

Loi sur les marques de fabrique ou de commerce

(N° 9, de 1963)¹

Loi établissant de nouvelles dispositions au sujet des marques de fabrique ou de commerce et de questions connexes, en remplacement des dispositions de la [Partie IV](#) et (pour autant qu'elle a trait aux marques) de la [Partie V](#) de la loi de 1927 sur la protection de la propriété industrielle et commerciale, ainsi que d'autres dispositions de textes législatifs pertinents, et concernant d'autres questions se rapportant aux sujets susmentionnés [3 avril 1963]

(Première partie)

Disposition des articles

PARTIE I Dispositions préliminaires et générales

Article

- [1.](#) Titre abrégé et entrée en vigueur.
- [2.](#) Interprétation.
- [3.](#) Pouvoir du Ministre d'édicter des règlements.
- [4.](#) Taxes.
- [5.](#) Exercice des pouvoirs du Ministre.
- [6.](#) Jours exclus.
- [7.](#) Dépenses.
- [8.](#) Abrogation et clauses de sauvegarde.

PARTIE II Dispositions relatives à l'enregistrement

- [9.](#) Le registre des marques de fabrique ou de commerce.
- [10.](#) Aucune action en contrefaçon d'une marque de fabrique ou de commerce non enregistrée.
- [11.](#) L'enregistrement doit porter sur des produits particuliers.
- [12.](#) Droit conféré par l'enregistrement dans la Partie A et atteinte audit droit.
- [13.](#) Droit conféré par l'enregistrement dans la Partie B et atteinte audit droit.
- [14.](#) Atteinte à un droit par suite de l'inobservation de certaines restrictions.

¹ Communication officielle de l'Administration irlandaise.

- [15.](#) Clause de sauvegarde concernant les droits acquis.
- [16.](#) Clause de sauvegarde concernant l'utilisation de noms, d'adresses ou de désignations de produits.
- [17.](#) Caractères distinctifs requis pour l'enregistrement dans la Partie A.
- [18.](#) Aptitude à établir une distinction pour l'enregistrement dans la Partie B.
- [19.](#) Interdiction de l'enregistrement d'éléments susceptibles d'induire le public en erreur, etc.
- [20.](#) Interdiction de l'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce identiques et similaires.
- [21.](#) Enregistrement dans la Partie A probant, en ce qui concerne la validité, après un délai de sept ans.
- [22.](#) Enregistrement soumis à une renonciation.
- [23.](#) Mots utilisés dans une marque comme nom ou comme désignation d'un article ou d'une substance.
- [24.](#) Effet d'une limitation, en ce qui concerne la couleur, et de l'absence d'une telle limitation.
- [25.](#) Demande d'enregistrement.
- [26.](#) Opposition à l'enregistrement.
- [27.](#) Enregistrement.
- [28.](#) Durée et renouvellement de l'enregistrement.
- [29.](#) Enregistrement de parties de marques de fabrique ou de commerce et de séries de marques.
- [30.](#) Pouvoirs et restrictions en matière de cession et de transmission.
- [31.](#) Nécessité d'associer certaines marques de façon qu'elles ne puissent faire l'objet d'une cession et d'une transmission que dans leur ensemble.
- [32.](#) Faculté, pour le propriétaire enregistré, de céder une marque et de donner des reçus.
- [33.](#) Enregistrement des cessions et des transmissions.
- [34.](#) Radiation du registre et imposition de limitations pour cause de non-utilisation.
- [35.](#) Marques défensives.
- [36.](#) Utilisateurs enregistrés.

- [37.](#) Utilisation projetée d'une marque de fabrique ou de commerce par une société en voie de constitution.
- [38.](#) L'utilisation de l'une des marques de fabrique ou de commerce associées ou substantiellement identiques équivaut à l'utilisation d'une autre marque.
- [39.](#) Utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce pour le commerce d'exportation.
- [40.](#) Pouvoir général d'apporter des rectifications aux indications du registre.
- [41.](#) Pouvoir de radier ou de modifier un enregistrement pour inobservation d'une condition.
- [42.](#) Rectification du registre.
- [43.](#) Modification d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée.
- [44.](#) Adaptation des inscriptions du registre à une classification, amendée ou substituée, de produits.
- [45.](#) Marques de certification.
- [46.](#) Enregistrement de marques de fabrique ou de commerce par des Ministres.
- [47.](#) Utilisation abusive de marques de fabrique ou de commerce indiquant une origine irlandaise.

PARTIE III Dispositions relatives aux pouvoirs et obligations du Contrôleur et aux procédures légales

- [48.](#) Avis préliminaire du Contrôleur en ce qui concerne le caractère distinctif.
- [49.](#) Le Contrôleur peut consulter l'*Attorney-General*.
- [50.](#) Audition de l'intéressé avant l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Contrôleur.
- [51.](#) Pouvoir du Contrôleur d'accorder des frais et dépens.
- [52.](#) L'enregistrement considéré comme une preuve, *prima facie*, de validité.
- [53.](#) Certificat de validité.
- [54.](#) Frais du Contrôleur dans les procédures engagées devant la Cour.
- [55.](#) Prise en considération des usages commerciaux, etc.
- [56.](#) Comparution du Contrôleur dans les procédures.
- [57.](#) Appel adressé à la Cour.
- [58.](#) Pouvoir de la Cour de réviser une décision du Contrôleur.

- [59.](#) Procédure dans le cas où le requérant peut s'adresser, soit à la Cour, soit au Contrôleur.
- [60.](#) Présentation des moyens de preuve.
- [61.](#) Preuve des inscriptions portées dans le registre.
- [62.](#) Preuve des actes accomplis par le Contrôleur.

PARTIE IV Dispositions diverses

- [63.](#) Falsification d'inscriptions du registre.
- [64.](#) Amende relative aux fausses indications présentant une marque comme enregistrée.
- [65.](#) Utilisation non autorisée d'emblèmes de l'Etat.
- [66.](#) Une modification de la forme d'une relation commerciale ne sera pas considérée comme induisant en erreur.
- [67.](#) Marques de fabrique ou de commerce en copropriété.
- [68.](#) «Trusts» et intérêts (*equities*).
- [69.](#) Reconnaissance et enregistrement des agents en marques de fabrique ou de commerce.
- [70.](#) Arrangements internationaux.
- [71.](#) Infractions commises par des personnes morales et des sociétés non dotées de la personnalité civile.
- [72.](#) Dispositions transitoires.

PREMIÈRE ANNEXE

Marques de certification

DEUXIÈME ANNEXE

Dispositions transitoires

L'*Oireachtas* décide ce qui suit:

PARTIE I Dispositions préliminaires et générales

Titre abrégé et entrée en vigueur

1.—(1) La présente loi peut être citée comme étant la loi de 1963 sur les marques de fabrique ou de commerce.

(2) La présente loi entrera en vigueur à la date que le Ministre fixera par voie d'ordonnance.

Interprétation

2.—(1) Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte:

«la loi de 1927» s'entend de la loi de 1927 sur la protection de la propriété industrielle et commerciale;

«association» (*partnership*) a le sens qui lui est assigné par l'article 1^{er} de la loi de 1890 sur les associations;

«le Bureau» s'entend du Bureau d'enregistrement de la propriété industrielle et commerciale, créé en vertu de la loi de 1927;

«cession» s'entend d'une cession résultant d'un acte des parties intéressées;

«le Contrôleur» (*Controller*) s'entend du Contrôleur de la propriété industrielle et commerciale nommé en vertu de la loi de 1927;

«la Cour» s'entend de la Haute Cour;

«le Journal» s'entend du Journal officiel de la propriété industrielle et commerciale;

«limitations» s'entend de toutes les limitations du droit exclusif à l'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce, conféré par l'enregistrement d'une personne en qualité de propriétaire de cette marque, y compris les limitations de ce droit quant au mode d'utilisation, quant à l'utilisation concernant des produits destinés à la vente (ou à toutes autres transactions commerciales) en un lieu quelconque situé dans l'Etat, ou quant à l'utilisation concernant des produits destinés à être exportés vers un marché quelconque situé hors de l'Etat;

« marque » comprend une image, un dessin figuratif, un entête, un label, une étiquette, un nom, une signature, un mot, une lettre, un chiffre, ou toute combinaison de ces éléments;

« marque de fabrique ou de commerce » s'entend, sauf en ce qui concerne une marque de certification, d'une marque utilisée, ou que l'on projette d'utiliser, en relation avec des produits, dans l'intention d'indiquer, ou de manière à indiquer, l'existence d'un lien, dans la pratique du commerce, entre ces produits et une certaine personne ayant le droit, en qualité, soit de propriétaire, soit d'utilisateur enregistré, d'utiliser cette marque, avec ou sans indication de l'identité de cette personne, et s'entend, en ce qui concerne une marque de certification, d'une marque enregistrée, ou considérée comme ayant été enregistrée, conformément aux dispositions de [l'article 45](#) de la présente loi;

« marque de fabrique ou de commerce enregistrée » s'entend d'une marque de fabrique ou de commerce figurant effectivement dans le registre;

« le Ministre » s'entend du Ministre de l'industrie et du commerce;

« prescrit » s'entend, en ce qui concerne les procédures engagées devant la Cour, de ce qui est prescrit par le règlement de la Cour et, dans les autres cas, de ce qui est prescrit par la présente loi ou par les règlements édictés en vertu de celle-ci:

« le registre » s'entend du registre des marques de fabrique ou de commerce tenu aux termes de la présente loi;

« les règlements » s'entend des règlements édictés par le Ministre en vertu de [l'article 3](#) ou de [l'article 44](#) de la présente loi;

« transmission » s'entend de la transmission, par une opération légale, de la dévolution à l'exécuteur testamentaire d'une personne décédée, et de tout mode de transmission autre qu'une cession;

« utilisateur enregistré » s'entend d'une personne qui, au moment considéré, est enregistrée comme tel conformément à [l'article 36](#) de la présente loi;

« utilisation autorisée » a le sens qui lui est assigné par [l'alinéa b\) du paragraphe \(1\) de l'article 36](#) de la présente loi.

(2) *a)* Dans la présente loi, les références à l'utilisation d'une marque seront interprétées comme étant des références à l'utilisation d'une représentation imprimée, ou d'une autre représentation visuelle, de la marque, et les références à l'utilisation d'une marque en relation avec des produits seront interprétées comme étant des références à l'utilisation de cette marque sur ces produits ou par rapport à ceux-ci, à l'aide de tout moyen matériel ou autre.

b) Dans toute autre loi, les références à une marque seront interprétées comme étant des références à une marque conformément à la présente loi.

Pouvoir du Ministre d'édicter des règlements

3.—(1) Le Ministre peut, en tout temps, édicter des règlements, prescrire des formulaires et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions qu'il juge expédientes:

- a)* pour réglementer l'application de la présente loi, y compris la notification des documents;
- b)* pour assurer la classification des produits aux fins de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce;
- c)* pour exécuter ou exiger que soient exécutés des duplicata de marques de fabrique ou de commerce et d'autres documents;
- d)* pour assurer et réglementer la publication et la vente, ou la distribution, selon les modalités que le Ministre jugera appropriées, de copies de marques de fabrique ou de commerce et d'autres documents;
- e)* d'une manière générale, pour réglementer les activités du Bureau en ce qui concerne les marques et toutes autres activités qui, en vertu de la présente loi, relèvent de la direction ou du contrôle du Contrôleur ou du Ministre;
- f)* pour édicter des prescriptions au sujet de toutes dispositions mentionnées dans la présente loi comme étant prescrites ou à prescrire.

(2) Les règlements édictés en vertu de la présente loi exerceront, pendant qu'ils seront en vigueur, les mêmes effets que s'ils étaient contenus dans la présente loi.

(3) Tout règlement édicté en vertu de la présente loi sera annoncé deux fois dans le *Journal* et sera déposé sur le bureau de chacune des Chambres de l'*Oireachtas* dans les délais les plus courts

après sa mise au point; si une résolution annulant ce règlement est adoptée par l'une ou l'autre Chambre dans les vingt-et-un jours qui suivent le jour où la Chambre a siégé après le dépôt dudit règlement, ce règlement sera annulé en conséquence, mais sans préjudice de la validité de tous les actes accomplis antérieurement en vertu de ce règlement.

Taxes

4.—(1) En ce qui concerne les demandes, enregistrements, avis, notifications, mémoires, contre-mémoires, amendements, renouvellements, annulations, déclarations, certificats, copies certifiées conformes, inscriptions et autres formalités relatives à des marques, en vertu de la présente loi, seront exigibles les taxes qui pourront, en tout temps, être prescrites par le Ministre avec l'accord du Ministre des finances.

(2) Toutes les taxes prescrites en vertu du présent article seront perçues et comptabilisées de la manière fixée par le Ministre avec l'accord du Ministre des finances.

(3) La loi de 1879 dite *The Public Offices Fees Act* ne sera pas applicable pour ce qui concerne les taxes exigibles en vertu de la présente loi.

Exercice des pouvoirs du Ministre

5.—Toutes les choses requises ou autorisées en vertu de la présente loi, qui doivent être faites par le Ministre, à son égard ou devant lui, pourront être faites par le Secrétaire du Département de l'industrie et du commerce ou par toute personne habilitée à cet effet par le Ministre, à l'égard de ce Secrétaire ou de cette personne, ou devant ce Secrétaire ou cette personne.

Jours exclus

6.—Lorsque le dernier jour fixé par la présente loi pour l'accomplissement d'un acte quelconque en vertu de ladite loi tombera sur un jour spécifié par le règlement pertinent comme étant un jour exclu, ledit règlement pourra prévoir que cet acte pourra être accompli le jour suivant qui n'est pas, réglementairement, un jour exclu.

Dépenses

7.—Les dépenses engagées par le Ministre pour l'administration de la présente loi seront, dans la mesure fixée avec l'accord du Ministre des finances, payées sur les crédits prévus par l'*Oireachtas*.

Abrogation et clauses de sauvegarde

8.—(1) Les articles suivants de la loi de 1927— à savoir les [articles 3](#) et [9](#) (pour autant qu'ils se rapportent aux marques de fabrique ou de commerce), 80 à 123 et (pour autant qu'ils se rapportent aux marques) les [articles 124, 125, 127 à 138 et 140 à 153](#) —sont abrogés par la présente loi.

(2) Rien dans la présente loi n'affectera les ordonnances, règlements ou prescriptions édictés, les barèmes de redevances publiés et les certificats délivrés, les avis, décisions, directives ou approbations donnés, les demandes présentées, les choses faites ou les marques de fabrique ou de commerce enregistrées, en vertu de la loi de 1927, et tous ces règlements, ordonnances, prescriptions, barèmes de taxes, certificats, avis, décisions, directives, approbations, demandes, choses, marques de fabrique ou de commerce, continueront d'avoir effet, s'ils avaient effet lors de

l'entrée en vigueur de la présente loi, et, pour autant qu'ils auraient pu être faits, publiés, donnés ou enregistrés en vertu de la présente loi, ils auront effet comme s'ils avaient été faits, publics, donnés ou enregistrés en vertu de l'article correspondant de la présente loi.

(3) Tout document se référant à un texte législatif abrogé par la présente loi sera interprété comme se référant à l'article correspondant de la présente loi.

PARTIE II

Dispositions relatives à l'enregistrement

Le registre des marques de fabrique ou de commerce

9.—(1) Aux fins de la présente loi, il continuera d'être tenu, au Bureau, pour les fins visées par la présente loi, un registre appelé registre des marques de fabrique ou de commerce, dans lequel seront inscrites toutes les marques enregistrées, ainsi que les noms, adresses et désignations de leurs propriétaires, les avis de cession et de transmission, les noms, adresses et désignations de tous les utilisateurs enregistrés, les renonciations, les conditions et limitations, ainsi que toutes autres indications, relatives aux marques de fabrique ou de commerce enregistrées, qui pourront être prescrites.

(2) Le registre continuera d'être subdivisé en deux parties appelées respectivement **Partie A** et **Partie B**.

(3) Le registre sera accessible au public, aux heures convenables, sous réserve des règlements qui pourront être édictés.

(4) Le registre sera tenu à jour sous le contrôle et la direction du Contrôleur.

(5) Le registre, au lieu d'être tenu sous forme de livre, peut être tenu sous toute autre forme d'enregistrement qui, en temps opportun, sera approuvée par le Ministre.

Aucune action en contrefaçon d'une marque de fabrique ou de commerce non enregistrée

10.—Nul ne sera fondé à engager une action ou procédure en vue d'empêcher la contrefaçon d'une marque de fabrique ou de commerce non enregistrée ou d'obtenir des dommages-intérêts à ce sujet, mais rien dans la présente loi ne sera considéré comme affectant les droits d'action à l'encontre de toute personne ayant fait passer des produits pour ceux d'une autre personne, ou les moyens de recours prévus à cet égard.

L'enregistrement doit porter sur des produits particuliers

11.—Une marque de fabrique ou de commerce doit être enregistrée en ce qui concerne des produits particuliers ou certaines classes de produits et toute question qui pourrait se poser quant à la classe dans laquelle doit rentrer un produit sera réglée par le Contrôleur.

