

# Loi sur les marques\*

## (de 1999)

### TABLE DES MATIÈRES\*\*

		<i>Article</i>
Chapitre I <sup>er</sup> :	Dispositions générales	
	Objet de la loi.....	1 <sup>er</sup>
	Expressions employées dans la loi .....	2
	La marque .....	3
	Motifs absolus de refus à l'enregistrement.....	4
	Motifs relatifs de refus à l'enregistrement.....	5
	Droit exclusif .....	6
	Étendue des droits exclusifs .....	7
Chapitre II :	Reproduction de la marque dans des ouvrages de référence.....	8
	Acquisition et maintien en vigueur des droits attachés à la marque	
	Demande d'enregistrement de la marque .....	9
	Date de dépôt de la demande auprès du Sakpatenti.....	10
	Priorité .....	11
	Examen de la demande d'enregistrement.....	12
	Examen quant à la forme.....	13
	Examen quant au fond.....	14
	Publication .....	15
	Opposition à la décision rendue à la suite de l'examen.	16
	Enregistrement de la marque.....	17
	Certificat d'enregistrement de la marque .....	18
	Inscription des modifications au registre.....	19
	Durée de validité de l'enregistrement .....	20
	Réenregistrement de la marque .....	21
	Taxes.....	22
	Enregistrement des marques à l'étranger .....	23
Chapitre III :	Usage de la marque et cession des droits découlant de l'enregistrement	
	Usage de la marque .....	24
	Transfert des droits découlant de l'enregistrement de la marque.....	25
	Contrat de licence.....	26
Chapitre IV :	Extinction des droits exclusifs sur la marque	
	Motifs de radiation de l'enregistrement de la marque ...	27
	Déclaration de nullité de l'enregistrement .....	28
	Effets de la décision de radiation ou d'annulation de l'enregistrement de la marque .....	29
Chapitre V :	Marques collectives	
	Droits attachés à la marque collective .....	30
	Indication géographique et marque collective.....	31
	Règlement d'usage de la marque collective .....	32
	Examen de la demande.....	33
	Restrictions de la protection de la marque collective ...	34
	Recours .....	35
	Modification du règlement d'usage de la marque collective.....	36
	Radiation de l'enregistrement de la marque collective..	37
	Nullité fondée sur les motifs absolus de refus de l'enregistrement .....	38
Chapitre VI :	Protection des marques conformément au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques	
	Demande d'enregistrement international d'une marque	39
	Inscription de l'enregistrement international.....	40
	Examen de la demande d'enregistrement international de la marque.....	41
	Publication et recours.....	42

	Annulation de la protection pour défaut d'usage.....	43
	Transformation d'un enregistrement international en demande nationale.....	44
Chapitre VII :	Sanction des droits exclusifs attachés à la marque Responsabilité en cas d'atteinte aux droits exclusifs attachés à la marque .....	45
Chapitre VIII :	Dispositions transitoires Demandes déposées et certificats délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.....	46
Chapitre IX :	Dispositions finales Textes abrogés .....	47
	Entrée en vigueur de la présente loi .....	48

## **Chapitre premier** **Dispositions générales**

### *Objet de la loi*

**1<sup>er</sup>.** La présente loi régit les rapports liés à l'enregistrement et à la protection des marques de produits, des marques de services et des marques collectives, ainsi qu'à l'usage de ces marques.

### *Expressions employées dans la loi*

**2.** Aux fins de la présente loi, sauf indication contraire expresse, on entend par

*a)* "Sakpatenti" une personne morale de droit public qui crée les conditions juridiques d'acquisition des droits des personnes physiques et morales dans le domaine de la propriété intellectuelle;

*b)* "Convention de Paris" la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979;

*c)* "Protocole de Madrid" le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, signé le 27 juin 1989;

*d)* "classification internationale" la classification instituée par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977;

*e)* "certificat" le document délivré au nom du titulaire de l'enregistrement de la marque conformément à la présente loi et confirmant les droits exclusifs du titulaire;

*f)* "demande" l'ensemble des documents nécessaires à la délivrance d'un certificat, présentés conformément aux conditions prescrites;

*g)* "déposant" une personne physique ou morale demandant un certificat;

*h)* "priorité" le privilège dont jouit une demande déposée antérieurement à une autre;

*i)* "priorité unioniste" la priorité instituée conformément à l'article 4 de la Convention de Paris;

*j)* "priorité d'exposition" la priorité instituée conformément à l'article 11 de la Convention de Paris;

k) “conseil en brevets” la personne agréée par le Sakpatenti, habilitée à représenter les tiers dans le domaine de la propriété industrielle;

l) “Chambre des recours” l’organe du Sakpatenti chargé de l’examen des litiges concernant l’acquisition des droits sur des objets de propriété industrielle;

m) “association” toute association de producteurs constituée en vertu de la législation de la Géorgie ou de la législation du pays d’origine.

### *La marque*

3. — 1) Une marque est un signe ou une combinaison de signes susceptible de représentation graphique et permettant de distinguer les produits ou services (ci-après “produits”) d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

2) Le signe peut consister en un ou plusieurs mots, y compris les noms patronymiques, en des lettres, des chiffres ou des sons, en un dessin ou modèle, y compris la forme des produits ou de leur conditionnement, ou d’autres éléments de l’emballage, y compris les combinaisons ou nuances de couleurs.

