

Toutefois, aucune objection quant à la validité de l'enregistrement d'une marque enregistrée existante ne peut être formée au motif énoncé à [l'alinéa 3](#)) de [l'article 5](#) de la présente loi (motifs relatifs de refus à l'enregistrement: conflit avec des marques antérieures enregistrées pour des produits ou des services différents).

Règlement d'usage d'une marque de certification

19. — 1) Le règlement d'usage d'une marque de certification enregistrée existante déposé auprès de l'Office des brevets conformément à [l'article 37](#) de la loi de 1938 est considéré, après l'entrée en vigueur de la présente loi, comme s'il avait été déposé en vertu de [l'alinéa 6 de la deuxième annexe](#) de la présente loi.

2) Toute demande de modification du règlement qui était en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est instruite conformément au droit antérieur.

Marques de Sheffield

20. — 1) Aux fins de la présente annexe, le registre de Sheffield tenu conformément à la deuxième annexe de la loi de 1938 est considéré comme faisant partie du registre des marques tenu en vertu de ladite loi.

2) Les demandes déposées auprès de la Compagnie des couteliers (*Cutlers' company*) conformément à l'annexe précitée, qui sont en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont instruites après cette date comme si elles avaient été déposées auprès du directeur de l'enregistrement.

Certificat de validité d'un enregistrement contesté

21. Un certificat délivré avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu de [l'article 47](#) de la loi de 1938 (certificat de validité d'un enregistrement contesté) déploie ses effets comme s'il avait été délivré en vertu de [l'article 73.1\)](#) de la présente loi.

Agents de marques

22. — 1) Les règles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu de [l'article 282](#) ou [283](#) de la Loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets (registre des agents de marques; personnes habilitées à se présenter comme étant des agents agréés) le demeurent et déploient leurs effets comme si elles avaient été édictées en vertu de [l'article 83](#) ou [85](#) de la présente loi.

2) Les règles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu de l'article 40 de la loi de 1938, en ce qui concerne les personnes que le directeur de l'enregistrement peut refuser de reconnaître comme agents aux fins des activités menées en vertu de ladite loi, continuent de l'être et déploient leurs effets comme si elles avaient été édictées en vertu de l'article 88 de la présente loi.

3) Les règles maintenues en vigueur en vertu du présent alinéa peuvent être modifiées ou abrogées au moyen d'autres règles édictées en application des dispositions pertinentes de la présente loi.

Quatrième annexe Modifications consécutives à la loi

Adaptation générale des terms existants

1. — 1) Les termes figurant dans les dispositions législatives adoptées ou édictées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et désignant les marques ou les marques enregistrées au sens de la Loi de 1938 sur les marques sont interprétés après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf indication contraire du contexte, comme désignant les marques ou les marques enregistrées au sens de cette dernière loi.

2) Le [sous-alinéa 1\)](#) est applicable, en particulier, aux termes figurant dans les dispositions ci-après:

Loi de 1947 sur le développement et l'organisation industriels (<i>Industrial Organisation and Development Act 1947</i>)	Alinéa 7, première annexe
Loi de 1947 sur les procédures de la Couronne (<i>Crown Proceedings Act 1947</i>)	Article 3.1)b)
Loi de 1960 sur l'horticulture (<i>Horticulture Act 1960</i>)	Article 15.1)b)
Loi de 1961 sur le nom de l'imprimeur (<i>Printer's Imprint Act 1961</i>)	Article 1.1)b)
Loi de 1964 sur les obtentions végétales et les semences (<i>Plant Varieties and Seeds Act 1964</i>)	Article 5A.4)
Loi de 1973 relative à la Constitution de l'Irlande du Nord (<i>Northern Ireland Constitution Act 1973</i>)	Alinéa 17, troisième annexe
Loi de 1977 sur les brevets (<i>Patents Act 1977</i>)	Article 19.2) Article 27.4) Article 123.7)
Loi de 1977 sur les conditions contractuelles déloyales (<i>Unfair Contract Terms Act 1977</i>)	Alinéa 1.c), première annexe
Loi de 1978 (Irlande du Nord) sur l'organisation judiciaire (<i>Judicature [Northern Ireland] Act 1978</i>)	Article 94.A.5)
Loi de 1978 sur l'immunité de l'Etat (<i>State Immunity Act 1978</i>)	Article 7.a) et b)
Loi de 1981 sur la Cour suprême (<i>Supreme Court Act 1981</i>)	Article 72.5)