Droit conféré par l'enregistrement dans la Partie A et atteinte audit droit

12.—(1) Sous réserve des dispositions du présent article et des [articles 15](#) et [16](#) de la présente loi, l'enregistrement (avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi) d'une personne dans la **Partie A** du registre, en qualité de propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce (autre

qu'une marque de certification) s'appliquant à des produits quelconques, donnera, s'il est valide, ou sera considéré comme ayant donné, à cette personne, le droit exclusif d'utiliser cette marque en ce qui concerne lesdits produits; sans préjudice de la portée générale de la disposition qui précède, sera considéré comme une atteinte à ce droit le fait qu'une personne qui n'est pas le propriétaire de cette marque—ni un utilisateur enregistré employant celle-ci par le moyen d'une utilisation autorisée—utilise, en ce qui concerne des produits pour lesquels cette marque est enregistrée, une marque qui est identique ou fallacieusement similaire à ladite marque et qui peut induire en erreur ou créer une confusion, dans la pratique du commerce, et ce d'une manière qui risque de faire considérer

- a) que cette marque est utilisée en tant que marque de fabrique ou de commerce; ou
- b) que, dans le cas où elle est utilisée sur les produits ou en relation matérielle avec ceux-ci, ou dans une circulaire publicitaire, ou dans toute autre forme de publicité destinée au public, cette marque comporte une référence à une personne ayant le droit, comme propriétaire ou comme utilisateur enregistré, d'utiliser ladite marque ou à des produits au sujet desquels il existe un lien, dans la pratique du commerce, avec la personne précitée.

(2) Le droit d'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce, conféré par l'enregistrement, comme indiqué ci-dessus, sera assujéti aux conditions ou limitations inscrites dans le registre et ne sera pas considéré comme ayant subi une atteinte par suite de l'utilisation indiquée plus haut, sous n'importe quelle forme, de cette marque en ce qui concerne des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales en un lien quelconque, ou des produits destinés à être exportés vers un marché quelconque, ou dans toutes autres circonstances auxquelles l'enregistrement ne s'étend pas, en raison desdites conditions ou limitations.

(3) Le droit d'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce, conféré par l'enregistrement sus indiqué, ne sera pas considéré comme ayant subi une atteinte par suite de l'utilisation de cette marque, comme indiqué plus haut, par une personne quelconque:

- a) en ce qui concerne des produits ayant, dans la pratique du commerce, un lien avec le propriétaire ou avec un utilisateur enregistré de ladite marque, si, en ce qui concerne ces produits ou l'ensemble dont ils font partie, le propriétaire ou l'utilisateur enregistré, se conformant à l'utilisation autorisée, a apposé la marque en question et n'a pas, ultérieurement, enlevé ou effacé celle-ci, ou a consenti, à un moment quelconque, expressément ou implicitement, à l'utilisation de ladite marque; ou
- b) en ce qui concerne des produits adaptés de manière à constituer une partie, intégrante ou accessoire, d'autres produits pour lesquels ladite marque a été utilisée sans porter atteinte au droit conféré de la manière indiquée plus haut, ou pour lesquels la marque pourrait être ainsi utilisée au moment considéré, si l'utilisation de cette marque est raisonnablement nécessaire pour indiquer que ces produits sont ainsi adaptés, et si l'utilisation de la marque n'a pas pour but ou pour effet d'indiquer, autrement qu'en accord avec les faits, l'existence, dans la pratique du commerce, d'un lieu entre une personne quelconque et lesdits produits.

(4) L'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée, s'agissant de l'une de deux ou plusieurs marques enregistrées qui sont identiques ou qui se ressemblent de très près, dans l'exercice du droit à l'utilisation de cette marque conféré par l'enregistrement, comme indiqué plus haut, ne sera pas considérée comme portant atteinte au droit ainsi conféré à l'utilisation d'une autre de ces marques.

Droit conféré par l'enregistrement dans la Partie B et atteinte audit droit

13.—(1) Sous réserve des dispositions du [paragraphe \(2\)](#) du présent article, l'enregistrement (avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi) d'une personne dans la **Partie B** du registre, en qualité de propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce s'appliquant à des produits quelconques, donnera, s'il est valide, ou sera considéré comme ayant donné, à cette personne le même droit, en ce qui concerne lesdits produits, que si l'enregistrement avait été effectué dans la **Partie A** du registre et les dispositions de [l'article 12](#) de la présente loi seront applicables, en ce qui concerne une marque enregistrée dans la **Partie B** du registre, de la même manière que pour une marque enregistrée dans la **Partie A** du registre.

(2) Dans une action pour atteinte au droit d'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce, conféré par l'enregistrement, comme indiqué ci-dessus, dans la **Partie B** du registre, s'agissant d'un acte autre qu'un acte considéré comme une atteinte, aux termes de [l'article 4](#) de la présente loi, aucune mise en demeure (injonction) ni autre réparation ne sera accordée au demandeur si le défendeur établit, à la satisfaction de la Cour, que l'utilisation faisant l'objet de la plainte du demandeur ne risque pas d'induire en erreur ou de créer une confusion, ou d'être considérée comme indiquant l'existence d'un lien, dans la pratique du commerce, entre les produits en question et une personne ayant le droit, à titre de propriétaire ou d'utilisateur enregistré, d'utiliser ladite marque de fabrique ou de commerce.

Atteinte à un droit par suite de l'inobservation de certaines restrictions

14.—(1) Lorsque, par un contrat écrit, passé avec le propriétaire ou un utilisateur enregistré d'une marque déposée, un acheteur ou un possesseur de produits s'engage à ne pas accomplir, en ce qui concerne lesdits produits, un acte visé par le présent article, toute personne qui, étant, à l'époque, le possesseur desdits produits et ayant connaissance de cet engagement, accomplit cet acte ou autorise son accomplissement, en ce qui concerne ces produits, dans la pratique du commerce ou en vue d'une transaction commerciale, sera considérée par là comme portant atteinte au droit d'utilisation de cette marque de fabrique ou de commerce conféré par l'enregistrement de celle-ci, à moins que la personne en question ne soit devenue, de bonne foi, le possesseur de ces produits en les achetant contre espèces, ou en en faisant l'acquisition contre l'équivalent de leur valeur, avant d'être avisée de l'obligation contractée ou en vertu d'un titre acquis par l'intermédiaire d'une autre personne qui en était ainsi devenue le possesseur.

(2) Les actes visés par le présent article sont les suivants:

- a) apposition de la marque de fabrique ou de commerce sur les produits après que ceux-ci ont subi une modification, de l'une quelconque des manières spécifiées dans le contrat, en ce qui concerne leur état ou leur condition, leur présentation ou leur emballage;
- b) dans le cas où la marque est apposée sur les produits, la modification, la suppression ou l'effaçage partiels de cette marque;
- c) dans le cas où la marque est apposée sur les produits et qu'il se trouve également sur ces derniers d'autres indications, s'agissant d'indications concernant l'existence d'un lien, dans la pratique du commerce, entre le propriétaire ou l'utilisateur enregistré de la marque et lesdits produits, la suppression ou l'effaçage, en tout ou en partie, de cette marque, à moins que ces autres indications ne soient entièrement enlevées ou effacées;
- d) dans le cas où la marque est apposée sur les produits, l'apposition d'une autre marque sur lesdits produits;
- e) dans le cas où la marque est apposée sur les produits. l'adjonction, à ces derniers, de toute autre indication écrite susceptible de nuire à la réputation de cette marque.

(3) Dans le présent article, les références, par rapport à des produits quelconques, au propriétaire, à un utilisateur enregistré et à l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce seront interprétées, respectivement, comme des références au propriétaire au nom duquel la marque est enregistrée, à un utilisateur enregistré qui est inscrit au registre et à l'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, en ce qui concerne lesdits produits, et l'expression « apposée sur » (*upon*) comporte, par rapport à n'importe quels produits, une référence à l'existence d'un lien matériel avec ces derniers.

Clause de sauvegarde concernant les droits acquis

15.—Rien dans la présente loi n'autorisera le propriétaire ou un utilisateur enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée à entraver ou à restreindre l'utilisation, par une personne quelconque, d'une marque identique ou très similaire, en ce qui concerne des produits pour lesquels cette personne, ou l'un de ses prédécesseurs en titre, a utilisé de façon continue ladite marque depuis une date antérieure:

- a) à l'utilisation, pour lesdits produits, par le propriétaire ou par l'un de ses prédécesseurs en titre, de la marque mentionnée en premier lieu; ou
- b) la date de l'enregistrement de la marque mentionnée en premier lieu, pour lesdits produits, au nom du propriétaire ou de l'un de ses prédécesseurs en titre:

en prenant la plus ancienne de ces deux dates, ou à s'opposer (la preuve étant apportée de cette utilisation) à ce que cette personne soit inscrite dans le registre pour ladite marque identique ou très similaire, en ce qui concerne ces produits, conformément aux dispositions du [paragraphe \(2\) de l'article 20](#) de la présente loi.

Clause de sauvegarde concernant l'utilisation de noms, d'adresses ou de désignations de produits

16.—Aucun enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ne pourra entraver:

- a) toute utilisation de bonne foi, par une personne, de son propre nom ou de celui de son établissement, ou du nom de l'un de ses prédécesseurs dans son entreprise, ou du nom de l'établissement de ce prédécesseur; ou
- b) l'utilisation, par une personne quelconque, d'une désignation de bonne foi concernant le caractère ou la qualité de ses produits, ne s'agissant pas d'une désignation qui risquerait d'être considérée comme comportant l'une des références mentionnées dans [l'alinéa b\) du paragraphe \(1\) de l'article 2](#), ou dans [l'alinéa b\) du paragraphe \(3\) de l'article 45](#) de la présente loi.

Caractères distinctifs requis pour l'enregistrement dans la Partie A

17.—(1) Pour qu'une marque de fabrique ou de commerce (autre qu'une marque de certification) puisse être enregistrée dans la **Partie A** du registre, elle doit contenir au moins l'une des indications essentielles qui suivent ou consister en cette indication:

- a) le nom d'une société, d'une personne physique ou d'une firme, représenté d'une manière spéciale ou particulière:
- b) la signature de la personne qui demande l'enregistrement ou d'un prédécesseur dans son entreprise:

- c) un ou plusieurs mots inventés:
- d) un mot ou plusieurs mots n'ayant pas de rapport direct avec le caractère ou la qualité des produits et n'étant pas en son sens ordinaire, un nom géographique ou un nom patronymique:
- e) toute autre marque distinctive—mais un nom, une signature ou un ou plusieurs mots, autres que ceux qui rentrent dans les indications données aux [alinéas a\), b\), c\) et d\)](#) ci-dessus ne pourront être enregistrés aux termes des dispositions du présent alinéa que si la preuve est fournie de leur caractère distinctif.

(2) Aux fins du présent article, le terme « distinctif », par rapport à des produits pour lesquels on a fait enregistrer, ou l'on projette de faire enregistrer, une marque de fabrique ou de commerce, signifie adapté de manière à permettre d'établir une distinction entre les produits au sujet desquels il existe, ou peut exister, un lien avec le propriétaire de la marque, dans la pratique du commerce, et les produits au sujet desquels il n'existe pas un tel lien, soit d'une façon générale, soit, lorsque l'on a fait enregistrer, ou que l'on projette de faire enregistrer, la marque sous réserve de certaines limitations, en ce qui concerne son utilisation dans les limites dudit enregistrement.

(3) Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est adaptée de manière à établir une distinction, comme indiqué plus haut, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent prendre en considération la mesure dans laquelle:

- a) la marque de fabrique ou de commerce est, en elle-même, adaptée de manière à établir la distinction sus indiquée; et la mesure dans laquelle
- b) en raison de l'utilisation de la marque de fabrique ou de commerce, ou par suite de toutes autres circonstances, cette marque est, en fait, adaptée de manière à établir la distinction sus indiquée.

Aptitude à établir une distinction pour l'enregistrement dans la Partie B

18.—(1) Pour qu'une marque de fabrique ou de commerce puisse être enregistrée dans la **Partie B** du registre, elle doit, en ce qui concerne les produits pour lesquels elle a été enregistrée ou pour lesquels on projette de la faire enregistrer, être capable d'établir une distinction entre les produits au sujet desquels il existe, ou peut exister, un lien avec le propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce, dans la pratique du commerce, et les produits au sujet desquels il n'existe pas un tel lien, soit d'une façon générale, soit, lorsque l'on a fait enregistrer, ou que l'on projette de faire enregistrer, une marque sous réserve de certaines limitations, en ce qui concerne son utilisation dans les limites dudit enregistrement.

(2) Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce permet d'établir la distinction sus indiquée, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent prendre en considération la mesure dans laquelle:

- a) la marque de fabrique ou de commerce est, en elle-même, capable d'établir la distinction sus indiquée; et la mesure dans laquelle
- b) en raison de l'utilisation de la marque de fabrique ou de commerce, ou par suite de toutes autres circonstances, cette marque est, en fait, capable d'établir la distinction sus indiquée

(3) Une marque de fabrique ou de commerce peut être enregistrée dans la **Partie B** nonobstant tout enregistrement dans la **Partie A**, au nom du même propriétaire, de la même marque ou de toute partie, ou toutes parties, de celle-ci.

Interdiction de l'enregistrement d'éléments susceptibles d'induire le public en erreur, etc.

19.—Il ne sera pas licite d'enregistrer comme marque de fabrique ou de commerce ou comme partie d'une marque tout élément dont l'utilisation, en raison du risque d'induire en erreur ou de créer une confusion, ou pour tout autre motif, ne pourrait faire l'objet d'une protection quelconque devant une instance judiciaire, ou serait contraire à la loi ou à la morale publique, de même que tout élément de caractère scandaleux.

Interdiction de l'enregistrement de marques de fabrique identiques et similaires

20.—(1) Sous réserve des dispositions du [paragraphe \(2\)](#) du présent article, aucune marque de fabrique ou de commerce ne sera enregistrée, pour des produits ou des désignations de produits quelconques, si elle est identique à une marque appartenant à un propriétaire différent et figurant déjà dans le registre pour les mêmes produits ou désignations, ou si elle ressemble d'assez près à ladite marque pour être susceptible d'induire en erreur ou de créer une confusion.

(2) Dans le cas d'une utilisation simultanée, loyale et honnête, ou dans le cas de toutes autres circonstances spéciales qui, de l'avis de la Cour ou du Contrôleur, justifient cette décision, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent autoriser l'enregistrement, par plus d'un propriétaire, de marques de fabrique ou de commerce qui sont identiques ou qui se ressemblent de très près, en ce qui concerne les mêmes produits ou désignations de produits, sous réserve de telles conditions et limitations que la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) pourront juger opportun d'imposer.

(3) Lorsque des demandes sont présentées séparément par des personnes différentes désirant être enregistrées comme propriétaires respectifs de marques de fabrique ou de commerce qui sont identiques ou qui se ressemblent de très près, en ce qui concerne les mêmes produits ou désignations de produits, le Contrôleur peut refuser l'enregistrement de l'une quelconque de ces marques jusqu'à ce que les droits respectifs des requérants aient été déterminés par la Cour, ou aient été établis, par voie d'accord, d'une manière approuvée par lui ou, sur appel, par la Cour, selon le cas.

Toutefois, lorsque des demandes sont présentées séparément, et à des dates différentes, par des personnes différentes sollicitant d'être enregistrées comme propriétaires respectifs de marques de fabrique ou de commerce qui sont identiques ou qui se ressemblent de très près, le Contrôleur peut refuser d'examiner la deuxième demande, ou les demandes ultérieures, tant que la première demande n'aura pas fait l'objet d'une décision; d'autre part, la marque faisant l'objet de la première demande sera, si elle est enregistrée par la suite, considérée comme une marque figurant déjà dans le registre en vertu du [paragraphe \(1\)](#) du présent article, par rapport à la marque faisant l'objet de la deuxième demande, ou d'une demande ultérieure.

(A suivre)

(Deuxième partie)¹

Enregistrement dans la Partie A probant, en ce qui concerne la validité, après un délai de sept ans

21.—(1) Dans toutes les actions et procédures relatives à une marque enregistrée dans la **Partie A** du registre (y compris les demandes présentées en vertu de [l'article 40](#) de la présente loi),

¹ Voir *Prop. ind.*, 1963, p. 118.

l'enregistrement initial de cette marque dans la **Partie A** du registre sera, après expiration d'un délai de sept ans à compter de la date de cet enregistrement, considéré comme valide à tous égards, à moins qu'il ne soit dûment établi:

- a) que l'enregistrement a été obtenu frauduleusement; ou
- b) que la marque porte atteinte aux dispositions de [l'article 19](#) de la présente loi.

(2) Rien dans le [paragraphe \(1\) de l'article 3](#) de la présente loi ne sera interprété comme rendant applicables à une marque s'agissant d'une marque enregistrée dans la **Partie B** du registre, les dispositions précédentes du présent article relatives à une marque enregistrée dans la **Partie A** du registre.