3) La marque est protégée après avoir été enregistrée auprès du Sakpatenti ou sur la base d’un accord international.

4) Les marques notoires sont protégées en Géorgie sans enregistrement, en vertu de l’article 6bis de la Convention de Paris.

### *Motifs absolus de refus à l’enregistrement*

4. — 1) Ne peut être enregistré comme marque un signe ou une combinaison de signes qui

a) n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 2) de l’article 3 de la présente loi;

b) ne permet pas de distinguer les produits auxquels il se rapporte et

b.a) consiste exclusivement en une indication désignant l’espèce, la qualité, la quantité, les caractéristiques, la valeur, la destination, la provenance géographique, le lieu de vente, l’époque de production ou d’autres caractéristiques des produits, ou qui peut être considéré comme tel;

b.b) est devenu la désignation générique usuelle du type de produit considéré;

b.c) est composé d’un terme ou d’un signe usuel dans le langage professionnel;

c) porte atteinte ou est contraire à la dignité nationale, à des croyances et traditions religieuses ou aux bonnes mœurs;

d) est de nature à tromper le public (sur la nature, la qualité, la provenance géographique ou d’autres caractéristiques des produits);

e) est exclusivement ou en partie constitué de l’emblème national, du drapeau, de l’emblème ou de la dénomination complète ou abrégée d’autres États, de l’emblème d’organisations internationales ou intergouvernementales ou de leur sigle ou dénomination, de poinçons ou signes officiels de contrôle, de garantie et d’essai, de sceaux et récompenses officiels, des dénominations officielles ou historiques, des emblèmes et des drapeaux des territoires constitutifs de la Géorgie, de billets de banque géorgiens ou de leur imitation. Un signe de cette nature peut, avec l’autorisation du Ministère de la culture ou celle du titulaire, être incorporé dans une marque mais ne peut cependant bénéficier de la protection.

2) Ne peuvent être enregistrés comme marques les signes tridimensionnels dont la forme

a) est imposée par la nature du produit;

b) est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

3) Les dispositions du sous-alinéa b) de l'alinéa 1) ne sont pas applicables si, avant la décision concluant à l'enregistrement, la marque est devenue distinctive pour les produits indiqués dans la demande, du fait d'un usage dans le commerce.

#### *Motifs relatifs de refus à l'enregistrement*

5. Une marque n'est pas enregistrée si

a) elle est identique à une marque déjà enregistrée pour les mêmes produits;

b) elle est identique à la marque d'un tiers et les produits sont identiques ou similaires au point qu'il existe un risque de confusion entre les marques, y compris un risque d'association;

c) elle est semblable à la marque d'un tiers et les produits sont identiques ou similaires au point qu'il existe un risque de confusion entre les marques, y compris un risque d'association;

d) elle est identique ou semblable à une marque notoire en Géorgie, à tel point qu'il existe un risque de confusion avec cette marque, y compris un risque d'association; cette disposition est applicable même si les produits visés sont différents;

e) elle est identique ou semblable à une appellation d'origine ou une indication géographique protégée en Géorgie avec laquelle il existe un risque de confusion, y compris un risque d'association;

f) elle est identique à un dessin ou modèle industriel protégé en Géorgie, la présente disposition n'étant cependant pas applicable si l'enregistrement de la marque est demandé par le titulaire du droit exclusif sur ce dessin ou modèle;

g) elle est identique ou semblable à la marque d'un tiers jouissant d'une renommée en Géorgie, et l'usage de cette marque identique ou semblable créerait un avantage injustifié en faveur du déposant ou porterait atteinte à la renommée de la marque protégée; cette règle est applicable même si les produits visés sont différents;

h) elle comprend le nom, le pseudonyme, l'image ou le portrait de personnalités géorgiennes sans le consentement des intéressés ou de leurs héritiers ou, si ces éléments font partie du patrimoine historique et culturel géorgien, sans l'autorisation du Ministère géorgien de la culture;

i) elle comprend le nom de monuments historiques géorgiens ou leur reproduction sans l'autorisation du Ministère de la culture;

j) elle comprend une dénomination commerciale de nature à prêter à confusion.

#### *Droit exclusif*

6. — 1) Le droit exclusif du titulaire prend naissance à la date de l'enregistrement de la marque.

2) Le titulaire du droit exclusif peut interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe qui

a) est identique à la marque protégée et s'applique à des produits identiques;

b) est identique à la marque protégée et s'applique à des produits similaires, à tel point qu'il existe un risque de confusion, y compris un risque d'association;

c) est semblable à la marque protégée et s'applique à des produits identiques ou similaires, à tel point qu'il existe un risque de confusion entre ces signes, y compris un risque d'association;

d) est identique ou semblable à la marque protégée et que celle-ci jouit d'une renommée en Géorgie, à tel point que l'usage de ce signe conférerait aux tiers un avantage injustifié ou porterait atteinte à la renommée de la marque protégée ou à son pouvoir distinctif.

3) Dans les cas prévus à l'alinéa 2) du présent article, il est interdit :

a) d'apposer une marque protégée sur les produits ou leur conditionnement;

b) d'offrir à la vente, de mettre dans le commerce ou de détenir à ces fins, d'importer ou d'exporter les produits munis du signe en question, excepté s'il s'agit des produits munis d'un signe apposé par le titulaire des droits exclusifs sur la marque;

c) de proposer ou de fournir des services sous le signe;

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires ou la publicité.