Loi de 1982 sur les jugements et les juridictions civils (*Civil Jurisdiction and Judgements Act 1982*)
Loi de 1983 sur la taxe à la valeur ajoutée (*Value Added Tax Act 1983*)
Loi de 1985 sur les sociétés (*Companies Act 1985*)

Alinéa 1.i), première annexe
Alinéa 2, cinquième annexe
Alinéas 2.14) et 4.2), huitième annexe

Alinéa 1, troisième annexe

Article 396.3A)a) ou (après son remplacement par la Loi de 1989 sur les sociétés) article 396.2)d)i)
Article 410.4)c)v)

Quatrième annexe, première partie, modèles de bilan 1 et 2 et note 2
Alinéa 5.2)d) et 10.2) de la première partie de la neuvième annexe
Article 15.5)

Loi de 1985 sur la réforme du droit (dispositions diverses) [Ecosse] (*Law Reform [Miscellaneous provisions] [Scotland] Act 1985*)

Loi de 1986 sur l'Administration de l'énergie atomique (*Atomic Energy Authority Act 1986*)
Ordonnance de 1986 sur les sociétés (Irlande du Nord) [*Companies (Northern Ireland) Order 1986*]

Article 8.2)

Article 403.3A)a) ou (après son remplacement par l'Ordonnance de 1990 N° 2 [Irlande du Nord] sur les sociétés) article 403.2)d)i)
Quatrième annexe, première partie, modèles de bilan 1 et 2 et note 2
Alinéas 5.2)d) et 10.2) de la première partie de la neuvième annexe
Article 2.2)b)

Loi de 1987 sur la protection des consommateurs (*Consumer Protection Act 1987*)

Ordonnance de 1987 (Irlande du Nord) sur la protection des consommateurs (*Consumer Protection [Northern Ireland] Order 1987*)

Article 5.2)b)

Loi de 1988 relative à l'impôt sur le revenu et sur les sociétés (*Income and Corporation Taxes Act 1988*)

Article 83.a)

Loi de 1992 sur l'imposition des plus-values imputables (*Taxation of Chargeable Gains Act 1992*)

Article 275.h)

Loi de 1992 sur les tribunaux et les enquêtes (*Tribunals and Inquiries Act 1992*)

Alinéa 34, première annexe

Loi de 1907 sur les brevets et les dessins et modèles

(Patents and Designs Act 1907)

2. — 1) La Loi de 1907 sur les brevets et les dessins et modèles est modifiée de la façon indiquée ci-après.

2) A [l'article 62](#) (Office des brevets),

a) à [l'alinéa 1](#)), remplacer «la présente loi et la Loi de 1905 sur les marques» par «la Loi de 1977 sur les brevets, la Loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés et la Loi de 1994 sur les marques»; et

b) aux [alinéas 2](#)) et [3](#)), remplacer «Ministère du commerce» par «ministre».

3) A [l'article 63](#) (administrateurs et employés de l'Office des brevets),

a) remplacer chaque fois «Ministère du commerce» par «ministre»; et

b) à [l'alinéa 2](#)), supprimer la partie commençant par «et ces traitements» jusqu'à la fin.

4) L'abrogation, aux termes de la Loi de 1949 sur les brevets (*Patents Act 1949*) et de la Loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés (*Registered Designs Act 1949*), de la totalité de la loi de 1907, à l'exception de certaines dispositions, est considérée comme ne s'étendant pas au titre complet, à la date d'adoption ou à la déclaration d'adoption ou à la partie de [l'article 99](#) qui indique le titre abrégé de la loi.