Enregistrement soumis à une renonciation

22.—Si une marque de fabrique ou de commerce:

- a) renferme une partie qui n'est pas enregistrée séparément par le propriétaire comme marque de fabrique ou de commerce; ou
- b) renferme un élément qui est d'usage commun dans la pratique du commerce ou qui n'a pas, d'autre manière, un caractère distinctif,

la Cour ou le Contrôleur (selon le cas), en décidant si cette marque sera inscrite ou sera maintenue dans le registre, peuvent exiger, comme condition de la présence de cette marque dans le registre:

- (i) que le propriétaire renonce à tout droit à l'utilisation exclusive d'une partie quelconque de la marque ou à l'utilisation exclusive de la totalité ou d'une fraction d'un élément du genre sus indiquée, dont la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) ne lui reconnaissent pas l'utilisation exclusive; ou
- (ii) que ledit propriétaire consente à telle autre renonciation que la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) jugeront nécessaire en vue de définir les droits du propriétaire qui découlent de l'enregistrement.

Toutefois, aucune renonciation figurant au registre n'affectera aucun des droits du propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce, à l'exception des droits créés par l'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la renonciation.

Mots utilisés dans une marque comme nom ou comme désignation d'un article ou d'une substance

23.— (1) L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas considéré comme ayant perdu sa validité pour le seul motif de l'utilisation, postérieurement à la date de l'enregistrement, d'un mot ou de plusieurs mots que renferme ladite marque ou dont elle se compose, comme nom ou comme désignation d'un article ou d'une substance.

Toutefois, s'il est dûment prouvé:

- a) qu'il existe une utilisation bien connue et bien établie dudit mot ou desdits mots, comme nom ou comme désignation de l'article ou de la substance, par une personne ou par des personnes faisant le commerce de cet article ou de cette substance, ne s'agissant pas d'une utilisation relative à des produits ayant un lien, dans la pratique du commerce, avec le propriétaire ou un utilisateur enregistré de la marque ou (dans le cas d'une marque de certification) à des produits certifiés par le propriétaire; ou

- b) que l'article ou la substance étaient fabriqués auparavant sous brevet (s'agissant d'un brevet en vigueur à la date du 1^{er} octobre 1927, ou d'un brevet accordé après cette date), qu'une période de deux ans, ou davantage, s'est écoulée depuis la cessation d'exploitation de ce brevet, et que ledit mot ou lesdits mots sont le seul nom ou la seule désignation possibles dudit article ou de ladite substance. les dispositions du [paragraphe \(2\)](#) du présent article seront applicables.

(2) Lorsque les faits mentionnés sous *a)* et *b)* de la clause conditionnelle du [paragraphe \(1\)](#) du présent article sont reconnus exacts en ce qui concerne un mot ou des mots quelconques — dans ce cas.

- a) si la marque se compose uniquement de ce mot ou de ces mots, l'enregistrement de cette marque, dans la mesure où il s'agit de l'enregistrement concernant l'article ou la substance en question, ou des produits quelconques de même désignation, sera considéré, aux fins de [l'article 40](#) de la présente loi, comme constituant une inscription maintenue à tort dans le registre:
- b) si la marque renferme ce mot ou ces mots ainsi que d'autres éléments, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas), en décidant si cette marque continuera de figurer dans le registre, pour ce qui est de l'enregistrement concernant l'article ou la substance en question et des produits quelconques de même désignation, peuvent, s'ils se prononcent en faveur du maintien de la marque dans le registre, exiger, comme condition de ce maintien, que le propriétaire renonce à tout droit d'utilisation exclusive de ce mot ou de ces mots par rapport à cet article ou à cette substance ainsi que par rapport à des produits quelconques de même désignation; toutefois, aucune renonciation figurant dans le registre n'affectera les droits du propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce, à l'exception de ceux qui découlent de l'enregistrement de la marque faisant l'objet de ladite renonciation; et
- c) aux fins de toute autre action ou procédure relative à la marque de fabrique ou de commerce:
- (i) si cette marque se compose uniquement de ce mot ou de ces mots, tous les droits du propriétaire, découlant du droit coutumier ou de l'enregistrement, à l'utilisation exclusive de la marque en ce qui concerne l'article ou la substance en question ou des produits quelconques de même désignation; ou
- (ii) si cette marque renferme ce mot ou ces mots, ainsi que d'autres éléments, tous les droits du propriétaire à l'utilisation exclusive de ce mot ou de ces mots. comme sus indiquée

seront considérés comme ayant cessé à la date à laquelle l'utilisation mentionnée sous *a)* de la clause conditionnelle du [paragraphe \(1\)](#) du présent article est devenue, pour la première fois, bien connue et bien établie, ou à l'expiration du délai de deux ans mentionné sous *b)* de ladite clause.

(3) Aucun mot couramment utilisé et accepté comme nom d'un élément chimique simple ou d'une substance chimique simple (en tant que distincts d'un mélange) ne sera enregistré comme marque de fabrique ou de commerce en ce qui concerne une substance ou une préparation chimique, et un enregistrement de ce genre, ayant effet au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ou postérieurement, sera, nonobstant [l'article 2 1](#) de la présente loi, considéré, aux fins de [l'article 40](#) de la présente loi, comme ayant été inscrit dans le registre sans motif suffisant ou comme continuant de figurer à tort dans le registre, selon ce que les circonstances exigeront.

Toutefois, les dispositions précédentes du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à un mot utilisé uniquement pour désigner une qualité ou un procédé de fabrication de l'élément ou de la substance fabriqués par le propriétaire ou par un utilisateur enregistré de la marque, en tant que distincts de l'élément ou de la substance fabriqués par d'autres personnes et en association avec un nom ou une désignation appropriés dont l'usage public est autorisé.

Effet d'une limitation, en ce qui concerne la couleur et de l'absence d'une telle limitation

24. — (1) Une marque de fabrique ou de commerce peut être limitée, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs couleurs spécifiées, et toute limitation de ce genre sera prise en considération par la Cour ou par le Contrôleur (selon le cas) quand ils auront à se prononcer sur le caractère distinctif de la marque de fabrique ou de commerce.

(2) Pour autant qu'une marque est enregistrée sans limitation de couleur, elle sera considérée comme étant enregistrée pour toutes les couleurs.

Demande d'enregistrement

25. — (1) Toute personne revendiquant la propriété d'une marque de fabrique ou de commerce utilisée par elle, ou qu'elle projette d'utiliser, et qui désire faire enregistrer cette marque, demandera par écrit au Contrôleur, dans les formes prescrites, l'enregistrement de cette marque, soit dans la **Partie A**, soit dans la **Partie B** du registre.

(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Contrôleur peut refuser la demande ou l'accepter, soit intégralement, soit sous réserve, le cas échéant, de tous amendements, modifications, conditions ou limitations qu'il jugera justifiés.

(3) Dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce (autre qu'une marque de certification) dans la **Partie A** du registre, le Contrôleur peut, si le requérant y consent, au lieu de refuser la demande, considérer celle-ci comme une demande d'enregistrement dans la **Partie B** du registre et traiter cette demande en conséquence.

(4) En cas de refus ou d'acceptation conditionnelle d'une demande, le Contrôleur, si le requérant l'exige dans les délais prescrits, indiquera par écrit les raisons de sa décision ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il a fondé cette décision.

(5) Un requérant désirant interjeter appel en vertu de [l'article 57](#) de la présente loi, contre une décision prise par le Contrôleur conformément au présent article, s'adressera au Contrôleur, aux termes du [paragraphe \(4\)](#) du présent article, pour obtenir de celui-ci la communication écrite mentionnée dans ledit paragraphe et, sur demande, la Cour entendra en appel le requérant ainsi que le Contrôleur et décidera si — et, le cas échéant, sous réserve de quels amendements, modifications, conditions ou limitations — la demande doit être acceptée.

(6) Sauf par autorisation expresse de la Cour, un appel contre une décision du Contrôleur prise en vertu du présent article devra être interjeté dans un délai de deux mois à compter de la date d'expédition, au requérant, de la communication écrite mentionnée au [paragraphe \(4\)](#) du présent article ou dans tel délai supplémentaire, ne dépassant pas trois mois, que peut accorder le Contrôleur (sur demande reçue par lui avant l'expiration du délai susdit de deux mois).

(7) Les appels interjetés, conformément à [l'article 57](#) de la présente loi, contre des décisions du Contrôleur prises en vertu du présent article seront entendus sur la base des pièces et indications fournies, comme spécifié ci-dessus, par le Contrôleur et, sauf par autorisation expresse de la Cour,

le Contrôleur ne sera pas admis à faire valoir des motifs d'opposition à l'acceptation de la demande, autres que ceux avancés par lui comme il est indiqué plus haut.

(8) Le Contrôleur ou la Cour (selon le cas) peuvent en tout temps, avant ou après l'acceptation d'une demande, rectifier toute erreur qui y figure ou qui s'y rapporte, ou peuvent autoriser le requérant à modifier sa demande moyennant telles conditions que le Contrôleur ou la Cour (selon le cas) jugeront appropriées.

Opposition à l'enregistrement

26. — (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce a été acceptée, intégralement ou sous réserve de certaines conditions ou limitations, le Contrôleur, aussitôt que possible après cette acceptation, fera publier, de la manière prescrite, la demande, telle qu'elle a été acceptée, avec, le cas échéant, toutes les conditions ou limitations sous réserve desquelles elle a été acceptée.

Toutefois, le Contrôleur peut faire publier une demande, avant son acceptation, dans tous les cas où il lui paraît expédient d'agir ainsi en raison de circonstances exceptionnelles, et, lorsqu'une demande aura été ainsi publiée, le Contrôleur peut, à sa discrétion, faire publier à nouveau cette demande après son acceptation, mais il n'est pas tenu de le faire.

(2) Toute personne peut, dans le délai prescrit à compter de la date de publication d'une demande d'enregistrement, aviser le Contrôleur de son opposition à l'enregistrement.

(3) Cet avis sera donné par écrit, dans les formes prescrites, et renfermera un énoncé des motifs de l'opposition.

(4) Le Contrôleur fera parvenir, à la personne demandant l'enregistrement, une copie de l'avis d'opposition et, dans le délai prescrit à compter de la réception, par le requérant, de cette copie, ledit requérant adressera au Contrôleur, dans les formes prescrites, un contre-mémoire exposant les motifs sur lesquels il fonde sa demande, faute de quoi le requérant sera considéré comme ayant renoncé à sa demande.

(5) Si le requérant lui adresse un contre-mémoire, comme indiqué plus haut, le Contrôleur en fera parvenir une copie à la personne qui a donné avis de son opposition; après avoir, au cas où demande lui en serait faite, entendu les parties, il décidera, sur la base des moyens de preuve présentés, si l'enregistrement doit être autorisé et, dans l'affirmative, sous réserve, éventuellement, de quelles conditions et limitations; il informera en conséquence le requérant et l'opposant.

(6) Le requérant ou l'opposant peuvent, dans le délai prescrit après la date de notification de la décision du Contrôleur, demander à ce dernier d'indiquer par écrit les motifs de sa décision.

(7) Une personne désirant interjeter appel, aux termes de [l'article 57](#) de la présente loi, contre une décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article, s'adressera au Contrôleur, aux termes du [paragraphe \(6\)](#) du présent article, pour obtenir la communication écrite mentionnée dans ledit paragraphe; sur demande, la Cour entendra en appel les parties et le Contrôleur et décidera si — et, le cas échéant, sous réserve de quelles conditions ou limitations — l'enregistrement doit être autorisé.

(8) Sauf par autorisation expresse de la Cour, un appel contre une décision du Contrôleur prise en vertu du présent article devra être interjeté dans un délai de deux mois à compter de la date d'expédition, au requérant, de la communication écrite mentionnée au [paragraphe \(6\)](#) du présent article ou dans tel délai supplémentaire, ne dépassant pas trois mois, que peut accorder le Contrôleur (sur demande reçue par lui avant l'expiration du délai susdit de deux mois).

(9) Lors de l'examen d'un appel interjeté, en vertu de [l'article 57](#) de la présente loi, contre une décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article, une partie peut, dans les formes prescrites ou par autorisation spéciale de la Cour, soumettre à la Cour de nouveaux éléments d'appréciation.

(10) *a)* Lors d'un appel interjeté en vertu de [l'article 57](#) de la présente loi, contre une décision du Contrôleur prise en vertu du présent article, ni l'opposant, ni le Contrôleur ne seront admis à faire valoir d'autres motifs d'opposition à l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce que ceux avancés par l'opposant, comme indiqué plus haut, sauf autorisation expresse de la Cour.

b) Si d'autres motifs d'opposition sont présentés, le requérant sera en droit de retirer sa demande sans avoir à verser le montant des frais de l'opposant exigé en pareil cas.

(11) Lors de l'examen d'un appel interjeté en vertu de [l'article 57](#), contre une décision prise par le Contrôleur en vertu du présent article, la Cour peut, après avoir entendu le Contrôleur, autoriser que la marque que l'on propose d'enregistrer soit modifiée d'une manière qui n'altère pas substantiellement son identité mais, en pareil cas, la marque ainsi modifiée sera publiée dans les formes prescrites, avant d'être enregistrée.

(12) Lorsqu'une personne donnant un avis d'opposition, ou un requérant adressant un contre-mémoire après réception d'une copie dudit avis, ou un appelant, ne réside pas et n'exerce pas d'activité industrielle ou commerciale dans l'Etat, la Cour (en cas d'appel), ou le Contrôleur (dans tout autre cas) peuvent exiger le versement d'une caution destinée à couvrir les frais de procédure et, si cette caution n'est pas dûment versée, ils peuvent considérer que l'opposition, ou la demande, ou l'appel, selon le cas, ont été abandonnés.

Enregistrement

27.(1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce dans la **Partie A** ou dans la **Partie B** du registre a été acceptée et lorsque:

- a)* cette demande n'a pas suscité d'opposition et que le délai fixé pour un avis d'opposition a expiré; ou lorsque
- b)* cette demande a suscité une opposition et que la contestation a été réglée en faveur de l'auteur de la demande.

le Contrôleur sauf si la demande a été acceptée par erreur, enregistrera ladite marque dans la **Partie A** ou dans la **Partie B**, selon le cas, et la marque, lors de son enregistrement, portera la date de ladite demande d'enregistrement; cette date, aux fins de la présente loi, sera considérée comme étant la date de l'enregistrement.

Toutefois, les dispositions précédentes du présent paragraphe concernant la date à laquelle une marque de fabrique ou de commerce sera enregistrée et la date qui sera considérée comme étant la date de l'enregistrement seront, en ce qui concerne une marque enregistrée en vertu de la présente loi et bénéficiant des dispositions de [l'article 70](#) de la présente loi, applicables sous réserve des dispositions dudit article.

(2) Lors de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, le Contrôleur délivrera au requérant, dans les formes prescrites, un certificat de l'enregistrement de cette marque, muni du cachet officiel du contrôleur.

(3) Lorsque l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce n'a pas été achevé dans un délai de douze mois à compter de la date de la demande, en raison d'un manquement de la

part du requérant, le Contrôleur, après en avoir donné avis au requérant dans les formes prescrites, peut considérer que celui-ci a renoncé à sa demande, à moins que cette demande ne soit dûment complétée dans le délai spécifié à cette fin par ledit avis.

Durée et renouvellement de l'enregistrement

28. — (1) L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce aura une durée de sept ans, mais pourra être renouvelé conformément aux dispositions du présent article.

Toutefois, en ce qui concerne un enregistrement ayant une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, le présent paragraphe sera applicable avec substitution d'une période de quatorze ans à la période sus indiquée de sept ans.

(2) Sur demande présentée par le propriétaire enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce, dans les formes et dans les délais prescrits, le Contrôleur renouvellera l'enregistrement de la marque pour une durée de quatorze ans à compter de la date d'expiration de l'enregistrement initial, ou du dernier renouvellement de cet enregistrement, selon le cas, cette date, dans le présent article, étant indiquée comme «l'expiration du dernier enregistrement».

(3) Au moment prescrit avant l'expiration du dernier enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, le Contrôleur avisera, dans les formes prescrites, le propriétaire enregistré de la date d'expiration ainsi que des conditions de paiement des taxes et des autres conditions moyennant lesquelles un renouvellement de l'enregistrement peut être obtenu et si, à l'expiration du délai prescrit à cet effet, ces conditions n'ont pas été dûment remplies, le Contrôleur pourra radier la marque du registre, sous réserve de telles conditions qui, le cas échéant, pourront être prescrites quant à la réinscription de la marque dans le registre.

(4) Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura été radiée du registre pour non-paiement de la taxe de renouvellement, elle sera néanmoins, aux fins de toute demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce présentée au cours de l'année qui suivra la date de la radiation, considérée comme étant une marque déjà inscrite dans le registre.

Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent paragraphe ne seront pas applicables lorsque la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) auront acquis la certitude:

- a) qu'il n'y a eu aucun usage commercial de bonne foi de la marque qui a été radiée, au cours des deux années ayant immédiatement précédé sa radiation; ou
- b) qu'aucune erreur ou confusion ne risquerait de se produire par suite de l'utilisation de la marque qui fait l'objet de la demande d'enregistrement, en raison d'une utilisation antérieure de la marque qui a été radiée.