4) Il est interdit aux tiers, sans l'autorisation du titulaire de la marque,

a) d'apposer un signe identique ou semblable à cette marque sur des conditionnements, labels, étiquettes, etc.;

b) d'offrir à la vente, de mettre dans le commerce, de vendre, de préparer en vue de la vente, d'importer ou d'exporter le matériel d'emballage ou les conditionnements munis de ce signe.

#### *Étendue des droits exclusifs*

7. — 1) Le titulaire du droit exclusif sur une marque ne peut interdire à un tiers de faire usage, dans le commerce,

a) de son nom ou de son adresse, s'il coïncide avec la propre marque dudit titulaire;

b) du signe ou d'un ensemble de signes servant à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, les caractéristiques, la valeur, la destination, la provenance géographique, le lieu de vente, l'époque de production ou d'autres caractéristiques des produits;

c) de la marque protégée, s'il est nécessaire pour que les produits soient utilisés conformément à leur destination, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées, à condition que cet usage soit conforme aux pratiques loyales en matière industrielle et commerciale.

2) Le titulaire du droit exclusif sur la marque ne peut interdire à des tiers l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce directement par le titulaire de cette marque ou avec son consentement.

La présente disposition n'est pas applicable si les caractéristiques des produits sont modifiées ou leur qualité altérée, ou s'il existe d'autres motifs importants d'interdiction.

## *Reproduction de la marque dans des ouvrages de référence*

**8.** Si la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou autre ouvrage de référence donne l'impression qu'elle constitue le terme générique des produits pour lesquels elle est enregistrée, ou pour lesquels son enregistrement est demandé, l'éditeur est tenu, à la demande du titulaire de la marque en question, de faire figurer dans l'édition suivante de l'ouvrage de référence considéré une indication précisant que le signe publié est une marque enregistrée.

## **Chapitre II** **Acquisition et maintien en vigueur des droits attachés** **à la marque**

### *Demande d'enregistrement de la marque*

**9.** — 1) La demande d'enregistrement est déposée auprès du Sakpatenti par le déposant ou son mandataire.

2) La demande est déposée en géorgien conformément aux conditions prescrites.

3) Le déposant étranger qui n'est pas domicilié en Géorgie ou qui n'a pas d'établissement effectif sur le territoire de la Géorgie doit être représenté auprès du Sakpatenti par un conseil en brevets agréé par ce dernier.

4) La demande ne doit s'appliquer qu'à une seule marque.

5) La demande déposée auprès du Sakpatenti doit contenir :

*a)* une requête en enregistrement de la marque;

*b)* le nom complet et l'adresse du domicile élu du déposant;

*c)* la représentation de la marque;

*d)* la liste des produits pour lesquels l'enregistrement est demandé; cette liste peut être présentée dans une langue étrangère si une traduction en géorgien en est remise au Sakpatenti dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande;

*e)* le nom et l'adresse du mandataire, si c'est lui qui dépose la demande;

*f)* la demande doit être signée par le déposant ou son mandataire.

6) Toutes les autres indications nécessaires et la liste des pièces à remettre pour examen, ainsi que les conditions et modalités de présentation de ceux-ci, sont précisées par voie réglementaire.

### *Date de dépôt de la demande auprès du Sakpatenti*

**10.** La date de dépôt de la demande auprès du Sakpatenti est celle de la présentation de celle-ci par le déposant au Sakpatenti, à condition que la demande ainsi présentée remplisse les conditions énoncées aux alinéas 2) et 5) de l'article 9.

### *Priorité*

**11.** — 1) La priorité de la marque est déterminée par la date de dépôt de la demande, si la taxe de dépôt prescrite est acquittée dans un délai d'un mois au plus tard après ce dépôt. Si

plusieurs marques identiques ont une seule et même date de dépôt, la priorité est déterminée en fonction de la date à laquelle la marque a commencé à être effectivement utilisée.

2) La priorité de la marque peut être déterminée par la date de dépôt d'une première demande dans un État partie à la Convention de Paris (ci-après dénommée "priorité unioniste"), si cette date n'est pas antérieure de plus de six mois à celle du dépôt de la demande auprès du Sakpatenti.

3) Si le déposant a exposé la marque lors d'une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue dans un État partie à la Convention de Paris, la date de priorité est celle du premier jour de l'exposition ("priorité d'exposition"), s'il dépose la demande dans les six mois suivant cette date. La priorité unioniste ne prolonge pas le délai de priorité découlant de la priorité d'exposition, et inversement.

4) Le déposant qui souhaite invoquer la priorité unioniste ou la priorité d'exposition est tenu de le notifier au Sakpatenti dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande et, dans les trois mois suivant la date de dépôt, de présenter les pièces justificatives à l'appui à la revendication de priorité.

5) En cas de revendication d'une priorité unioniste ou d'une priorité d'exposition, la taxe fixée par voie réglementaire doit être acquittée auprès du Sakpatenti dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande.

#### *Examen de la demande d'enregistrement*

**12.** — 1) Le Sakpatenti examine la demande quant à la forme et quant au fond.

2) Le Sakpatenti peut exiger du déposant les pièces supplémentaires nécessaires à l'examen. Celles-ci doivent lui être remises dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification correspondante par le déposant. Si le déposant ne se conforme pas à cette invitation, la demande est considérée comme rejetée.