Loi de 1939 sur les brevets, les dessins et modèles, le droit d'auteur et les marques (état d'urgence)

(Patents, Designs, Copyright and Trade Marks [Emergency] Act 1939)

3. — 1) La Loi de 1939 sur les brevets, les dessins et modèles, le droit d'auteur et les marques (état d'urgence) est modifiée de la façon indiquée ci-après.

2) [L'article 3](#) (pouvoir du contrôleur de suspendre les droits d'un ennemi ou d'un sujet ennemi) est remplacé par le texte ci-après:

«(Pouvoir du contrôleur de suspendre les droits sur une marque d'un ennemi ou d'un sujet ennemi)

3.— 1) Si, lors du dépôt d'une demande par une personne qui propose de fournir des produits ou des services d'un type quelconque, l'attention du contrôleur est appelée sur le fait

a) qu'il est difficile ou impossible de décrire ou de mentionner les produits ou les services sans faire usage d'une marque enregistrée, et

b) que le propriétaire de la marque enregistrée (qu'il soit propriétaire unique ou copropriétaire) est un ennemi ou un sujet ennemi,

le contrôleur peut rendre une ordonnance suspendant les droits conférés par la marque enregistrée.

2) Une ordonnance rendue en vertu du présent article suspend les droits relatifs à l'usage de la marque

a) par le déposant et

- b) par toute personne autorisée par le déposant à accomplir, en vue de la fourniture par ce dernier des produits ou des services ou en relation avec cette activité, des actes qui, sinon, constitueraient une contrefaçon de la marque enregistrée,

dans la mesure et aussi longtemps que le contrôleur l'estime nécessaire pour permettre au déposant de faire bien connaître et accepter un autre moyen de décrire ou de désigner les produits ou les services en question qui n'exige pas l'usage de la marque.

3) Lorsqu'une ordonnance a été rendue en vertu du présent article, aucune personne jouissant d'un droit sur la marque enregistrée ne peut engager d'action en *passing off* à l'égard d'un quelconque usage de ladite marque qui, en vertu de l'ordonnance en question, ne constitue pas une atteinte aux droits conférés par celle-ci.

4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être modifiée ou abrogée par une ordonnance ultérieure du contrôleur.»

3) Dans chacune des dispositions ci-après,

- a) [article 4.1\)c](#)) (effet de la guerre sur l'enregistrement des marques),
- b) [article 6.1](#)) (pouvoir du contrôleur de proroger des délais),
- c) [article 7.1\)a](#)) (preuve de la nationalité, etc.) et
- d) la définition de «contrôleur» à [l'article 0.1](#)) (interprétation),

remplacer «Loi de 1938 sur les marques» par «Loi de 1994 sur les marques».

Loi de 1968 sur les descriptions commerciales

4. A **l'article 34** (exception concernant une description commerciale contenue dans une marque antérieure à 1968) de la Loi de 1968 sur les descriptions commerciales,

- a) dans la partie liminaire, supprimer «au sens de la Loi de 1938 sur les marques», et
- b) au **sous-alinéa c)**, remplacer «une personne inscrite en vertu de **l'article 28** de la Loi de 1938 sur les marques en tant qu'utilisateur inscrit de la marque» par », dans le cas d'une marque enregistrée, une personne titulaire d'une licence l'autorisant à l'utiliser».

Loi de 1974 sur les avoués

5. — 1) **L'article 22** de la Loi de 1974 sur les avoués (élaboration d'instruments par des personnes non qualifiées) est modifié de la façon indiquée ci-après.

2) A **l'alinéa 2.aa)** et **ab** (instruments qui peuvent être élaborés par un agent de marques agréé ou un agent de brevets agréé), remplacer «, marque de fabrique ou de commerce ou marque de services» par «ou marque».