Enregistrement de parties de marques de fabrique ou de commerce et de séries de marques

29. — (1) a) Lorsque le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce revendique l'utilisation exclusive d'une partie de cette marque séparément, il peut demander à faire enregistrer comme marques séparées l'ensemble de la marque et ladite partie de celle-ci.

b) Chaque marque séparée de ce genre devra remplir toutes les conditions s'appliquant à une marque indépendante et devra, sous réserve des dispositions du [paragraphe \(3\) de l'article 31](#) et du [paragraphe \(2\) de l'article 38](#) de la présente loi, en comporter toutes les caractéristiques.

(2) Lorsqu'une personne revendiquant, pour les mêmes produits ou désignations de produits, la propriété de plusieurs marques de fabrique ou de commerce qui, tout en se ressemblant dans leurs particularités matérielles, diffèrent, cependant, pour ce qui est:

- a) des énoncés relatifs aux produits pour lesquels elles sont respectivement utilisées ou pour lesquels ou projette de les utiliser; ou
- b) des énoncés concernant le nombre, le prix, la qualité ou les noms de lieux; ou
- c) de tout autre élément ayant un caractère non distinctif qui n'affecte pas substantiellement l'identité de la marque de fabrique ou de commerce; ou
- d) de la couleur,

demande à faire enregistrer lesdites marques, celles-ci peuvent être enregistrées, comme série, en une seule opération d'enregistrement.

Pouvoirs et restrictions en matière de cession et de transmission

30. (1) Nonobstant toute règle de droit ou d'équité à l'effet contraire, et sous réserve des dispositions du présent article, une marque de fabrique ou de commerce enregistrée pourra faire l'objet, et sera considérée comme ayant toujours pu faire l'objet, d'une cession ou d'une transmission, avec ou sans l'achalandage de l'entreprise en question.

(2) Sous réserve des dispositions du présent article, une marque de fabrique ou de commerce enregistrée pourra faire l'objet, et sera considérée comme ayant toujours pu faire l'objet, d'une cession ou d'une transmission, en ce qui concerne la totalité ou quelques-uns seulement (mais non la totalité) des produits pour lesquels la marque est ou a été enregistrée.

(3) Les dispositions des [paragraphe \(1\)](#) et [\(2\)](#) du présent article auront effet dans le cas d'une marque de fabrique ou de commerce non enregistrée, utilisée en relation avec des produits quelconques, de la même manière qu'elles ont effet dans le cas d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée pour des produits quelconques, si, au moment de la cession ou de la transmission de la marque non enregistrée, cette dernière est ou était utilisée dans la même entreprise qu'une marque enregistrée et si elle fait, ou avait fait l'objet d'une cession ou d'une transmission au même moment et à la même personne que ladite marque enregistrée et en ce qui concerne des produits qui, tous, sont des produits pour lesquels la marque non enregistrée est ou était utilisée dans cette entreprise et pour lesquels ladite marque enregistrée est ou a été cédée ou transmise.

(4) Nonobstant toute disposition des [paragraphe \(1\)](#), [\(2\)](#) et [\(3\)](#) du présent article, une marque de fabrique ou de commerce ne pourra pas faire l'objet, ou ne pourra pas être considérée comme ayant pu faire l'objet, d'une cession ou d'une transmission dans un cas où le résultat de cette cession ou de cette transmission serait, étant donné les circonstances, de laisser, ou d'avoir laissé, subsister, d'après le droit coutumier ou par suite de l'enregistrement, des droits exclusifs, appartenant à plus d'un seul des intéressés, en vue de l'utilisation, pour les mêmes produits ou désignations de produits, de marques se ressemblant de très près ou de marques identiques, si, compte tenu de la similitude des produits et des marques, l'utilisation desdites marques, dans l'exercice des droits sus indiqués, risquerait, ou aurait risqué, d'induire en erreur ou de créer une confusion.

Toutefois, lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce fait l'objet, ou a fait l'objet, d'une cession ou d'une transmission dans les conditions énoncées plus haut, la cession ou la transmission ne sera pas considérée comme étant, ou ayant été, nulle et non avenue, aux termes du présent

paragraphe, si les droits exclusifs subsistant, pour les personnes respectivement intéressées, à la suite de cette cession ou transmission, sont, ou étaient, du fait des limitations imposées, tels qu'ils ne peuvent pas, ou ne pouvaient pas, être exercés par deux ou plusieurs de ces personnes en ce qui concerne des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales dans l'Etat (sauf l'exportation). ou en ce qui concerne des produits destinés à être exportés vers le même marché. hors de l'Etat.

(5) Le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée qui projette de céder celle-ci en ce qui concerne des produits quelconques pour lesquels elle est enregistrée peut soumettre au Contrôleur, dans les formes prescrites, un mémoire exposant les circonstances, et le Contrôleur peut lui délivrer un certificat indiquant si, compte tenu de la similitude des produits et des marques dont il est question, la cession envisagée de la première marque mentionnée serait ou non considérée comme nulle et non avenue aux termes du [paragraphe \(4\)](#) du présent article; un certificat ainsi délivré, à moins qu'il ne soit dûment établi que ledit certificat a été obtenu frauduleusement ou à la suite de fausses déclarations, sera probant en ce qui concerne la validité ou la non-validité de la cession, aux termes du [paragraphe \(4\)](#) du présent article, dans la mesure où cette validité ou cette non-validité dépend des faits exposés dans le cas considéré, mais un certificat délivré en faveur de la validité ne sera probant que si la demande (prévue dans [l'article 33](#) de la présente loi) d'enregistrement du titre de propriété du nouvel ayant droit est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le certificat aura été délivré.

(6) Nonobstant toute disposition des [paragraphe \(1\) à \(3\)](#) du présent article, une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas cessible ou transmissible, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement, dans un cas où le résultat de cette cession ou de cette transmission serait, étant donné les circonstances, de laisser subsister, d'après le droit coutumier ou par suite de l'enregistrement, un droit exclusif, en faveur de l'un des intéressés, à une utilisation de la marque se limitant à son utilisation pour des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales dans un lieu ou des lieux situés dans l'Etat, ainsi qu'un droit exclusif, en faveur d'une autre de ces personnes, à l'utilisation d'une marque très similaire à celle mentionnée en premier lieu ou d'une marque identique, pour les mêmes produits ou désignations de produits, utilisation se limitant à des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales dans un autre lieu ou d'autres lieux situés dans l'Etat.

Toutefois, en pareil cas, sur demande présentée, dans les formes prescrites, par le propriétaire d'une marque qui projette de la céder, ou par une personne qui fait valoir qu'une marque enregistrée lui a été transmise, ou l'a été à l'un de ses prédécesseurs en titre, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement, le Contrôleur, s'il a acquis la certitude que, étant donné les circonstances, l'utilisation de la marque, dans l'exercice desdits droits, ne serait pas contraire à l'intérêt public, pourra approuver cette cession ou cette transmission; une cession ou une transmission ainsi approuvée ne sera pas considérée comme étant, ou comme ayant été, nulle et non avenue aux termes du présent paragraphe ou du [paragraphe \(4\)](#) du présent article, de telle sorte que, toutefois, dans le cas d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée, la présente disposition n'aura effet que si la demande (prévue par [l'article 33](#) de la présente loi) d'enregistrement du titre de propriété du nouvel ayant droit est présentée dans un délai de six mois à compter de la date de l'approbation ou, dans le cas d'une transmission, a été présentée avant cette date.

(7) Lorsqu'une cession, pour des produits quelconques, d'une marque de fabrique qui est utilisée, au moment de la cession, dans une entreprise s'occupant de ces produits, est effectuée, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement, autrement qu'en liaison avec l'achalandage de ladite entreprise, cette cession ne prendra effet qu'an moment où un avis de cession aura été publié dans le *Journal*, comme suite à une demande que le cessionnaire adressera à cet effet au Contrôleur, dans les formes prescrites et dans un délai de six mois à compter de la date à

laquelle aura été effectuée la cession (ou pendant telle prolongation de ce délai que le Contrôleur pourra, le cas échéant, accorder).

Nécessité d'associer certaines marques de façon qu'elles ne puissent faire l'objet d'une cession et d'une transmission que dans leur ensemble

31.— (1) Les marques de fabrique ou de commerce qui sont enregistrées comme marques associées, ou qui sont considérées comme telles en vertu de la présente loi, ne pourront faire l'objet d'une cession ou d'une transmission que dans leur ensemble, et non pas séparément. mais elles seront, à toutes autres fins, considérées comme ayant été enregistrées en tant que marques séparées.

(2) Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce, qui est enregistrée, ou qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement, pour des produits quelconques, est identique à une autre marque enregistrée, ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, au nom du même propriétaire, pour les mêmes produits ou désignations de produits, ou lui ressemble de si près qu'elle est susceptible d'induire en erreur ou de créer une confusion si elle est utilisée par une personne autre que le propriétaire, le Contrôleur peut, en tout temps, exiger que ces marques soient inscrites dans le registre comme marques associées.

(3) Lorsqu'une marque ou toute partie (ou toutes parties) de celle-ci sont, en vertu du [paragraphe \(1\) de l'article 29](#) de la présente loi, enregistrées comme marques séparées au nom du même propriétaire, elles seront considérées comme des marques associées et seront enregistrées en tant que telles.

(4) Toutes les marques qui, en vertu du [paragraphe \(2\) de l'article 29](#) de la présente loi, sont enregistrées, en tant que série, dans un seul et même enregistrement seront considérées comme des marques associées et seront enregistrées en tant que telles.

(5) Sur demande présentée, dans les formes prescrites, par le propriétaire enregistré de deux ou plusieurs marques enregistrées en tant que marques associées, le Contrôleur peut dissoudre cette association en ce qui concerne l'une quelconque de ces marques lorsqu'il a acquis la certitude qu'il n'existerait pas de risque de tromperie ou de confusion si ladite marque était utilisée par une autre personne dans le cas de l'un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, et il pourra modifier le registre en conséquence.

Faculté, pour le propriétaire enregistré, de céder une marque et de donner des reçus

32.— Sous réserve des dispositions de la présente loi. la personne inscrite, au moment considéré, dans le registre en qualité de propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce aura, sous réserve de tous droits indiqués dans le registre comme appartenant à une autre personne, la faculté de céder cette marque et de donner valablement des reçus pour toute somme versée en contrepartie de ladite cession.

Enregistrement des cessions et des transmissions

33.— (1) Lorsqu'une personne acquiert, par cession ou par transmission, les droits afférents à une marque de fabrique enregistrée, elle demandera au Contrôleur, dans les formes prescrites, d'enregistrer son titre de propriété et le Contrôleur, après réception de cette demande et après s'être assuré de la validité de ce titre, enregistrera ladite personne comme propriétaire de la marque, en ce qui concerne les produits auxquels s'applique la cession ou la transmission, et fera inscrire dans le registre les indications relatives à cette cession ou à cette transmission.

(2) Sauf lorsqu'il s'agit d'un appel interjeté, en vertu de [l'article 57](#) de la présente loi, contre une décision prise par le Contrôleur aux termes du présent article ou d'une demande déposée en vertu de [l'article 40](#) de la présente loi, un document ou instrument au sujet duquel aucune inscription n'a été portée dans le registre conformément aux dispositions du [paragraphe \(1\)](#) du présent article ne sera pas admis, devant un tribunal quelconque, comme preuve du titre de propriété d'une marque de fabrique ou de commerce, à moins que ledit tribunal n'en décide autrement.

Radiation du registre et imposition de limitations pour cause de non-utilisation

34.— (1) Sous réserve des dispositions de [l'article 35](#) de la présente loi, une marque de fabrique ou de commerce enregistrée peut être radiée du registre, en ce qui concerne l'un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, sur demande adressée, par une personne lésée, à la Cour, ou, au gré du requérant et sous réserve des dispositions de [l'article 59](#) de la présente loi, au Contrôleur, pour le motif:

- a) que la marque a été enregistrée sans que le requérant ait eu l'intention, de bonne foi, que cette marque soit utilisée par lui, en ce qui concerne ces produits, et pour le motif qu'il n'y a pas eu, en fait, d'utilisation de bonne foi de la marque. en ce qui concerne lesdits produits, par une personne propriétaire de cette marque, au moment considéré. jusqu'à une date antérieure d'un mois à la date de la demande; ou pour le motif.
- b) que, jusqu'à une date antérieure d'un mois à la date de la demande, il s'est écoulé une période ininterrompue de cinq ans, ou davantage, pendant laquelle la marque était une marque enregistrée et pendant laquelle il n'y a pas eu d'utilisation de bonne foi de cette dernière, en ce qui concerne lesdits produits, par une personne, propriétaire de ladite marque au moment considéré.

Toutefois — sauf lorsque le requérant aura été autorisé, en vertu du [paragraphe \(2\) de l'article 20](#) de la présente loi, à enregistrer une marque identique ou très similaire pour les produits en question, ou lorsque la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) estiment que le requérant pourrait, à juste titre, être autorisé à faire enregistrer ainsi une telle marque — la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent rejeter une demande présentée, en vertu de [l'alinéa a\)](#) ou de [l'alinéa b\)](#) du présent paragraphe, pour des produits quelconques. s'il est dûment établi qu'il y a eu, avant la date pertinente ou pendant la période pertinente. selon le cas, une utilisation de bonne foi de la marque par une personne propriétaire de celle-ci au moment considéré, en ce qui concerne des produits de même désignation, s'agissant de produits pour lesquels la marque est enregistrée.

(2) Lorsque, en ce qui concerne des produits quelconques pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée:

- a) les faits et circonstances indiqués à [l'alinéa b\) du paragraphe \(1\)](#) du présent article sont dûment établis dans la mesure où il s'agit de la non-utilisation de la marque pour des produits destinés à la vente, ou à toutes autres transactions commerciales, en un lieu déterminé situé dans l'Etat (à d'autres fins que l'exportation hors de l'Etat) ou pour des produits destinés à être exportés vers un marché particulier situé hors de l'Etat; et lorsque
- b) une personne a été autorisée, en vertu du [paragraphe \(2\) de l'article 20](#) de la présente loi. à faire enregistrer une marque identique ou très similaire, pour ces produits, en vertu d'un enregistrement s'étendant à l'utilisation de la marque pour des produits destinés à la vente, ou à toutes autres transactions commerciales, dans ce lieu (à d'autres fins que l'exportation hors de l'Etat), ou pour des produits destinés à être exportés vers

ce marché, ou lorsque la Cour ou le Contrôleur estiment que cette personne pourrait, à bon droit, être autorisée à faire enregistrer ainsi une telle marque.

sur demande adressée par ladite personne à la Cour, ou au gré du requérant et sous réserve des dispositions de [l'article 59](#) de la présente loi. au Contrôleur, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent imposer à l'enregistrement de la marque mentionnée la première, telles limitations qu'ils jugeront appropriées pour assurer que cet enregistrement cessera de s'étendre à l'utilisation indiquée ci-dessus en dernier lieu.

(3) Un requérant ne sera pas autorisé à se fonder, aux fins de [l'alinéa b\) du paragraphe \(1\)](#), ou aux fins du [paragraphe \(2\)](#) du présent article, sur une non-utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce qui s'est avérée comme ayant été due à des circonstances particulières dans la pratique du commerce, et non pas à une intention d'abandonner la marque ou de ne pas l'utiliser pour les produits auxquels s'applique la demande.

Marques défensives

35.— (1) Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce consistant en un mot ou des mots inventés est devenue si notoirement connue, en ce qui concerne des produits pour lesquels elle est enregistrée et par rapport auxquels elle a été utilisée, que l'utilisation de cette marque pour d'autres produits serait susceptible d'être considérée comme indiquant l'existence d'un lien. dans la pratique du commerce, entre ces produits et une personne ayant le droit d'utiliser la marque pour les produits mentionnés les premiers — en pareil cas. nonobstant le fait que le propriétaire enregistré en ce qui concerne les produits mentionnés en premier lieu n'utilise pas. ou ne projette pas d'utiliser, la marque pour ces autres produits et nonobstant toute disposition de [l'article 34](#) de la présente loi, la marque peut, sur demande adressée, dans les formes prescrites, par le propriétaire enregistré pour les produits mentionnés en premier lieu, être enregistrée à son nom. pour ce qui concerne ces autres produits, en tant que marque défensive, et, pendant qu'elle sera ainsi enregistrée, elle ne pourra pas être radiée du registre, aux termes de [l'article 34](#) de la présente loi, en ce qui concerne lesdits produits.

(2) Le propriétaire enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce peut demander l'enregistrement de celle-ci pour des produits quelconques, en tant que marque défensive, nonobstant le fait que cette marque est déjà enregistrée à son nom, pour ces produits, autrement qu'en tant que marque défensive, ou il peut demander l'enregistrement de cette marque, pour des produits quelconques, sous une autre forme que celle de marque défensive, nonobstant le fait qu'elle est déjà enregistrée à son nom pour lesdits produits, comme marque défensive, en lieu et place, dans chaque cas, de l'enregistrement existant.

(3) Une marque de fabrique ou de commerce enregistrée comme marque défensive et cette même marque, telle qu'elle est enregistrée d'autre manière au nom du même propriétaire, seront — nonobstant le fait que les enregistrements respectifs concernent des produits différents — considérés comme étant des marques associées et seront enregistrées en tant que telles.