3) Lorsque la liste des produits contient deux noms ou plus, la demande peut, sur requête du déposant, être divisée en deux demandes ou plus avant l'enregistrement de la marque, les produits et services auxquels se rapportaient la première demande étant répartis entre les nouvelles demandes, après paiement de la taxe de dépôt prescrite. Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la première demande.

4) Le Sakpatenti ne donne de renseignements au sujet des demandes d'enregistrement de marques qu'après en avoir déterminé la priorité.

5) Le déposant a le droit

a) d'exiger à tout moment la suspension de l'examen de sa propre demande, pendant trois mois au plus, après avoir acquitté la taxe prescrite;

b) de consulter le dossier de la demande à l'examen et d'en exiger des copies;

c) avant l'établissement de la date de priorité de la demande, remplir, modifier, corriger ou compléter les pièces de la demande; après l'établissement de la date de priorité de la demande, les modifications susmentionnées ne sont possibles qu'après paiement de la taxe prescrite, et jusqu'à l'enregistrement de la marque; si les pièces supplémentaires étendent la liste des produits ou modifient de façon substantielle l'identité du signe présenté, il n'en est pas tenu compte;

d) retirer la demande avant l'enregistrement de la marque.

6) Les modalités d'établissement et de dépôt de la demande, d'examen, d'opposition à la décision d'examen, de sauvegarde des délais de procédure, de prorogation et de renouvellement ainsi que toutes autres règles concernant l'enregistrement des marques sont précisées dans les dispositions réglementaires adoptées en application de la législation géorgienne concernant le dépôt des demandes d'enregistrement de marques et les procédures d'enregistrement y relatives.

#### *Examen quant à la forme*

**13.** — 1) L'examen quant à la forme est effectué dans les deux mois suivant le dépôt de la demande et, si le déposant revendique la priorité unioniste ou une priorité d'exposition, dans le délai prévu à l'alinéa 4) de l'article 11 de la présente loi. Si une notification exigeant le dépôt de pièces supplémentaires a été adressée au déposant, l'examen est suspendu jusqu'à la réception de la réponse à cette notification, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2) de l'article 12 de la présente loi.

2) L'examen quant à la forme est destiné à vérifier si la demande est établie conformément à la présente loi.

3) Si la demande satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 2) et 5) de l'article 9 de la présente loi, un document attestant la date de dépôt de la demande est établi au nom du déposant, avec l'indication du numéro attribué par l'office et une liste des pièces de la demande. Sinon, le déposant est avisé du rejet de la demande, qui doit être motivé.

4) Si la taxe de dépôt n'est pas acquittée dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande, ou si le montant acquitté est inférieur au montant prescrit pour une classe, le Sakpatenti rejette la demande. Si, dans ce délai d'un mois, le montant acquitté est inférieur au montant exigible pour l'ensemble des classes visées dans la demande, mais suffisant pour une seule classe, l'examen porte sur les classes indiquées par le déposant, ou, en l'absence d'une telle indication, sur le nombre de classes que le montant acquitté suffit à couvrir, dans l'ordre de présentation de celles-ci.

5) À l'issue de l'examen de forme, le Sakpatenti décide, soit d'accepter la demande et de lui attribuer une date de priorité, soit de rejeter la demande, et en avise le déposant.

#### *Examen quant au fond*

**14.** — 1) L'examen quant au fond est effectué dans les six mois suivant la fin de l'examen quant à la forme.

2) L'examen quant au fond permet de déterminer si le signe satisfait aux conditions énoncées aux articles 4 et 5 de la présente loi.

3) À la suite de l'examen quant au fond, le déposant est avisé de la décision d'enregistrement, ou de refus d'enregistrement, de la marque, pour tout ou partie de la liste des produits visés.

#### *Publication*

**15.** — 1) Après s'être prononcé en faveur de l'enregistrement de la marque à la suite de l'examen quant au fond, le Sakpatenti publie, dans un délai d'un mois, les renseignements relatifs à la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle (ci-après dénommé "le bulletin").

2) Si le déposant invoque le droit prévu à l'alinéa 2) de l'article 16, les renseignements relatifs à la demande sont publiés dans le bulletin dans un délai d'un mois après la décision de la Chambre des recours.

3) Les éléments suivants doivent être publiés au bulletin : une représentation de la marque, le nom et l'adresse du titulaire, la liste des produits, établie selon la classification internationale, pour lesquels l'enregistrement est demandé, et la date de priorité de la marque.

#### *Opposition à la décision rendue à la suite de l'examen*

**16.** — 1) Le déposant peut former opposition à la décision rendue à l'issue de l'examen quant à la forme en saisissant la Chambre des recours dans un délai de trois mois à compter de cette décision.

2) Le déposant peut former opposition à la décision rendue à l'issue de l'examen quant au fond concluant au refus de l'enregistrement de la marque pour tout ou partie de la liste des produits en saisissant la Chambre des recours dans les trois mois suivant cette décision.

3) La décision rendue à l'issue de l'examen quant au fond concluant à l'enregistrement de la marque peut être révisée sur la base de l'article 11 de la présente loi concernant le dépôt auprès du Sakpatenti d'une demande bénéficiant d'une priorité antérieure.