3) A **l'alinéa 3A)** (interprétation),

- a) dans la définition d'un «agent de marques agréé», remplacer «**article 282.1**) de la Loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets» par «Loi sur les marques de 1994», et

- b) dans la définition d'«agent de brevets agréé», remplacer «de cette loi» par «de la Loi 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets».

Loi de 1975 sur les motifs d'inéligibilité à la Chambre des communes

(House of Commons Disqualification Act 1975)

6. Dans la troisième partie de la première annexe de la Loi de 1975 sur les motifs d'inéligibilité à la Chambre des communes (autres fonctions entraînant l'inéligibilité), remplacer la mention des personnes désignées pour statuer sur les recours formés selon la Loi de 1938 sur les marques par «les personnes désignées pour statuer les recours formés selon la Loi de 1994 sur les marques».

Loi de 1976 sur les pratiques commerciales restrictives

(Restrictive Trade Practices Act 1976)

7. Dans la **troisième annexe** de la Loi de 1976 sur les pratiques commerciales restrictives (accords exclus), remplacer **l'alinéa 4** (accords relatifs aux marques) par le texte ci-après:

«4. — 1) La présente loi n'est pas applicable à un accord autorisant l'usage d'une marque enregistrée (autre qu'une marque collective ou une marque de certification) si aucune des restrictions du genre de celles qui sont indiquées à [l'article 6.1](#)) ou [11.2](#)) ci-dessus n'est acceptée et si aucune disposition du genre de celles qui sont indiquées à [l'article 7.1](#)) ou [12.2](#)) ci-dessus n'est formulée, sauf en ce qui concerne

- a) les descriptions de produits portant la marque qui doivent être fabriqués ou fournis, ou les procédés de fabrication qui doivent être utilisés pour des produits de ce genre ou des produits sur lesquels la marque doit être apposée,
- b) les types de services pour lesquels la marque doit être utilisée qui doivent être mis à disposition ou fournis, ou la forme ou la façon sous laquelle ou dont ces services doivent être mis à disposition ou fournis, ou
- c) les descriptions de produits qui doivent être fabriqués ou fournis en relation avec la prestation de services pour lesquels la marque doit être utilisée, ou le procédé de fabrication qui doit être utilisé pour ces produits.

2) La présente loi n'est pas applicable à un accord autorisant l'usage d'une marque collective ou d'une marque de certification enregistrée si

- a) l'accord est conclu conformément aux règles approuvées par le directeur de l'enregistrement en vertu de la première ou de la deuxième annexe de la Loi de 1994 sur les marques, et
- b) aucune des restrictions du genre de celles qui sont indiquées à [l'article 6.1](#)) ou [11.2](#)) ci-dessus n'est acceptée et aucune des

dispositions du genre de celles qui sont indiquées à [l'article 7.1\)](#) ou [12.2\)](#) ci-dessus n'est formulée, sauf dans la mesure autorisée par lesdites règles.»

Loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets

8.— 1) La Loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets est modifiée de la façon indiquée ci-après.

2) Aux **articles 114.6), 204.6) et 231.6)** (personnes considérées comme ayant des droits sur des copies ou des exemplaires contrefaits, etc.), remplacer «**article 58C** de la Loi de 1938 sur les marques» par «article 19 de la Loi de 1994 sur les marques».

3) A **l'article 280.1)** (exemption de l'obligation de divulgation pour les communications avec des agents de brevets), remplacer «marques de produits ou de services» par «ou marques».

Loi de 1992 sur les tribunaux et les enquêtes

(Tribunals and Inquiries Act 1992)

9. Dans la première partie de la première annexe de la Loi de 1992 sur les tribunaux et les enquêtes (tribunaux placés sous le contrôle direct du Conseil des tribunaux), remplacer «brevets, dessins et modèles, marques de produits et marques de services» par «brevets, dessins et modèles et marques».

Cinquième annexe

Abrogations²

² Non reproduite ici (*N.d.l.r.*).