(4) Sur demande adressée à la Cour par une personne lésée ou, au gré du requérant et sous réserve des dispositions de [l'article 59](#) de la présente loi, au Contrôleur, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce en tant que marque défensive peut être annulé, pour le motif que les conditions exigées par le [paragraphe \(1\)](#) du présent article ne sont plus satisfaites en ce qui concerne des produits quelconques pour lesquels la marque est enregistrée, au nom du même propriétaire, autrement que comme marque défensive, ou cet enregistrement peut être annulé en ce qui concerne des produits quelconques au sujet desquels la marque est enregistrée comme marque défensive, pour le motif que l'utilisation de la marque en relation avec ces produits n'est plus

susceptible d'être considérée comme fournissant l'indication mentionnée au [paragraphe \(1\)](#) du présent article.

(5) Le Contrôleur peut, en tout temps, annuler l'enregistrement, comme marque défensive, d'une marque de fabrique ou de commerce au sujet de laquelle il n'existe plus d'enregistrement, au nom du même propriétaire, autrement qu'eu tant que marque défensive.

(6) Sauf disposition expresse du présent article à l'effet contraire, les dispositions de la présente loi seront applicables en ce qui concerne l'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce comme marques défensives et les marques ainsi enregistrées, de la même manière qu'elles s'appliquent aux autres cas.

Utilisateurs enregistrés

36. — (1) *a)* Sous réserve des dispositions du présent article, une personne autre que le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce peut être enregistrée comme utilisateur enregistré de cette marque en ce qui concerne l'un quelconque ou l'ensemble des produits pour lesquels la marque est enregistrée (autrement que comme marque défensive), avec ou sans conditions ou restrictions, à la condition qu'il existe une relation prescrite entre le propriétaire et l'éventuel utilisateur enregistré.

b) L'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce par un utilisateur enregistré de celle-ci, pour des produits ayant un lien avec cet utilisateur dans la pratique du commerce, pour lesquels la marque demeure enregistrée, au moment considéré, et pour lesquels ledit utilisateur est enregistré en tant qu'utilisateur enregistré, s'agissant d'une utilisation conforme aux conditions ou restrictions auxquelles cet enregistrement est assujéti, est désignée dans la présente loi comme l'« utilisation autorisée » de cette marque.

(2) L'utilisation autorisée d'une marque de fabrique ou de commerce sera considérée comme une utilisation par le propriétaire de cette marque, et sera considérée comme ne constituant pas une utilisation par une personne autre que le propriétaire, aux fins de [l'article 34](#) de la présente loi ou à toutes autres fins se rapportant à une telle utilisation en vertu de la présente loi ou du droit coutumier.

(3) *a)* Sous réserve de tout accord existant entre les parties, un utilisateur enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce aura le droit de demander au propriétaire de cette marque d'engager une procédure destinée à empêcher la contrefaçon de ladite marque et, si le propriétaire refuse ou omet de le faire dans un délai de deux mois après y avoir été ainsi invité, l'utilisateur enregistré pourra engager des poursuites en contrefaçon en son propre nom, au même titre que s'il était propriétaire de la marque, en faisant du propriétaire un défendeur.

b) Un propriétaire ainsi adjoint comme défendeur ne sera pas tenu de payer des frais ou dépens quelconques, à moins qu'il ne se présente en personne et ne participe à la procédure.

(4) Lorsqu'il est proposé qu'une personne soit enregistrée comme utilisateur enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce, le propriétaire et l'utilisateur dont l'enregistrement est proposé devront adresser par écrit au Contrôleur une demande, dans les formes prescrites, et lui communiquer les documents, renseignements ou moyens de preuve requis en vertu des règlements ou par le Contrôleur.

(5) Lorsque les conditions fixées par le [paragraphe \(4\)](#) du présent article auront été remplies, si le Contrôleur, après avoir examiné les renseignements qui lui ont été fournis aux termes dudit paragraphe, a acquis la certitude que, étant donné les circonstances, l'utilisation de la marque, par l'utilisateur enregistré proposé, pour l'un quelconque ou pour l'ensemble des produits proposés,

sous réserve de toutes conditions ou restrictions que le Contrôleur jugera appropriées, ne serait pas contraire à l'intérêt public. le Contrôleur peut enregistrer ledit utilisateur en tant qu'utilisateur enregistré en ce qui concerne les produits pour lesquels il a acquis cette certitude dans les circonstances sus-indiquées.

(6) Le Contrôleur refusera une demande présentée en vertu du [paragraphe \(4\)](#) du présent article s'il estime que l'acceptation de cette demande risquerait de faciliter des transactions illicites concernant une marque.

(7) Sans préjudice des dispositions de [l'article 40](#) de la présente loi, l'enregistrement d'une personne en qualité d'utilisateur enregistré:

- a) peut être modifié par le Contrôleur en ce qui concerne les produits auxquels s'applique l'enregistrement ou toutes conditions ou restrictions auxquelles l'enregistrement est assujéti, sur demande écrite présentée, dans les formes prescrites, par le propriétaire enregistré de la marque de fabrique ou de commerce faisant l'objet dudit enregistrement;
- b) peut être annulé par le Contrôleur sur demande écrite présentée, dans les formes prescrites, par le propriétaire enregistré, ou par l'utilisateur enregistré, ou par tout autre utilisateur enregistré de la marque de fabrique ou de commerce:
- c) peut être annulé par le Contrôleur sur demande écrite présentée, dans les formes prescrites, par une personne quelconque pour l'un des motifs suivants:
 - (i) l'utilisateur enregistré a utilisé la marque d'une manière non conforme à l'utilisation autorisée, ou de manière à causer, ou à risquer de causer, une tromperie ou une confusion;
 - (ii) le propriétaire ou l'utilisateur enregistré a travesti, ou n'a pas révélé, un fait important concernant la demande d'enregistrement, ou les circonstances se sont matériellement modifiées depuis la date de l'enregistrement;
 - (iii) l'enregistrement n'aurait pas dû être effectué compte tenu des droits appartenant au requérant en vertu d'un contrat à l'exécution duquel il est intéressé.

(8) Des dispositions seront prises, par voie réglementaire, en vue de la notification de l'enregistrement d'une personne, en tant qu'utilisateur enregistré, à tout autre utilisateur enregistré de la marque, et en vue de la notification d'une demande, présentée en vertu du [paragraphe \(7\)](#) du présent article, au propriétaire enregistré et à chaque utilisateur enregistré de la marque (ne s'agissant pas de l'auteur de la demande) ainsi qu'en vue de donner à l'auteur de cette demande et à toutes les personnes qui sont avisées de ladite demande et qui interviennent dans la procédure en vertu des règlements, l'occasion d'être entendues.

(9) Le Contrôleur peut annuler à tout moment l'enregistrement d'une personne comme utilisateur enregistré d'une marque en ce qui concerne des produits quelconques pour lesquels cette marque n'est plus enregistrée.

(10) Rien dans le présent article ne conférera à un utilisateur enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce un droit cessible ou transmissible en ce qui concerne l'utilisation de celle-ci.

(11) Toute personne qui, aux termes de la présente loi, est enregistrée en tant qu'utilisateur enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce sera considérée comme ayant été ainsi enregistrée à la date de la demande présentée aux fins de son enregistrement en tant qu'utilisateur enregistré.

Utilisation projetée d'une marque de fabrique ou de commerce par une société en voie de constitution

37. — (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des produits quelconques ne sera refusé, et aucune autorisation de procéder à un tel enregistrement ne sera rejetée, pour le seul motif qu'il apparaît que le demandeur n'utilise pas ou ne projette pas d'utiliser cette marque:

- a) si la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) ont acquis la certitude qu'une société est sur le point d'être constituée et que le requérant a l'intention de céder la marque à cette société en vue de son utilisation par celle-ci en ce qui concerne ces produits; ou
- b) si la demande est accompagnée d'une demande d'enregistrement d'une personne en tant qu'utilisateur enregistré de la marque, et si la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) ont acquis la certitude que l'intention du propriétaire est que cette marque soit utilisée par cette personne pour lesdits produits, et si la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) ont également acquis la certitude que cette personne sera enregistrée comme utilisateur enregistré de la marque immédiatement après l'enregistrement de celle-ci.

(2) Les dispositions de [l'article 34](#) de la présente loi auront effet en ce qui concerne une marque de fabrique ou de commerce enregistrée en vertu de la faculté conférée par le [paragraphe \(1\)](#) du présent article comme si, à la référence figurant dans [l'alinéa a\) du paragraphe \(1\) de l'article 34](#) de la présente loi, et concernant l'intention, manifestée par une personne demandant l'enregistrement, que cette marque soit utilisée par elle, il était substitué une référence concernant l'intention manifestée par elle que cette marque soit utilisée par la société ou par l'utilisateur enregistré dont il s'agit.

(3) Le Contrôleur ou (dans le cas d'un appel) la Cour peuvent, comme condition à l'exercice de la faculté conférée par le [paragraphe \(1\)](#) du présent article en faveur d'un requérant qui exprime l'intention de céder une marque à une société, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, exiger du requérant une caution pour les frais de toute procédure engagée devant le Contrôleur ou la Cour (selon le cas) et, si cette condition n'est pas dûment observée, peuvent considérer la demande comme abandonnée.

(4) Lorsque, en vertu de la faculté conférée par le [paragraphe \(1\)](#) du présent article, une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, pour des produits quelconques, au nom d'un requérant qui exprime l'intention de céder cette marque à une société, comme indiqué plus haut, en pareil cas — à moins que, dans le délai qui sera prescrit, ou au cours de toute prolongation ne dépassant pas six mois, que le Contrôleur pourra accorder, sur demande à lui présentée dans les formes prescrites, ladite société n'ait été enregistrée comme propriétaire de la marque en ce qui concerne lesdits produits — cet enregistrement cessera d'avoir effet, en la matière, à l'expiration de ce délai et le Contrôleur modifiera en conséquence les inscriptions du registre.

L'utilisation de l'une des marques de fabrique ou de commerce associées ou substantiellement identiques équivaut à l'utilisation d'une autre marque

38. — (1) Lorsque, en vertu des dispositions de la présente loi, la preuve est requise, à n'importe quelle fin, de l'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent accepter l'utilisation d'une marque enregistrée associée, ou de la marque avec des adjonctions ou des modifications n'affectant pas substantiellement son identité, comme équivalant à l'utilisation dont la preuve est exigée.

(2) L'utilisation de l'ensemble d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée sera, aux fins de la présente loi, considérée comme constituant également une utilisation d'une marque enregistrée quelconque qui est une partie de cette première marque et qui est enregistrée, conformément au [paragraphe \(1\) de l'article 29](#) de la présente loi, au nom du même propriétaire.

Utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce pour le commerce d'exportation

39. — L'application, dans l'Etat, d'une marque de fabrique ou de commerce à des produits destinés à être exportés hors de l'Etat — ainsi que tout autre acte, accompli dans l'Etat en ce qui concerne des produits destinés à être ainsi exportés, qui, s'il concernait des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales dans l'Etat, constituerait l'utilisation d'une marque y afférente — sera considérée comme constituant une utilisation de la marque, en ce qui concerne ces produits, pour toute fin se rapportant à une telle utilisation en vertu de la présente loi ou du droit coutumier.

Pouvoir général d'apporter des rectifications aux indications du registre

40. — (1) Toute personne s'estimant lésée à cause de la non-insertion ou de l'omission, dans le registre, d'une inscription quelconque, ou à cause d'une inscription portée dans le registre sans motif suffisant, ou à cause d'une inscription maintenue erronément dans le registre, ou à cause d'une erreur ou d'une faute dans une inscription figurant au registre, peut s'adresser, dans les formes prescrites, à la Cour, ou, au gré du requérant et sous réserve des dispositions de [l'article 59](#) de la présente loi, au Contrôleur, et la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent prendre telle décision qu'ils jugeront appropriée en vue d'effectuer, de radier ou de modifier cette inscription.

(2) La Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent, dans une procédure engagée en vertu du présent article, statuer sur toute question qu'il sera nécessaire ou expédient de régler en ce qui concerne la rectification du registre.

(3) En cas de fraude dans l'enregistrement, la cession ou la transmission d'une marque enregistrée ou dans tout autre cas où il le jugera nécessaire dans l'intérêt public, le Contrôleur peut s'adresser lui-même à la Cour en vertu du présent article.

(4) Toute ordonnance de la Cour portant rectification du registre spécifiera qu'un avis de la rectification opérée sera adressé, dans les formes prescrites, au Contrôleur qui, à la réception dudit avis, rectifiera le registre en conséquence.

(5) Le pouvoir de rectifier le registre, conféré en vertu du présent article, comportera le pouvoir de transférer dans la **Partie B** une marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans la **Partie A** du registre.

Pouvoir de radier ou de modifier un enregistrement pour inobservation d'une condition

41.— Sur demande adressée, dans les formes prescrites, par une personne s'estimant lésée, à la Cour ou, au gré du requérant et sous réserve des dispositions de [l'article 59](#) de la présente loi, au Contrôleur, ou sur demande adressée par le Contrôleur à la Cour, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent prendre telle décision qu'ils jugeront appropriée en vue de la radiation ou de la modification de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour le motif qu'une condition inscrite au registre et se rapportant à cet enregistrement a été enfreinte ou n'a pas été observée.

Rectification du registre

42.— (1) Le Contrôleur peut, sur demande adressée, dans les formes prescrites, par le propriétaire enregistré:

- a) rectifier toute erreur dans le nom, l'adresse ou la désignation du propriétaire enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce;
- b) inscrire tout changement concernant le nom, l'adresse ou la désignation de la personne qui est enregistrée en qualité de propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce;
- c) annuler l'inscription d'une marque de fabrique ou de commerce dans le registre;
- d) modifier la description des produits pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à la condition que cette modification n'amplifie en aucune façon les droits conférés par l'enregistrement existant de cette marque; ou
- e) inscrire une renonciation ou un mémorandum relatif à une marque de fabrique ou de commerce qui n'amplifie en aucune façon les droits conférés par l'enregistrement existant de cette marque.

(2) Le Contrôleur peut, sur demande présentée, dans les formes prescrites, par un utilisateur enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce, rectifier toute erreur ou inscrire toute modification concernant le nom, l'adresse ou la désignation de l'utilisateur enregistré.

(3) Le Contrôleur peut, de sa propre initiative, après avoir donné l'avis prescrit, rectifier toute erreur faite par lui lors de l'inscription d'une indication dans le registre.

Modification d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée

43.— (1) Le propriétaire enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce peut demander au Contrôleur, dans les formes prescrites, l'autorisation de procéder dans la marque à telle adjonction ou à telle modification qui n'affecte pas substantiellement l'identité de cette marque; le Contrôleur peut refuser cette autorisation ou l'accorder dans les conditions et sous réserve des limitations qu'il jugera appropriées.

(2) Le Contrôleur peut faire publier, dans les formes prescrites, une demande présentée en vertu du présent article, dans tous les cas où il lui semble expédient de le faire et, ce faisant, si, dans le délai prescrit à compter de la date de la publication, une personne avise le Contrôleur, dans les formes prescrites, de son opposition à la demande, le Contrôleur, après audition des parties, si celles-ci le requièrent, statuera sur la question.

(3) Lorsque l'autorisation susdite est accordée, la marque de fabrique ou de commerce ainsi modifiée fera l'objet d'une publication dans les formes prescrites, à moins qu'elle n'ait déjà été publiée, dans la forme ainsi modifiée, selon les dispositions prévues dans le [paragraphe \(2\)](#) du présent article.

Adaptation des inscriptions du registre à une classification, amendée ou substituée, de produits

44.— (1) Le Ministre peut, en temps opportun, éditer tels règlements, prescrire telles modalités et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions, qu'il juge appropriées, en vue d'habiliter le Contrôleur à rectifier le registre en y insérant une inscription ou en radiant ou en modifiant les inscriptions qui y figurent, dans la mesure nécessaire pour adapter la désignation des

produits ou classes de produits pour lesquels une marque est enregistrée à toute modification ou substitution de classification qui peut être prescrite.

(2) Le Contrôleur, dans l'exercice de tout pouvoir à lui conféré pour les fins précitées, ne procédera à aucune modification du registre qui aurait pour effet d'ajouter des produits quelconques, ou des classes quelconques de produits à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée (que ce soit dans une ou plusieurs classes) immédiatement avant le moment où la modification doit être effectuée, ou qui aurait pour effet d'antidater l'enregistrement d'une marque en ce qui concerne des produits quelconques.

Toutefois, le présent paragraphe ne sera pas applicable pour des produits au sujet desquels le Contrôleur aura acquis la certitude que le fait de se conformer aux dispositions de ce paragraphe, en ce qui concerne ces produits, entraînerait des complications indues et que l'adjonction, ou, selon le cas, l'inscription d'une date antérieure à la date réelle, n'affecterait pas une quantité substantielle de produits et ne causerait pas de préjudice substantiel aux droits d'une personne quelconque.

(3) Une proposition visant à modifier ainsi le registre sera notifiée au propriétaire enregistré de la marque de fabrique ou de commerce dont il s'agit; elle sera publiée avec les modifications éventuelles et pourra faire l'objet d'une opposition, devant le Contrôleur, de la part de toute personne s'estimant lésée pour le motif que la modification proposée contrevient aux dispositions du [paragraphe \(2\)](#) du présent article.