4) Dans les trois mois suivant la date de publication au bulletin des renseignements relatifs à la marque, toute partie intéressée peut former opposition auprès de la Chambre des recours contre la décision concluant à l'enregistrement.

5) La Chambre des recours se prononce deux mois après avoir été saisie.

6) La décision de la Chambre des recours peut être portée devant les tribunaux dans un délai d'un an.

#### *Enregistrement de la marque*

**17.** — 1) Si, après la publication des renseignements relatifs à la marque, la Chambre des recours se prononce, dans un délai de trois mois après avoir été saisie, en faveur de l'enregistrement de la marque, le Sakpatenti inscrit cette marque au registre des marques (ci-après dénommé "le registre").

2) Le registre contient : une représentation de la marque, les renseignements concernant son titulaire, l'indication de la date de priorité et de la date d'enregistrement de la marque, une liste des produits, groupés selon la classification internationale, pour lesquels la marque est enregistrée, et d'autres indications concernant l'enregistrement.

3) Toute personne intéressée est autorisée, après en avoir fait régulièrement la demande au Sakpatenti, à consulter le registre et, sur paiement de la taxe prescrite, à obtenir un extrait certifié conforme de ce registre.

#### *Certificat d'enregistrement de la marque*

**18.** — 1) Après l'inscription au registre, le Sakpatenti délivre un certificat.

2) Le certificat confirme l'enregistrement d'un signe comme marque, la date de priorité, le droit exclusif du titulaire sur la marque en cause et la durée de validité de cette dernière.

### *Inscription des modifications au registre*

**19.** — 1) Toute modification des éléments obligatoires aux fins de l'enregistrement prévus à l'alinéa 2) de l'article 17 de la présente loi doit être inscrite au registre à la demande du titulaire ou de son mandataire. Cependant, la modification de la liste des produits ne peut consister à étendre cette dernière. Les modifications entrent en vigueur après l'enregistrement.

2) Les modifications inscrites au registre sont publiées dans la livraison suivante du bulletin.

3) Les modifications sont aussi inscrites sur le certificat.

### *Durée de validité de l'enregistrement*

**20.** — 1) La durée de validité de l'enregistrement est de 10 ans à compter de la date à laquelle il a été effectué auprès du Sakpatenti.

2) La durée de validité de l'enregistrement de la marque peut être indéfiniment prolongée par périodes consécutives de 10 ans chacune. La prorogation de la durée de validité de l'enregistrement est subordonnée au dépôt d'une requête par le titulaire auprès du Sakpatenti et au paiement de la taxe prescrite au cours de la 10<sup>e</sup> année de la validité du certificat.

3) La mention de la prorogation de la durée de validité de l'enregistrement est inscrite par le Sakpatenti dans le certificat et dans le registre, et les renseignements pertinents sont publiés dans le bulletin.

### *Réenregistrement de la marque*

**21.** — 1) À l'expiration d'un délai d'un an après que la durée de validité de l'enregistrement a pris fin, il est interdit de réenregistrer la marque, si ce n'est à la demande du dernier titulaire. Cette disposition est applicable lorsque le titulaire renonce à la marque avant l'expiration de la durée de validité de l'enregistrement. Dans ce cas, le délai d'un an est calculé à compter du jour de la radiation de l'enregistrement de la marque.

2) Dans le cas visé à l'alinéa 1) du présent article, si plusieurs personnes, dont le dernier titulaire, déposent le même jour auprès du Sakpatenti, après l'expiration du délai susmentionné, des demandes se rapportant à une seule et même marque, l'enregistrement est attribué au dernier titulaire.

### *Taxes*

**22.** L'examen quant à la forme de la demande d'enregistrement, l'examen quant au fond, l'opposition à la décision rendue à l'issue de l'examen, l'enregistrement de la marque, l'enregistrement des modifications, la publication, la délivrance du certificat, la délivrance d'extraits du registre, la sauvegarde des délais de procédure concernant l'enregistrement, le renouvellement et la prorogation de l'enregistrement et tous autres actes concernant la protection juridique de la marque donnent lieu au paiement des taxes fixées par voie réglementaire en vertu de la loi. Le montant des taxes et leurs modalités de paiement sont aussi fixés par voie réglementaire. Périodiquement, le montant des taxes est révisé compte tenu des normes internationales applicables en la matière, des modifications du taux de change de la monnaie nationale et de l'inflation.

**23.** Le titulaire de l'enregistrement d'une marque en Géorgie a qualité, sous réserve de l'observation des règles prescrites, pour présenter une demande d'enregistrement de la marque dans un autre pays ou pour en demander l'enregistrement international.

**Chapitre III**  
**Usage de la marque et cession des droits découlant**  
**de l'enregistrement**

*Usage de la marque*

**24.** Une marque est réputée être utilisée si elle est apposée sur les produits pour lesquels elle est enregistrée ou sur leur conditionnement, présentée en public à l'occasion d'expositions, reproduite sur des enseignes, des formulaires officiels, des étiquettes, des documents publicitaires, des œuvres publiées ou de toute autre manière, et si elle est utilisée par le titulaire, un preneur de licence, ou un tiers après que le titulaire a cédé son droit. Est aussi assimilé à l'usage de la marque l'usage d'un signe légèrement différent de la marque enregistrée.

*Transfert des droits découlant de l'enregistrement de la marque*

**25.** — 1) Après l'enregistrement de la marque, les droits sont transmissibles à d'autres personnes physiques ou morales dans les conditions prévues par la loi.

2) La marque peut être transmise à un tiers avec ou sans l'entreprise qui l'utilise.

3) Le transfert peut s'appliquer à tout ou partie de la liste des produits.

4) Le transfert de l'entreprise emporte celui de la marque, sauf stipulation contraire du contrat de cession.

5) Le contrat de cession de la marque doit être constaté par écrit à peine de nullité.

6) S'il résulte de l'acte de cession que la cession de la marque est de nature à induire les consommateurs en erreur quant aux caractéristiques, à la qualité ou à la provenance géographique des produits pour lesquels elle est enregistrée, le Sakpatenti n'inscrit pas la cession au registre tant qu'il n'a pas obtenu du cessionnaire l'autorisation de retirer de la liste des produits ceux qui sont de nature à prêter à confusion.

7) Après paiement de la taxe prescrite, la cession doit être inscrite au registre et publiée.

8) Le nouveau titulaire ne peut se prévaloir à l'égard des tiers des droits découlant de l'enregistrement tant que les modifications consécutives à la cession de la marque n'ont pas été inscrites au registre.

*Contrat de licence*

**26.** — 1) Le droit d'usage d'une marque peut être concédé par le titulaire (donneur de licence) à un tiers (preneur de licence) en vertu d'un contrat de licence. Ce contrat de licence peut porter sur tout ou partie de la liste des produits.

2) La licence peut être exclusive ou non exclusive.

3) Si la nature de la licence n'est pas définie dans le contrat, elle est considérée comme non exclusive. Dans ce cas, le donneur de licence peut utiliser la marque lui-même ou conclure un autre contrat de licence.

4) Sauf stipulation contraire, la licence exclusive interdit au donneur de licence de conclure d'autres contrats de licence et d'utiliser lui-même la marque. Les droits découlant de la licence exclusive sont valables pour toute la durée de validité de l'enregistrement de la marque, sauf stipulation contraire.

5) Le preneur de licence ne peut céder les droits découlant du contrat de licence ni concéder de sous-licences, même si cette interdiction n'est pas expressément prévue au contrat.

6) En cas de violation du contrat de licence, le titulaire de l'enregistrement de la marque peut faire valoir les droits exclusifs qui lui sont reconnus en vertu de la présente loi en ce qui concerne la licence, si cette violation a trait à la durée du contrat, aux modalités d'utilisation de la marque, à la liste des produits pour lesquels la licence a été concédée, au territoire où la marque peut être utilisée, ou à la qualité des produits ou de la prestation de service.

7) Le contrat de licence est enregistré auprès du Sakpatenti et les éléments d'information correspondants publiés au bulletin, après paiement de la taxe prescrite.

8) En cas de violation des droits attachés à la marque, le preneur de licence ne peut intenter d'action en justice qu'avec l'autorisation du titulaire de l'enregistrement de la marque.

9) Le preneur de licence a qualité pour intervenir dans les procédures judiciaires intentées pour violation des droits attachés à la marque, en vue de l'obtention de dommages-intérêts.

10) Le transfert des droits attachés à la marque ou à la licence n'emporte pas celui d'une licence concédée antérieurement au nom d'un tiers.

## **Chapitre IV**

### **Extinction des droits exclusifs sur la marque**

#### *Motifs de radiation de l'enregistrement de la marque*

- 27.** — 1) L'enregistrement d'une marque est radié par le Sakpatenti
- a) si le titulaire lui en fait la demande;
  - b) à l'expiration de la durée de validité de l'enregistrement, si elle n'a pas été prorogée;
  - c) en cas de décès du titulaire de l'enregistrement sans héritier ni légataire s'il s'agit d'une personne physique, ou de dissolution s'il s'agit d'une personne morale;
  - d) s'il existe une demande antérieure bénéficiant de la priorité au sens de l'article 11.
- 2) L'enregistrement de la marque est radiée sur décision du tribunal à la demande d'un tiers
- a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas été utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée en Géorgie; toutefois, nul ne peut demander la nullité de l'enregistrement de la marque si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage;

b) si la marque est devenue une dénomination générique pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée;

c) pour l'un des motifs énoncés à l'article 5 de la présente loi;

d) si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, la marque est de nature à induire les consommateurs en erreur sur la nature, la qualité, les caractéristiques, la valeur ou la provenance géographique des produits.

3) Si les motifs de radiation de la marque n'existent que pour une partie des produits pour lesquels cette marque est enregistrée, l'enregistrement n'est radié que pour cette partie.

#### *Déclaration de nullité de l'enregistrement*

**28.** — 1) L'enregistrement de la marque peut être déclaré nul par le tribunal à la demande d'un tiers si la marque a été enregistrée en violation de l'article 4 de la présente loi.

2) Lorsque les motifs de nullité de l'enregistrement de la marque n'existent que pour une partie des produits pour lesquels la marque est enregistrée, la nullité de l'enregistrement n'est prononcée que pour cette partie et la décision correspondante est inscrite au registre et publiée au bulletin.

#### *Effets de la décision de radiation ou d'annulation de l'enregistrement de la marque*

**29.** — 1) Si l'enregistrement de la marque est radié conformément à l'article 27 de la présente loi, le titulaire est réputé être déchu des droits découlant de l'enregistrement dès la date de la décision de radiation.