(A suivre)

(Troisième et dernière partie)¹

Marques de certification

45. — (1) Une marque adaptée, par rapport à des produits quelconques, afin d'établir une distinction, dans la pratique du commerce, entre des produits certifiés par une personne, en ce qui concerne leur origine, leur composition, le mode de fabrication, la qualité, la conformité ou toute autre caractéristique, et des produits non ainsi certifiés, sera enregistrable, comme marque de certification, dans la **Partie A** du registre, pour lesdits produits, au nom de ladite personne, en tant que propriétaire de cette marque de certification.

Toutefois, une marque ne pourra être enregistrée comme marque de certification au nom d'une personne qui pratique le commerce des produits de la catégorie certifiée.

(2) En déterminant si une marque est adaptée de manière à établir la distinction précitée, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) peuvent tenir compte de la mesure dans laquelle:

- a) la marque est, en elle-même, adaptée de manière à établir la distinction susdite en ce qui concerne les produits dont il s'agit; et de la mesure dans laquelle
- b) en raison de l'utilisation de la marque ou de toutes autres circonstances, ladite marque est, en fait, adaptée de manière à établir la distinction susdite en ce qui concerne les produits dont il s'agit.

(3) Sous réserve des dispositions des [paragraphe \(4\) à \(6\)](#) du présent article, et des [articles 15](#) et [16](#) de la présente loi l'enregistrement d'une personne, en qualité de propriétaire d'une marque de certification, pour des produits quelconques, confèrera à cette personne, s'il est valide, le droit exclusif d'utiliser la marque en ce qui concerne ces produits et, sans préjudice de la portée générale de la disposition qui précède, ce droit sera considéré comme étant lésé par toute personne qui —

¹ Voir *Prop, ind.*, 1963, p. 118 et 143.

n'étant pas le propriétaire de la marque ou une personne autorisée par lui à cet effet en vertu des règlements pertinents et utilisant la marque conformément à ces règlements — utilise une marque qui est identique à cette marque ou qui lui ressemble de si près qu'elle risque de causer une tromperie ou une confusion dans la pratique du commerce, en ce qui concerne des produits quelconques pour lesquels cette marque est enregistrée, et de manière à faire passer, en toute probabilité, l'utilisation de la marque:

- a) pour une utilisation comme une marque de fabrique ou de commerce; ou
- b) (dans le cas où cette utilisation a pour objet lesdits produits ou est en relation matérielle avec ceux-ci, ou a trait à une circulaire publicitaire ou à toute autre forme de publicité auprès du public) pour une utilisation comportant une référence à une personne ayant le droit, en vertu des règlements pertinents, soit en tant que propriétaire, soit par autorisation du propriétaire, d'utiliser cette marque, ou une référence à des produits certifiés par le propriétaire.

(4) Le droit à l'utilisation d'une marque de certification, conféré par l'enregistrement dans les conditions indiquées ci-dessus, sera soumis à toutes conditions ou limitations inscrites dans le registre et ne sera pas considéré comme étant lésé par une utilisation quelconque de cette marque, comme sus-indiqué, en ce qui concerne des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales en un lien quelconque, ou des produits destinés à être exportés vers un marché quelconque, ou dans toutes autres circonstances auxquelles, en raison desdites limitations, l'enregistrement n'est pas applicable.

(5) Le droit à l'utilisation d'une marque de certification, conféré par l'enregistrement dans les conditions indiquées ci-dessus, ne sera pas considéré comme étant lésé par l'utilisation de cette marque, dans les conditions indiquées ci-dessus par une personne quelconque:

- a) en ce qui concerne des produits certifiés par le propriétaire de la marque, si, pour ces produits ou pour l'ensemble dont ils font partie, le propriétaire ou une autre personne agissant avec son autorisation en vertu des règlements pertinents, a appliqué la marque et ne l'a pas retirée ou effacée par la suite, ou si le propriétaire, à un moment quelconque, a expressément ou implicitement consenti à l'utilisation de la marque; ou
- b) en ce qui concerne des produits adaptés de manière à constituer une partie, intégrante ou accessoire, d'autres produits pour lesquels la marque a été utilisée sans qu'il soit porté atteinte au droit conféré dans les conditions mentionnées précédemment, ou pourrait, au moment considéré, être ainsi utilisée, si l'utilisation de la marque est raisonnablement nécessaire pour indiquer que les produits sont ainsi adaptés et si le but ou l'effet de l'utilisation de la marque n'est pas d'indiquer, autrement qu'en conformité avec les faits, que les produits sont certifiés par le propriétaire:

Toutefois, l'[alinéa a\)](#) du présent paragraphe ne sera pas applicable dans le cas d'une utilisation qui consiste à appliquer une marque du genre sus-indiqué à des produits quelconques, nonobstant le fait qu'il s'agit de produits mentionnés dans l'alinéa en question, si cette application est contraire aux règlements pertinents.

(6) Lorsqu'une marque de certification est l'une de deux ou plusieurs marques enregistrées qui sont identiques ou très similaires, l'utilisation de l'une de ces marques dans l'exercice du droit à l'utilisation de ladite marque, conféré par voie d'enregistrement, ne sera pas considérée comme portant atteinte au droit, ainsi conféré, à l'utilisation d'une autre de ces marques.

(7) a) Il sera déposé au Bureau, pour chaque marque enregistrée en vertu du présent article, un règlement, approuvé par le Ministre, et destiné à régir l'utilisation de cette marque, qui

contiendra des dispositions visant les cas dans lesquels le propriétaire doit certifier des produits et autoriser l'utilisation de la marque, et qui pourra renfermer toutes autres dispositions dont le Ministre exigera ou autorisera l'insertion dans ledit règlement (y compris des dispositions conférant un droit d'appel au Contrôleur contre tout refus, de la part du propriétaire, de certifier des marchandises ou d'autoriser l'utilisation de la marque conformément au règlement).

b) Le règlement ainsi déposé sera accessible, aux fins d'inspection et de consultation, de la même manière que le registre.

(8) Une marque de certification ne sera cessible ou transmissible qu'avec le consentement du Ministre.

(9) Les dispositions de la première annexe de la présente loi seront applicables, pour ce qui concerne l'enregistrement d'une marque en vertu du présent article et les marques ainsi enregistrées.

Enregistrement de marques de fabrique ou de commerce par des Ministres

46. — (1) Un Ministre d'Etat peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, obtenir l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'une marque de certification et un Ministre par qui un tel enregistrement est obtenu sera propriétaire de ladite marque, à toutes les fins prévues par la présente loi, et sera enregistré en tant que tel.

(2) Un Ministre d'Etat peut obtenir l'enregistrement, dans tout registre tenu en un lieu quelconque situé hors de l'Etat, d'une marque de fabrique ou de commerce (qu'elle soit enregistrée ou non en vertu du [paragraphe \[1\]](#) du présent article) si cet enregistrement est autorisé — dans la mesure où, et sous réserve des conditions dans lesquelles cet enregistrement est autorisé, d'après les dispositions légales auxquelles est soumis le registre — et, en pareil cas, il peut obtenir d'être inscrit lui-même dans ce registre en tant que propriétaire de ladite marque.

Utilisation abusive de marques de fabrique ou de commerce indiquant une origine irlandaise

47. — Le Ministre sera habilité à prendre, dans n'importe quel lieu situé hors de l'Etat, toutes mesures légales, par voie d'action ou de poursuites en justice, ou d'autre manière, qu'il jugera propres à empêcher, à limiter ou à réprimer l'enregistrement, l'utilisation ou l'apposition — en liaison avec des marchandises, ou en ce qui concerne des marchandises, qui n'ont pas été cultivées, produites ou fabriquées dans l'Etat — d'une marque de fabrique ou de commerce, ou de toute autre marque ou désignation indiquant ou suggérant, ou susceptible de laisser supposer, que les marchandises, pour lesquelles ou sur lesquelles cette marque de fabrique ou de commerce, marque ou désignation est utilisée ou apposée, ont été cultivées, produites ou fabriquées dans l'Etat.

PARTIE III

Dispositions relatives aux pouvoirs et obligations du Contrôleur et aux procédures légales

Avis préliminaire du Contrôleur en ce qui concerne le caractère distinctif

48. — (1) En vertu de la présente loi, le Contrôleur sera habilité à donner, à une personne qui projette de demander l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce dans la **Partie A**

ou dans la **Partie B** du registre, un avis sur la question de savoir si cette marque lui apparaît, de prime abord, comme étant intrinsèquement adaptée de manière à établir une distinction, ou comme capable d'établir une distinction, selon le cas.

(2) Toute personne qui désire obtenir un avis de ce genre doit adresser, à cet effet, une demande au Contrôleur, dans les formes prescrites.

(3) Si, au sujet d'une demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour laquelle le Contrôleur a donné, dans les conditions sus-indiquées, un avis affirmatif, et qui est présentée dans un délai de trois mois à compter du moment où cet avis a été donné, le Contrôleur, après enquête ou examen supplémentaire, notifie au requérant son opposition pour le motif que la marque n'est pas adaptée de manière à établir une distinction ou, selon le cas, n'est pas capable d'établir une distinction, le requérant, en donnant, dans le délai prescrit, avis du retrait de sa demande, aura droit au remboursement de tous droits ou taxes payés par lui au moment du dépôt de la demande.

Le Contrôleur peut consulter l'Attorney-General

49. — Le Contrôleur peut, en cas de doute ou de difficulté dans l'administration de la présente loi, s'adresser à l'*Attorney-General* pour lui demander des directives en la matière.

Audition de l'intéressé avant l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Contrôleur

50. — Lorsqu'un pouvoir discrétionnaire ou tout autre pouvoir est conféré au Contrôleur en vertu de la présente loi ou de tout règlement édicté en exécution de celle-ci, le Contrôleur n'exercera pas ce pouvoir à l'encontre de la personne demandant l'enregistrement ou du propriétaire enregistré de la marque en question sans leur avoir accordé (s'il en est dûment requis dans les délais prescrits) l'occasion d'être entendus.

Pouvoir du Contrôleur d'accorder des frais et dépens

51. — Dans toutes les procédures engagées devant le Contrôleur en vertu de la présente loi, le Contrôleur pourra accorder à une partie les frais et dépens qu'il jugera raisonnables et décider de quelle manière et par quelles parties ils devront être payés; les décisions de ce genre seront exécutoires, sur autorisation de la Cour, de la même manière qu'un jugement ou une ordonnance rendus par la Cour au même effet.

L'enregistrement considéré comme une preuve, *prima facie*, de validité'

52. — Dans toute procédure légale, relative à une marque de fabrique ou de commerce enregistrée (y compris les demandes présentées en vertu de [l'article 40](#) de la présente loi), le fait qu'une personne est enregistrée comme propriétaire de la marque constituera une preuve, *prima facie*, de la validité de l'enregistrement initial de cette marque et de toutes les cessions ou transmissions ultérieures de celle-ci.

Certificat de validité

53. — Dans toute procédure légale au cours de laquelle est soulevée la question de la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce et dans laquelle un jugement est rendu en faveur du propriétaire de cette marque, la Cour peut accorder un certificat à cet effet et,

dans ce cas, lors de toute procédure légale ultérieure où la question de la validité de l'enregistrement est soulevée, ledit propriétaire, en obtenant une ordonnance ou un jugement définitifs en sa faveur, aura le droit de recouvrer la totalité de ses frais, charges et dépens encourus entre avocat et client, à moins que, au cours de ladite procédure, la Cour ne certifie qu'il n'y a pas droit.

Frais du Contrôleur dans les procédures engagées devant la Cour

54. — Dans toute procédure engagée devant la Cour en vertu de la présente loi, le Contrôleur n'aura pas droit au paiement de ses frais et ne sera pas tenu de payer les frais et dépens d'une autre partie quelconque.

Prise en considération des usages commerciaux, etc.

55. — Lors de toute action ou procédure relative à une marque ou à un nom commercial, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) admettront les moyens de preuve concernant les usages du commerce dont il s'agit ainsi que la marque, le nom commercial ou le conditionnement pertinents, légitimement utilisés par d'autres personnes.

Comparution du Contrôleur dans les procédures

56. — (1) Le Contrôleur sera avisé par écrit (par le demandeur, l'appelant ou le requérant, selon le cas) de toute procédure légale dans laquelle la réparation demandée affecterait le registre (y compris un appel interjeté contre une ordonnance ou une décision du Contrôleur ainsi qu'une demande, présentée aux termes des [articles 25](#) ou [26](#) de la présente loi et relative à une prolongation du délai prévu pour interjeter appel contre une décision prise par le Contrôleur en vertu de l'un ou l'autre de ces articles); il sera, de même, avisé de la décision de la Cour concernant une procédure légale de ce genre et il aura le droit de se présenter et d'être entendu, et il comparaitra s'il y est invité par la Cour.

(2) Sauf instructions contraires de la Cour, le Contrôleur au lieu de comparaître et d'être entendu, peut adresser à la Cour une déclaration écrite, signée de sa main, donnant tous les détails qu'il jugera utiles sur la procédure engagée devant lui, en ce qui concerne la question en litige, ou sur les motifs de toute décision prise par lui et touchant à cette question, ou sur les pratiques suivies par le Bureau dans des cas de ce genre, ou sur tous autres points relatifs aux questions en litige et dont il a eu connaissance en sa qualité de Contrôleur; cette déclaration sera considérée comme faisant partie des moyens de preuve présentés dans l'action dont il s'agit.

Appel adressé à la Cour

57. — (1) C'est à la Cour que sera adressé tout appel contre une ordonnance ou une décision prise par le Contrôleur en vertu d'une disposition quelconque de la présente loi (ne s'agissant pas d'une décision du Contrôleur prise en vertu de [l'article 1](#) ou du [paragraphe \[7\] de l'article 69](#) de la présente loi) ou contre la rectification d'une erreur du registre opérée par le Contrôleur en vertu du [paragraphe \(3\) de l'article 42](#) de la présente loi, et la Cour peut rendre un arrêt confirmant, annulant ou modifiant, si elle le juge approprié, l'ordonnance, la décision ou la rectification du Contrôleur.

(2) Pour tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, devant la Cour contre une décision du Contrôleur, la Cour aura et exercera les mêmes pouvoirs discrétionnaires que ceux que la présente loi confère au Contrôleur.

(3) Sauf avec l'autorisation de la Cour, aucun appel (autre qu'un appel interjeté en vertu des [articles 25](#) ou [26](#) de la présente loi) contre une ordonnance ou une décision du Contrôleur ou contre la rectification d'une erreur du registre opérée par le Contrôleur en vertu du [paragraphe \(3\) de l'article 42](#) de la présente loi, ne sera admis si la Cour n'en a pas reçu notification dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance, de la décision ou de la rectification faisant l'objet dudit appel, ou dans tout délai supplémentaire, ne dépassant pas trois mois, que le Contrôleur pourra accorder (sur demande reçue par lui avant l'expiration du délai susdit d'un mois).

(4) Sous réserve des dispositions du [paragraphe \(5\)](#) du présent article, une décision de la Cour prise en vertu du présent article sera définitive et sans appel.

(5) Avec l'autorisation de la Cour, un appel pourra être interjeté, auprès de la Cour suprême, sur un point de droit dûment spécifié, contre une décision prise par la Cour en vertu du présent article.

Pouvoir de la Cour de réviser une décision du Contrôleur

58. — La Cour, en examinant une question relative à la rectification du registre (y compris toutes les demandes présentées en vertu de [l'article 40](#) de la présente loi), aura le pouvoir de réviser toute décision du Contrôleur concernant l'inscription en question ou la rectification demandée.

Procédure dans le cas où le requérant peut s'adresser, soit à la Cour, soit au Contrôleur

59. — Lorsque, en vertu de la présente loi, le requérant peut, à son gré, s'adresser, soit à la Cour, soit au Contrôleur:

- a) si une action relative à la marque de fabrique ou de commerce en question est pendante, la demande doit être adressée à la Cour;
- b) si, dans tout autre cas, la demande est adressée au Contrôleur, celui-ci peut, à un stade quelconque de la procédure, saisir la Cour de cette demande ou, après avoir entendu les parties, prendre une décision sur la question dont il s'agit, sous réserve d'appel à la Cour.

Présentation des moyens de preuve

60. — (1) Dans toute procédure engagée, aux termes de la présente loi, devant le Contrôleur, les moyens de preuve seront présentés par attestation écrite tenant lieu de serment (*statutory declaration*), en l'absence de directives à fin contraire, mais, dans tous les cas où il s'estime fondé à le faire, le Contrôleur peut enregistrer des témoignages oraux en lieu et place, ou en sus, d'attestations écrites.

(2) Toute attestation de ce genre peut, en cas d'appel, être utilisée devant la Cour en lieu et place d'une déclaration par écrit, affirmée sous serment devant une personne qualifiée (affidavit), mais elle aura alors les mêmes incidences et conséquences qu'un affidavit.