2) Si l'enregistrement de la marque est réputé nul conformément à l'article 27 de la présente loi, les droits qui en découlent sont réputés nuls dès l'origine.

3) Les règles d'indemnisation prévues par le Code civil géorgien sont applicables.

### **Chapitre V Marques collectives**

#### *Droits attachés à la marque collective*

**30.** — 1) La marque collective est un signe ou une combinaison de signes pouvant être protégé comme marque en vertu de l'article 3 de la présente loi, et qui distingue les produits des membres de l'association qui en est titulaire de ceux des tiers, en ce qui concerne des caractéristiques qualitatives ou autres communes.

2) Le titulaire et le demandeur de la marque collective ne peuvent être qu'une association ou une personne de droit public.

3) La marque collective n'est pas transmissible et ne peut faire l'objet d'une licence à un tiers qui n'est pas membre de l'association.

4) Toutes les dispositions de la présente loi sont applicables aux marques collectives, sauf dispositions contraires du chapitre V.

### *Indication géographique et marque collective*

**31.** — 1) Par dérogation aux restrictions énoncées au sous-alinéa *b*) de l'alinéa 1) de l'article 4 de la présente loi, est recevable l'enregistrement comme marque collective d'un signe qui désigne le lieu de provenance géographique des produits (localité, région, nom du pays ou autre indication désignant la provenance géographique des produits).

2) L'indication de provenance géographique ne peut être utilisée comme marque collective pour des produits qui ne sont pas originaires de la localité, de la région ou du pays considéré, si cette indication prête à confusion quant à la provenance des produits.

3) Si l'indication de provenance géographique englobe les caractéristiques et qualités particulières des produits, elle ne peut être utilisée comme marque collective que pour les produits ayant effectivement ces caractéristiques et qualités.

4) Les alinéas 2) et 3) du présent article sont applicables aux dénominations, indications et signes semblables à l'indication de provenance géographique.

### *Règlement d'usage de la marque collective*

**32.** — 1) La demande de marque collective doit satisfaire aux conditions de l'article 9 et doit être accompagnée du règlement d'usage de la marque.

2) Le règlement d'usage de la marque collective précise

*a*) les nom et adresse de l'association;

*b*) le nom des membres de l'association et l'adresse de leur domicile élu;

*c*) le but de l'association;

*d*) les conditions d'usage de la marque collective et de contrôle de l'emploi qui en est fait;

*e*) les droits et obligations des membres de l'association en ce qui concerne la violation des droits attachés à la marque collective;

*f*) la liste des produits et caractéristiques communes auxquels doit s'attacher la marque collective.

3) Si la marque collective comporte une dénomination géographique, le règlement d'usage doit prévoir que toute personne dont les produits sont originaires de la région géographique considérée et qui satisfait aux conditions d'usage de la marque précisées dans ce règlement a qualité pour devenir membre de l'association et utiliser la marque.

4) Toute personne intéressée peut consulter la charte relative à la marque collective.

### *Examen de la demande*

**33.** Outre l'application des motifs de refus énoncés aux articles 4 et 5, la demande d'enregistrement d'une marque collective peut être rejetée si elle ne satisfait pas aux conditions énoncées aux alinéas 1) et 2) de l'article 30 de la présente loi, sauf au cas où le demandeur, par modification du règlement d'usage, fait en sorte que les motifs de refus à l'enregistrement soient éliminés.

### *Restrictions de la protection de la marque collective*

**34.** L'enregistrement d'une dénomination géographique comme marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser cette dénomination dans le commerce si cet usage s'inscrit dans le champ de la concurrence loyale et si le tiers intéressé est fondé à faire usage de cette dénomination.

### *Recours*

**35.** —1) Sauf disposition contraire du règlement d'usage d'une marque collective, toute personne autorisée à utiliser cette marque a qualité pour intenter une action pour atteinte au droit à l'utilisation de celle-ci, à condition d'obtenir l'autorisation de l'association titulaire de ladite marque.

### *Modification du règlement d'usage de la marque collective*

**36.** — 1) Le titulaire de l'enregistrement de la marque collective est tenu de notifier au Sakpatenti toute modification apportée au règlement d'usage de cette marque.

2) Toute modification du règlement d'usage d'une marque collective doit s'inscrire dans le cadre des dispositions des articles 31 et 32.

### *Radiation de l'enregistrement de la marque collective*

**37.** L'enregistrement de la marque collective peut être radié

- a) pour les motifs énoncés à l'article 27 de la présente loi;
- b) si le titulaire de la marque collective utilise celle-ci en violation du règlement d'usage de cette marque.

### *Nullité fondée sur les motifs absolus de refus de l'enregistrement*

**38.** Sans préjudice de l'application des motifs visés à l'article 28 de la présente loi, l'enregistrement d'une marque collective peut être considéré comme nul s'il a été effectué en violation des conditions énoncées à l'article 33 de cette même loi. Si les motifs d'annulation ont trait au règlement d'usage de la marque collective, l'enregistrement n'est pas considéré comme nul si le titulaire de la marque modifie ce règlement de telle sorte que les motifs d'annulation se trouvent éliminés.

## **Chapitre VI** **Protection des marques conformément au** **Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid** **concernant l'enregistrement international des marques**

### *Demande d'enregistrement international d'une marque*

**39.** — 1) Sauf dispositions contraires du chapitre VI de la présente loi ou du Protocole de Madrid, la présente loi s'applique aux marques régies par le Protocole de Madrid.

2) La demande d'enregistrement international de la marque est déposée auprès du Sakpatenti conformément à l'article 3 du Protocole de Madrid.

3) La demande doit être accompagnée d'une traduction en anglais de la liste des produits, groupés selon la classification internationale.

### *Inscription de l'enregistrement international*

**40.** — 1) Si l'enregistrement international est effectué sur la base d'une demande déposée auprès du Sakpatenti, la date et le numéro de cet enregistrement sont inscrits dans le dossier de la demande.

2) Si l'enregistrement international est effectué sur la base d'un enregistrement accordé par le Sakpatenti, la date et le numéro de l'enregistrement international sont inscrits au registre.

3) Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1) du présent article, la date et le numéro de l'enregistrement international sont inscrits au registre après l'enregistrement de la marque auprès du Sakpatenti.

### *Examen de la demande d'enregistrement international de la marque*

**41.** — 1) La demande d'enregistrement international de la marque ne donne lieu qu'à un examen quant au fond conformément à l'article 14 de la présente loi.

2) Dans le cas d'une demande d'enregistrement international d'une marque, les termes "refus de l'enregistrement", "radiation de l'enregistrement" et "annulation de l'enregistrement" sont remplacés, aux articles 14, 27, 28, 37 et 38, par "refus de la protection" et "annulation de la protection".

### *Publication et recours*

**42.** — 1) Les données relatives à l'enregistrement international de la marque sont publiées dans la *Gazette OMPI des marques internationales* publiée par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

2) La date et le numéro de l'enregistrement international sont publiés dans le bulletin dans un délai d'un mois à compter de la décision prise au sujet de l'enregistrement international de la marque à l'issue de l'examen quant au fond.

3) Le délai d'opposition prévu à l'alinéa 4) de l'article 16 de la présente loi est calculé à compter du jour de la publication de la date et du numéro de l'enregistrement international de la marque.

### *Annulation de la protection pour défaut d'usage*

**43.** Si, en raison du défaut d'usage de la marque, la protection peut être annulée conformément à l'alinéa 2)a) de l'article 27, la date de l'enregistrement international devient la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa 2) de l'article 5 du Protocole de Madrid.

### *Transformation d'un enregistrement international en demande nationale*

**44.** — 1) Lorsque, conformément à l'article 9<sup>quinquies</sup> du Protocole de Madrid, une demande nationale est déposée sur la base d'un enregistrement international annulé, le déposant doit joindre à la demande le document certifié conforme par le Bureau international de l'OMPI confirmant que, avant son annulation, l'enregistrement international était valable pour la Géorgie.

2) Si, à la date de dépôt de la demande auprès du Sakpatenti, les délais prévus à l'alinéa 2) de l'article 5 du Protocole de Madrid ne sont pas expirés et qu'aucune décision n'a pas été prise quant au refus de la protection, la marque est enregistrée conformément à la présente loi sans examen ni publication.

## **Chapitre VII** **Sanction des droits exclusifs attachés à la marque**

### *Responsabilité en cas d'atteinte aux droits exclusifs attachés à la marque*

**45.** — 1) Toute atteinte aux droits exclusifs attachés à la marque entraîne la responsabilité de son auteur dans les conditions définies par la législation de la Géorgie.

2) En cas d'atteinte aux droits exclusifs attachés à la marque, le titulaire peut saisir le tribunal en vue d'obtenir :

- a) l'interdiction des actes portant atteinte à ses droits;
- b) le versement de dommages et intérêts;
- c) la destruction de toutes les étiquettes, images et empreintes et de tous les conditionnements, matériels d'emballage et publicités contenant la marque enregistrée ou la copie ou l'imitation de celle-ci;
- d) la destruction des plaques, matrices et clichés destinés à permettre de reproduire la marque et, si la marque est indissociable des produits, la destruction de ceux-ci.

## **Chapitre VIII** **Dispositions transitoires**

### *Demandes déposées et certificats délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi*

**46.** — 1) Les demandes d'enregistrement de marques qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont examinées conformément à la résolution du Cabinet des ministres de Géorgie N304 du 16 mars 1992 portant approbation et promulgation de la loi sur les marques.

2) Les certificats délivrés pour des marques enregistrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables par la suite.

## **Chapitre IX** **Dispositions finales**

### *Textes abrogés*

**47.** — 1) Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les textes suivants seront réputés abrogés :

- a) résolution du Cabinet des ministres de Géorgie N304 du 16 mars 1992 portant approbation et promulgation de la loi sur les marques;

b) résolution N483 portant adoption de mesures complémentaires concernant la réglementation de l'usage des marques en Géorgie, approuvée par le Cabinet des ministres de Géorgie le 25 juin 1993.

*Entrée en vigueur de la présente loi*

**48.** La présente loi entre en vigueur trois mois après sa publication.

---

\* *Titre anglais* : Law on Trademarks.

*Entrée en vigueur* : 25 mai 1999.

*Source* : communication des autorités géorgiennes.

*Note* : traduction du Bureau international de l'OMPI sur la base d'une traduction anglaise fournie par les autorités géorgiennes.

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