(3) Dans le cas où une partie des moyens de preuve est fournie oralement, le Contrôleur peut accomplir l'un ou l'ensemble des actes suivants:

- a) citer un témoin à comparaître devant lui;
- b) procéder à un interrogatoire sous serment (qu'il est habilité par le présent article à faire prêter), ou autoriser l'interrogatoire sous serment des témoins comparissant devant lui;

- c) exiger d'un témoin la remise au Contrôleur de tout document en sa possession.
- (4) Toute personne témoignant devant le Contrôleur aura droit aux mêmes immunités et privilèges que si elle témoignait devant la Cour.
- (5) Une citation à comparaître sera signée du Contrôleur.
- (6) Si une personne:
 - a) dûment citée à comparaître comme témoin devant le Contrôleur, omet de se présenter, ou
 - b) comparaisant comme témoin refuse de prêter le serment légalement exigé par le Contrôleur, ou de produire tout document en sa possession dont le Contrôleur exige légalement la production, ou de répondre à une question à laquelle le Contrôleur peut légalement exiger une réponse, ou
 - c) accomplit tout autre acte qui, si le Contrôleur était un tribunal ayant le pouvoir d'engager des poursuites pour outrage au tribunal, serait considéré comme un outrage au tribunal,

le Contrôleur peut adresser à la Cour, sous son cachet officiel, une attestation concernant l'infraction commise par cette personne et la Cour peut, après avoir procédé à l'enquête qu'elle jugera appropriée, réprimer ou prendre des mesures en vue de réprimer les agissements de cette personne, de la même manière que si elle s'était rendue coupable d'outrage à la Cour.

Preuve des inscriptions portées dans le registre

61. — (1) Une copie d'une inscription du registre, se présentant comme certifiée par le Contrôleur et munie de son cachet officiel, sera admise comme moyen de preuve devant tous les tribunaux et dans toutes les actions et procédures, sans autre preuve ni production de l'original.

(2) Toute personne ayant besoin d'une copie certifiée conforme de ce genre sera en droit de l'obtenir contre paiement de la taxe prescrite.

Preuve des actes accomplis par le Contrôleur

62. — Un certificat se présentant comme muni du cachet officiel du Contrôleur et concernant toute inscription, document ou autre chose que le Contrôleur est habilité, en vertu de la présente loi ou des règlements, à faire ou à accomplir constituera un commencement de preuve que cette inscription, avec sa teneur, a été effectuée et que le document ou cette autre chose ont été, ou non, faits et accomplis.

PARTIE IV

Dispositions diverses

Falsification d'inscriptions du registre

63. — Si une personne fait, ou fait faire, une fausse inscription dans le registre, ou un écrit faussement présenté comme étant la copie d'une inscription du registre, ou si elle produit ou soumet, ou fait produire ou soumettre, un tel écrit comme moyen de preuve, en sachant que cette inscription ou cet écrit est un faux, elle se rendra coupable d'une infraction, aux termes du présent article, et sera passible, si elle est reconnue coupable, par voie de procédure sommaire, d'une

amende de cent livres au maximum ou, à la discrétion de la Cour, d'une peine d'emprisonnement de trois mois au maximum, ou des deux peines conjointement.

Amende relative aux fausses indications présentant une marque comme enregistrée

64. — (1) Toute Personne qui présente des indications:

- a) par rapport à une marque qui n'est pas enregistrée, à l'effet qu'il s'agit d'une marque enregistrée; ou
- b) par rapport à une partie d'une marque enregistrée qui n'a pas été enregistrée séparément comme marque de fabrique ou de commerce, à l'effet qu'il s'agit d'une partie enregistrée séparément comme marque; ou
- c) à l'effet qu'une marque enregistrée est enregistrée en ce qui concerne des produits pour lesquels elle n'est pas effectivement enregistrée; ou
- d) à l'effet que l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce confère un droit exclusif à l'utilisation de celle-ci dans des circonstances où, en raison des limitations inscrites dans le registre, l'enregistrement ne confère pas ce droit,

se rendra coupable d'une infraction, aux termes du présent article, et sera passible, si elle est reconnue coupable par voie de procédure sommaire, d'une amende de vingt livres au maximum et, en cas de récidive, d'une nouvelle amende de cinq livres au maximum par journée d'infraction.

(2) Aux fins du présent article, l'emploi, dans l'Etat, du mot «enregistré», par rapport à une marque de fabrique ou de commerce, ou de tout autre mot se référant, expressément ou implicitement, à l'enregistrement, ou d'un symbole prescrit, sera considéré comme signifiant une référence à l'enregistrement dans le registre, sauf:

- a) lorsque ce mot ou ce symbole est utilisé, en association matérielle, avec d'autres mots tracés en caractères au moins aussi grands que ceux dans lesquels est tracé ce mot ou ce symbole et indiquant qu'il s'agit d'une référence à un enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce en vertu de la législation d'un lieu situé hors de l'Etat, s'agissant d'un lieu selon la législation duquel l'enregistrement indiqué est effectivement en vigueur; ou
- b) lorsque ce mot (s'agissant d'un mot autre que le mot «enregistré») ou ce symbole suffit en lui-même à indiquer qu'il s'agit d'une référence à l'enregistrement mentionnée ci-dessus en dernier; ou
- c) lorsque ce mot ou ce symbole est utilisé par rapport à une marque enregistrée comme marque de fabrique ou de commerce en vertu de la législation d'un lieu situé hors de l'Etat et par rapport à des produits destinés à être exportés à destination de ce lieu.

Utilisation non autorisée d'emblèmes de l'Etat

65. — Toute personne qui, sans y être légalement autorisée, utilise, à propos d'une activité commerciale, industrielle ou professionnelle, un écusson, une devise, un emblème ou un drapeau dont l'utilisation est légalement réservée à l'Etat, aux Forces de la défense, ou à tout fonctionnaire de l'Etat ou d'un Département de l'Etat, ou qui est habituellement utilisé par eux (ou tout écusson, devise, emblème ou drapeau leur ressemblant d'assez près pour être susceptible d'induire en erreur), de manière à laisser croire qu'elle est dûment autorisée à utiliser ledit écusson, devise,

emblème ou drapeau, se rendra coupable d'une infraction, aux termes du présent article, et sera passible, si elle est reconnue coupable, par voie de procédure sommaire, d'une amende de vingt livres au maximum (et, en cas de récidive, d'une nouvelle amende de cinq livres au maximum par journée d'infraction) ou, à la discrétion de la Cour, d'une peine d'emprisonnement de trois mois au maximum.

Une modification de la forme d'une relation commerciale ne sera pas considérée comme induisant en erreur

66. — L'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée, par rapport à des produits au sujet desquels il existe, entre eux et la personne qui utilise la marque, une forme quelconque de relation commerciale, ne sera pas considérée comme susceptible d'induire en erreur ou de créer une confusion pour le seul motif que cette marque a été ou est utilisée pour des produits au sujet desquels il existait, ou il existe encore, une forme différente de relation commerciale, entre eux et ladite personne ou un prédécesseur en titre.

Marques de fabrique ou de commerce en copropriété

67. — (1) Lorsque les relations existant entre deux ou plusieurs personnes intéressées à une marque de fabrique ou de commerce sont telles qu'aucune de ces personnes n'a le droit, par rapport à l'autre personne ou aux autres personnes, d'utiliser ladite marque, si ce n'est:

- a) au nom d'elle-même et de cette autre personne ou de ces autres personnes; ou
- b) en ce qui concerne un article au sujet duquel il existe un lien, entre ledit article et ces deux personnes ou toutes ces personnes, dans la pratique du commerce,

lesdites personnes peuvent être enregistrées comme co-propriétaires de la marque, et la présente loi aura effet, en ce qui concerne tous droits d'utilisation de cette marque conférés auxdites personnes, comme si ces droits avaient été conférés à une seule personne.

Toutefois, les droits d'une personne ainsi enregistrée seront considérés comme étant lésés par une autre desdites personnes qui utilise la marque en association matérielle ou autre, avec les produits pour lesquels cette marque est enregistrée en vertu du présent article, mais pour lesquels il n'existe pas, et n'a pas existé, de lien, dans la pratique du commerce, entre lesdits produits et ces deux personnes ou l'ensemble desdites personnes.

(2) Sous réserve des dispositions du [paragraphe \(1\)](#) du présent article, rien dans la présente loi n'autorisera l'enregistrement, en qualité de copropriétaires, de deux ou plusieurs personnes qui utilisent une marque de façon indépendante, ou qui projettent de l'utiliser ainsi.

«Trusts» et intérêts (equities)

68. — (1) Il ne sera fait mention dans le registre d'aucun «trust», explicite, implicite ou interprétatif, et aucune mention de ce genre ne sera admise par le Contrôleur.

(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, il sera possible de défendre et faire valoir les intérêts de diverse nature (*equities*) afférents à une marque de fabrique ou de commerce de la même manière que ceux qui se rapportent à tous autres biens meubles.

Reconnaissance et enregistrement des agents en marques de fabrique ou de commerce

69. — (1) Lorsque, en vertu de la présente loi, un acte doit être accompli par une personne quelconque ou à son égard, à propos d'une marque de fabrique ou de commerce ou de toute procédure relative à une marque ou à l'enregistrement de celle-ci, cet acte (s'il ne fait pas l'objet d'une exception en vertu des règlements) peut, en vertu et en conformité des règlements édictés en application du présent article, ou, dans des cas particuliers, avec l'assentiment du Ministre, être accompli par un agent, ou à l'égard d'un agent, de ladite personne, dûment habilité à cet effet dans les formes prescrites et, si cet agent exerce à titre lucratif, dûment inscrit dans le registre prévu au [paragraphe \(2\)](#) du présent article.

(2) Il sera tenu, au Bureau, un registre, dénommé registre des agents en marques de fabrique ou de commerce, et nul ne pourra, soit isolément, soit en association avec une autre personne, exercer la profession d'agent en marques, se faire passer pour tel ou se présenter comme tel, ou accepter d'être présenté comme tel, s'il n'est pas inscrit dans le registre des agents en marques, et aucune association de personnes ne pourra exercer, se faire passer pour tel, se présenter comme tel ou accepter d'être présentée ou désignée comme tel, si tous les associés qui en font partie ne sont pas ainsi inscrits.

(3) Toute personne qui:

- a) réside dans l'Etat;
- b) a un établissement dans l'Etat;
- c) n'est pas un étranger (au sens de [l'article 2](#) de la loi de 1956 dite «*The Irish Nationality and Citizenship Act*»);
- d) possède les connaissances et les qualifications professionnelles prescrites; et
- e) se conforme aux conditions prescrites,

pourra être inscrite dans le registre des agents en marques, et une association de personnes pourra être enregistrée de la même manière si chacun des associés est inscrit conformément aux dispositions du présent article; une personne ou une association susceptible d'être ainsi enregistrée le sera effectivement après dépôt d'une demande dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe prescrite.

(1) Nonobstant les dispositions du [paragraphe \(3\)](#) du présent article, toute personne qui a exercé sans interruption, dans l'Etat, la profession d'agent en marques pendant les cinq années ayant précédé l'entrée en vigueur de la présente loi et qui présente une demande d'enregistrement (de la manière et dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe prescrite) dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pourra être inscrite dans le registre des agents en marques.

(5) Toute personne qui, à un moment quelconque après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, contreviendra aux dispositions du présent article se rendra coupable d'une infraction, aux termes dudit article, et sera passible, après avoir été reconnue coupable par voie de procédure sommaire, d'une amende de vingt livres au maximum la première fois et, en cas de récidive, d'une amende de cent livres au maximum.

(6) Toute personne inscrite dans le registre des agents en marques et qui:

- a) cesse de remplir les conditions nécessaires pour être enregistrée comme tel, ou
- b) demande à être radiée du registre,

peut être radiée du registre des agents en marques par le Contrôleur, mais nul ne pourra être ainsi radié (sauf sur sa propre demande) sans avoir eu l'occasion d'être entendu.

(7) *a)* Lorsqu'une personne inscrite dans le registre des agents en marques est reconnue coupable par le Contrôleur — après enquête en bonne et due forme de ce dernier (y compris, le cas échéant, l'audition des explications fournies par l'intéressé) — d'avoir commis une faute professionnelle, le Contrôleur peut, s'il le juge opportun, décider de radier le nom de l'intéressé du registre des agents en marques.

b) En prenant une décision aux termes du présent paragraphe, le Contrôleur adressera sans délai, par la poste, à la personne visée par cette décision, à l'adresse figurant dans le registre des agents en marques, un avis écrit de sa décision, avec indication de la date et des motifs.

c) Une personne visée par une décision prise par le Contrôleur aux termes du présent paragraphe peut, dans un délai de quatorze jours, à compter de la date de la décision, et en avisant le Contrôleur de la manière prescrite, demander à la Cour l'annulation de cette décision et, dans le cas d'une demande de ce genre,

- (i) la Cour, après avoir examiné la demande, peut:
 - 1° soit annuler la décision,
 - 2° soit confirmer la décision et inviter le Contrôleur à radier du registre des agents en marques le nom de l'intéressé;
- (ii) si, à un moment quelconque, le Contrôleur établit à la satisfaction de la Cour, que cette personne a présenté sa demande avec un retard injustifié, la Cour, à moins d'avoir des motifs suffisants à l'effet contraire, confirmera la décision et invitera le Contrôleur à radier du registre le nom de l'intéressé;
- (iii) la Cour peut, sous réserve des dispositions de [l'article 54](#) de la présente loi, décider à la charge de qui seront mis les frais afférents à la demande.

d) Lorsqu'une personne visée par une décision prise, en vertu du présent paragraphe, par le Contrôleur, n'adresse pas, dans le délai de quatorze jours à compter de la date de la décision, une demande à la Cour en vue de l'annulation de cette décision, le Contrôleur peut s'adresser, de lui-même, à la Cour pour lui demander confirmation de la décision et, dans ce cas, la Cour, après examen de la demande et à moins d'avoir des motifs suffisants à l'effet contraire, confirmera la décision et invitera le Contrôleur à radier du registre des agents en marques le nom de l'intéressé.

e) La décision de la Cour au sujet d'une demande présentée en vertu du présent paragraphe sera définitive, mais, sur autorisation de la Cour, le Contrôleur ou la personne intéressée pourront faire appel contre cette décision auprès de la Cour suprême sur un point de droit dûment spécifié.

f) En radiant le nom d'une personne du registre des agents en marques, aux termes du présent paragraphe, le Contrôleur enverra sans délai, par la poste, à l'intéressé, à l'adresse figurant dans le registre, un avis l'informant par écrit de cette radiation.

g) Une personne dont le nom a été radié du registre des agents en marques, aux termes du présent paragraphe, peut, à un moment quelconque, être réintégrée dans le registre, exclusivement sur instructions spéciales du Contrôleur et, lorsqu'une personne est ainsi réintégrée dans le registre, le Contrôleur peut imposer, pour cette réintégration, telles conditions (y compris le versement d'une taxe ne dépassant pas celle que cette personne devrait verser si elle était alors inscrite pour la première fois dans le registre) qu'il jugera appropriées.

(8) Une personne (désignée dans le présent paragraphe sous le nom d'agent) dûment autorisée par une autre personne, en vertu du [paragraphe \(1\)](#) du présent article, à agir comme son mandataire peut (sous réserve de toute disposition à fin contraire contenue dans un accord intervenu entre ladite

personne et ledit agent) cesser d'agir comme mandataire de cette personne, après en avoir avisé le Contrôleur et ladite personne.

(9) Le Ministre peut, par voie d'ordonnance, édicter des règlements, aux termes du présent article, concernant la tenue du registre des agents en marques et il peut, par ces règlements, prescrire toute disposition ou toute chose mentionnée dans ledit article comme étant prescrite, notamment en ce qui concerne les connaissances et les qualifications professionnelles, les conditions relatives à l'inscription dans le registre des agents en marques, ainsi que les honoraires maximums que peut demander une personne inscrite dans le registre des agents en marques pour tous services, afférents à l'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce, qui peuvent être spécifiés dans lesdits règlements.

(10) *a)* Une personne inscrite dans le registre des agents en marques ne se rendra pas coupable d'une infraction, aux termes de l'[article 58](#) de la loi de 1954 dite «*The Solicitors Act*», pour la seule raison qu'elle a préparé, en vue d'une procédure engagée, en vertu de la présente loi, devant la Cour ou le Contrôleur, un document autre qu'un acte authentique (*deed*).

b) Nonobstant le [paragraphe \(5\)](#) du présent article, l'exécuteur testamentaire d'un agent en marques décédé ne commettra pas une infraction, aux termes du présent article, en se livrant à une activité commerciale ou professionnelle, au nom dudit agent décédé, et ce durant une période de trois ans au maximum, à compter du décès de cet agent, ou durant telle période supplémentaire que, le cas échéant, la Cour pourra accorder, si cet exécuteur testamentaire est lui-même agent en marques ou emploie un agent en marques pour diriger son cabinet ou pour exercer en son nom.

(11) Nonobstant le [paragraphe \(3\)](#) du présent article, le Ministre peut, en vue de l'exécution par le Gouvernement, au nom de l'Etat, d'un arrangement international auquel l'Etat est partie, déclarer, par voie d'ordonnance, qu'un ressortissant d'un Etat déterminé (s'agissant d'un Etat qui est également partie audit arrangement international) sera, s'il se conforme à tous autres égards aux dispositions dudit paragraphe, inscrit dans le registre des agents en marques.

(12) Nonobstant le [paragraphe \(4\) de l'article 10](#) de la loi de 1851 dite «*The Petty Sessions (Ireland) Act*», une procédure sommaire peut être engagée, en ce qui concerne une infraction au présent article, dans les douze mois qui suivent la date de l'infraction.

Arrangements internationaux

70. — (1) Lorsqu'une personne a demandé — dans un pays étranger qui est partie à un arrangement international, visant la protection réciproque des marques de fabrique ou de commerce, auquel l'Etat est partie que soit protégée une marque de fabrique ou de commerce dont elle est propriétaire, cette personne, ou son mandataire, ou son cessionnaire, auront droit à l'enregistrement de ladite marque, conformément à la présente loi, en priorité sur les autres requérants; cet enregistrement aura la même date que la date de la demande présentée dans ledit pays étranger.

Toutefois:

- a)* la demande devra être présentée dans l'Etat dans le délai prescrit, et
- b)* rien, dans le présent article, ne donnera au propriétaire d'une marque le droit d'obtenir des dommages-intérêts pour toute atteinte à cette marque survenue avant la date qui, n'était le [paragraphe \(1\) de l'article 27](#) de la présente loi, aurait été la date de l'enregistrement de ladite marque.

(2) L'enregistrement, en vertu de la présente loi, d'une marque de fabrique ou de commerce à laquelle s'applique le présent article ne sera pas invalidé pour le seul motif de l'utilisation de cette

marque dans l'Etat pendant le délai prescrit à [l'alinéa a\) du paragraphe \(1\)](#) du présent article comme étant celui dans lequel une telle demande d'enregistrement peut être présentée.

(3) Une demande d'enregistrement, en vertu de la présente loi, d'une marque de fabrique ou de commerce à laquelle s'applique le présent article doit être présentée de la manière spécifiée à [l'article 25](#), ou, dans le cas d'une marque de certification, de la manière spécifiée dans la première annexe à la présente loi.

(4) Toute personne ayant présenté une demande qui:

- a) conformément à la législation d'un pays étranger, équivaut à une demande dûment présentée dans ledit pays étranger, ou qui
- b) conformément aux dispositions d'un arrangement international existant entre deux ou plusieurs pays étrangers, équivaut à une demande dûment présentée dans l'un desdits pays étrangers,

en vue d'obtenir la protection d'une marque de fabrique ou de commerce dont elle est propriétaire, sera, aux fins du présent article, considérée comme ayant présenté une telle demande dans le pays étranger en question.

(5) Le présent article sera applicable uniquement dans le cas des pays étrangers auxquels le Gouvernement déclarera, par voie d'ordonnance, qu'il est applicable et, en ce qui concerne chaque pays étranger, pour autant que l'ordonnance continuera d'être en vigueur à l'égard dudit pays.

(6) Dans le présent article, l'expression «pays étranger» comprend tout territoire pour lequel un pays (s'agissant d'un pays partie à un arrangement international, visant la protection réciproque des marques de fabrique ou de commerce, auquel l'Etat est également partie) se considère comme assumant la responsabilité des relations extérieures.

Infractions commises par des personnes morales et des sociétés non dotées de la personnalité civile

71. — Lorsqu'une infraction aux [articles 63 à 64](#), [65](#) ou [69](#) de la présente loi:

- a) est commise par une personne morale, par une association de personnes ou par une personne censée agir au nom d'une personne morale ou d'une association, et
- b) qu'il est dûment établi que cette infraction a été commise avec le consentement ou l'approbation, ou a été facilitée par un manquement quelconque d'une personne qui, dans le cas d'une société constituée, est administrateur de celle-ci ou, dans le cas d'une association, est l'un des associés,

cette personne sera également considérée comme coupable de l'infraction.

Dispositions transitoires

72. — Les dispositions transitoires figurant dans la deuxième annexe à la présente loi auront effet pour ce qui est de chacun des points qui y sont respectivement mentionnés.

PREMIÈRE ANNEXE

Marques de certification

1. — (1) Une demande d'enregistrement d'une marque en vertu de [l'article 45](#) de la présente loi doit être adressée, par écrit, au Contrôleur, dans les formes prescrites, par la personne qui projette de se faire enregistrer en tant que propriétaire de ladite marque.

(2) Les dispositions du [paragraphe \(2\)](#) et des [paragraphe \(4\) à \(8\) de l'article 25](#) de la présente loi s'appliqueront à une demande présentée en vertu dudit [article 45](#) de la même manière qu'elles s'appliquent à une demande présentée en vertu du [paragraphe \(1\) dudit article 25](#), sinon que, dans cet article, les références à l'acceptation d'une demande seront remplacées par des références à l'autorisation de procéder à l'examen de la demande.

(3) En examinant, conformément aux dites dispositions, une demande présentée en vertu dudit [article 45](#), la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) tiendront compte des mêmes considérations, dans la mesure où elles sont pertinentes, que si la demande était une demande présentée en vertu dudit [article 25](#) de la présente loi, ainsi que de toutes autres considérations (ne s'agissant pas de questions relevant de la compétence du Ministre en vertu de [l'alinéa \[5\]](#) du présent paragraphe) relatives aux demandes présentées en vertu dudit [article 45](#), y compris l'opportunité de s'assurer qu'une marque de certification comprend certaines indications à l'effet qu'il s'agit bien d'une telle marque.

(4) Une personne qui demande l'enregistrement d'une marque en vertu dudit [article 45](#) transmettra au Contrôleur un projet de règlement, destiné à régir l'utilisation de cette marque, dans le délai que pourra fixer le Contrôleur avant de prendre sa décision, de manière à lui laisser le temps d'examiner le projet, et le Contrôleur adressera, à ce sujet, un rapport au Ministre.

(5) Lorsque l'autorisation de procéder à l'examen d'une demande aura été accordée, le Ministre examinera la demande en ce qui concerne les points suivants et vérifiera:

- a) si le requérant est habilité à certifier les produits pour lesquels la marque doit être enregistrée;
- b) si le projet de règlement est satisfaisant;
- c) si, étant donné les circonstances, l'enregistrement demandé serait conforme à l'intérêt public;

il peut:

- (i) donner des instructions pour que la demande ne soit pas acceptée; ou
- (ii) inviter le Contrôleur à accepter la demande et approuver ledit projet de règlement, soit sans modifications et inconditionnellement, soit sous réserve de telles conditions ou limitations, ou de tels amendements ou modifications de la demande ou du règlement qu'il jugera nécessaires, au sujet de l'un quelconque des points sus-indiqués,

mais, sauf dans le cas d'instructions en vue d'une acceptation et d'une approbation sans modifications et inconditionnelle, le Ministre ne prendra pas de décision sans avoir donné au requérant l'occasion d'être entendu.

Toutefois, le Ministre peut, s'il en est sollicité par le requérant avec l'assentiment du Contrôleur, examiner la demande, en ce qui concerne l'un quelconque des points mentionnés plus haut, avant que l'autorisation de donner suite à la demande n'ait été accordée, de manière, toutefois, que le Ministre soit libre de reconsidérer tout point sur lequel il a pris une décision en vertu de la présente clause conditionnelle si un amendement ou une modification sont apportés ultérieurement à la demande ou au projet de règlement.

2. — (1) Lorsqu'une demande aura été acceptée, le Contrôleur, aussi tôt que possible après cette acceptation, fera publier, dans les formes prescrites, la demande telle qu'elle a été acceptée, et les dispositions des [paragraphes \(2\) à \(12\) de l'article 26](#) de la présente loi seront applicables, en ce qui concerne l'enregistrement de la marque, de la même manière que s'il s'était agi d'une demande présentée en vertu de [l'article 25](#) de la présente loi.

Toutefois, eu prenant une décision conformément aux dispositions précitées, la Cour ou le Contrôleur (selon le cas) ne tiendront compte que des considérations indiquées dans [l'alinéa \(3\) du paragraphe 1](#) de la présente annexe, et toute décision favorable au requérant, prise en vertu desdites dispositions, dépendra de la décision rendue en sa faveur par le Ministre en vertu de [l'alinéa \(2\)](#) du présent paragraphe, au sujet de toute opposition portant sur l'un quelconque des points mentionnés dans [l'alinéa \(5\) dudit paragraphe 1](#).

(2) Lorsqu'un avis d'opposition est formulé au sujet de l'un quelconque des points mentionnés dans [l'alinéa \(5\) du paragraphe 1](#) de la présente annexe. le Ministre, après audition des parties si celles-ci le demandent, et après examen de tous les moyens de preuve, décidera si — et, le cas échéant. sous réserve de quelles conditions, limitations, amendements ou modifications de la demande ou du règlement — l'enregistrement peut être autorisé, compte tenu de tous les points en cause.

3. — (1) Le règlement ainsi déposé en ce qui concerne une marque de certification peut, sur demande du propriétaire enregistré, être modifié par le Contrôleur avec l'assentiment du Ministre.

(2) Le Ministre peut faire publier une demande d'approbation, à lui adressée, dans tous les cas où il lui paraît expédient d'agir ainsi et, ce faisant, si, dans le délai prescrit à compter de la date de la publication, une personne lui donne avis de son opposition à la demande. le Ministre ne statuera pas sur la question sans avoir donné aux parties l'occasion d'être entendues.

4. — (1) Le Ministre peut, sur demande adressée, dans les formes prescrites, par toute personne s'estimant lésée, ou sur demande du Contrôleur, prendre telle ordonnance qu'il jugera appropriée en vue de la radiation ou de la modification de toute inscription du registre relative à une marque de certification, ou en vue de la modification du règlement déposé, pour le motif:

- a) que le propriétaire, dans le cas de l'un quelconque des produits pour lesquels la marque est enregistrée. n'a plus compétence pour certifier lesdits produits;
- b) que le propriétaire a omis d'observer l'une quelconque des dispositions du règlement déposé, auxquelles il était dans l'obligation de se conformer;
- c) qu'il n'est plus de l'intérêt du public que la marque soit enregistrée; ou
- d) qu'il est indispensable, à des fins d'intérêt public, que. si la marque demeure enregistrée, le règlement soit modifié;

et ni la Cour. ni le Contrôleur, n'auront compétence pour prendre une décision, en vertu de [l'article 40](#) de la présente loi, pour ce qui concerne l'un quelconque de ces motifs.

(2) Le Contrôleur rectifiera le registre et le règlement déposé de la manière qui pourra être nécessaire pour donner effet à une décision prise en vertu de [l'alinéa \(1\)](#) du présent paragraphe.

5. — Nonobstant toute disposition de [l'article 51](#) de la présente loi, le Contrôleur ne sera pas compétent pour accorder des frais et dépens à une partie quelconque, ou à l'encontre d'une partie quelconque, sur appel interjeté auprès de lui contre un refus du propriétaire d'une marque de certification de certifier des produits ou d'autoriser l'utilisation de la marque de fabrique ou de commerce.

6. Les dispositions suivantes de la présente loi ne seront pas applicables eu ce qui concerne une marque de certification: [l'article 12](#) [l'article 4](#), [l'article 17](#), les [articles 25](#) et [26](#) (sauf indication à fin contraire figurant expressément dans la présente annexe), les [paragraphe \(4\) à \(7\) de l'article 30](#), les [articles 34](#), [37](#), [l'article 66](#), et toutes dispositions dont l'application est limitée par les clauses desdites à l'enregistrement dans la **Partie B** du registre.

DEUXIÈME ANNEXE

Dispositions transitoires

Maintien, pendant trois ans, des droits conférés en vertu de l'article 82 (2) de la loi de 1927

1. — Nonobstant le [paragraphe \(1\) de l'article 7](#) de la présente loi et l'abrogation du [paragraphe \(2\) de l'article 82](#) de la loi de 1927, tout mot ou ensemble de mots, lettres, chiffres. ou combinaison de lettres ou de chiffres, ayant un caractère spécial ou distinctif et utilisés comme marque de fabrique ou de commerce par le requérant ou par ses prédécesseurs dans l'entreprise avant le 13 août 1875, et qui ont continué d'être utilisés (soit sous la forme originale, soit avec des adjonctions ou modifications n'affectant pas substantiellement l'identité de cette marque) jusqu'à la date de la demande, pourront, pendant la période prenant fin trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, être enregistrés comme marque de fabrique ou de commerce dans la **Partie A** du registre en vertu de la présente loi.

Cessions et transmissions, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conférant des droits exclusifs en différents lieux de l'Etat

2. — La validité d'une cession ou d'une transmission d'une marque de fabrique ou de commerce effectuée, ou présentée comme ayant été effectuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l'un des cas mentionnés au [paragraphe \(6\) de l'article 30](#) de la présente loi sera déterminée comme si les dispositions contiennes dans les [paragraphe \(1\) à \(5\)](#) dudit article n'avaient pas été mises en vigueur.

Toutefois, dans le cas d'une demande présentée, dans les formes prescrites et dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par une personne qui fait valoir qu'elle-même, ou l'un de ses prédécesseur en titre, a ainsi bénéficié d'une cession ou d'une transmission d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée, le Contrôleur aura la même compétence que celle conférée en vertu de la clause conditionnelle du [paragraphe \(6\) dudit article 30](#), et une cession ou une transmission approuvée par lui ne sera pas considérée comme nulle et non avenue pour le motif que les droits mentionnés dans ledit [paragraphe \(6\)](#) existent bien ou pour le motif que cette cession ou transmission a été effectuée autrement qu'en relation avec l'achalandage d'une entreprise ou qu'elle a été effectuée par rapport à certains (mais non à la totalité) des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, si la demande d'enregistrement, en vertu de [l'article 33](#) de la présente loi, du titre de la personne acquérant les droits en question est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle est donnée l'approbation, ou avant cette date.

Clause de sauvegarde en ce qui concerne les dispositions rétroactives concernant les cessions et transmissions

3. — Les dispositions rétroactives contenues dans [l'article 30](#) de la présente loi, et dans le [paragraphe 2](#) de la présente annexe, seront applicables sans préjudice de toute décision du Contrôleur ou de la Cour prise avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou de tout arrêt concernant un appel interjeté contre une telle décision, ou de tout titre acquis, contre paiement, avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Association de marques cessibles ou transmissibles uniquement comme un tout

4. — Lorsque, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, une marque de fabrique ou de commerce a été enregistrée dans la **Partie B** du registre, sous réserve qu'elle sera cessible ou transmissible, uniquement comme un tout, avec une autre marque enregistrée au nom du même propriétaire ou avec deux ou plusieurs autres marques enregistrées de la même manière, et non pas séparément, ces marques seront considérées comme des marques associées et les inscriptions figurant, à leur sujet, dans le registre pourront être modifiées en conséquence.

Utilisation antérieure d'une marque de fabrique ou de commerce par une personne qui devient utilisateur enregistré à la suite d'une demande présentée dans un délai de trois ans à compter du jour fixé

5. — Lorsqu'une personne est enregistrée comme utilisateur enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce à la suite d'une demande présentée dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le [paragraphe \(2\) de l'article 36](#) de la présente loi sera applicable en ce qui concerne toute utilisation antérieure (que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi) de cette marque par ladite personne, s'agissant d'une utilisation par rapport aux produits pour lesquels cette personne est enregistrée, et, si elle est enregistrée sous réserve de certaines conditions ou restrictions, s'agissant d'une utilisation substantiellement conforme aux dites conditions ou restrictions, comme si cette utilisation antérieure avait été une utilisation autorisée.

Utilisation d'une marque pour le commerce d'exportation avant le jour fixé

6. — [L'article 39](#) de la présente loi sera considéré comme ayant eu effet, en ce qui concerne un acte accompli avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de la même manière qu'il s'applique à un acte accompli après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans préjudice, néanmoins, de toute décision du Contrôleur ou de la Cour prise avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou de tout arrêt concernant un appel interjeté contre une telle décision.

Les marques de fabrique ou de commerce enregistrées aux termes de l'article 123 de la loi de 1927 dite «The Industrial and Commercial Property (Protection) Act» seront considérées comme ayant été enregistrées en vertu de l'article 45 de la présente loi

7. — [L'article 45](#) de la présente loi aura effet, en ce qui concerne une marque de fabrique ou de commerce qui, immédiatement avant le jour fixé, figurait dans le registre en vertu de [l'article 123](#) de la loi de 1927, de la même manière que si ledit [article 45](#) avait été en vigueur à la date de l'enregistrement de cette marque et que si celle-ci avait été enregistrée en vertu dudit article, sous réserve, toutefois, des modifications suivantes, savoir:

- a) la clause conditionnelle du [paragraphe \(1\) dudit article 45](#) ne sera pas applicable;

- b) dans un cas où le règlement régissant l'utilisation de la marque se trouve déposé au Bureau lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ce règlement sera considéré comme ayant été déposé en vertu dudit [article 45](#);
- c) dans un cas où aucun règlement de ce genre ne se trouve déposé lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le propriétaire sera libre, ou pourra être tenu par le Ministre, comme condition au maintien de l'enregistrement, de déposer ultérieurement, à un moment quelconque, tel règlement qui sera autorisé ou exigé par le Ministre; et
- d) dans un cas où aucun règlement de ce genre n'est déposé. au moment considéré, ledit [article 45](#) aura effet comme si les références à ce règlement contenues dans cet article et dans la première annexe à la présente loi avaient été omises.