

Loi sur les marques de 1996*

(n° 6 de 1996)

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Article</i>
Partie I :	Dispositions préliminaires et générales
	Titre abrégé et entrée en vigueur 1 ^{er}
	Interprétation 2
	Ordonnances, règles et règlements 3
	Dépenses 4
	Abrogation 5
Partie II :	Marques enregistrées
Introduction	
	Marques 6
	Marques enregistrées 7
Motifs de refus à l'enregistrement	
	Motifs absolus de refus à l'enregistrement 8
	Emblèmes spécialement protégés 9
	Motifs relatifs de refus à l'enregistrement 10
	Sens de l'expression "marque antérieure" 11
	Invocation de motifs relatifs de refus en cas d'usage simultané honnête 12
Effets d'une marque enregistrée	
	Droits conférés par une marque enregistrée 13
	Contrefaçon d'une marque enregistrée 14
	Limites des effets d'une marque enregistrée 15
	Épuisement des droits conférés par une marque enregistrée 16
	L'enregistrement peut faire l'objet d'une renonciation ou d'une limitation 17
Procédures pour contrefaçon	
	Action en contrefaçon 18
	Ordonnance visant à faire effacer, etc., le signe constitutif du délit 19
	Ordonnance tendant à la remise de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon 20
	Sens des termes "produits, matériel ou articles de contrefaçon" 21
	Remise de produits, etc., de contrefaçon : forclusion.... 22
	Ordonnance relative à l'affectation de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon 23
	Réparation en cas de menaces non fondées de procédure pour contrefaçon 24
	Produits, matériel ou articles de contrefaçon : pouvoirs de saisie et de perquisition 25
La marque enregistrée comme objet de propriété	
	Nature de la marque enregistrée 26
	Marques en copropriété 27
	Cession, etc., d'une marque enregistrée 28
	Enregistrement de transactions relatives à une marque enregistrée 29
	Fidécimmis [<i>trusts</i>] et droits découlant de l' <i>equity</i> [<i>equities</i>] 30



	Demande d'enregistrement d'une marque en tant qu'objet de propriété	31
Licences	Concession d'une licence de marque enregistrée	32
	Licences exclusives	33
	Dispositions générales relatives aux droits des titulaires de licences en cas de contrefaçon	34
	Le preneur d'une licence exclusive a les mêmes droits et moyens de recours qu'un cessionnaire	35
	Exercice de droits concurrents	36
Demande d'enregistrement d'une marque	Demande d'enregistrement	37
	Date de dépôt	38
	Classement des produits et des services	39
Priorité	Revendication de la priorité d'une demande conventionnelle	40
	Revendication de priorité sur la base d'une autre demande appropriée déposée hors d'Irlande	41
Procédure d'enregistrement	Examen de la demande.....	42
	Publication, procédure d'opposition et observations.....	43
	Retrait, limitation ou modification d'une demande	44
	Enregistrement	45
	Enregistrement : dispositions supplémentaires.....	46
Durée, renouvellement et modification de la marque enregistrée	Durée de l'enregistrement	47
	Renouvellement de l'enregistrement.....	48
	Modification d'une marque enregistrée.....	49
Renonciation, déchéance et nullité	Renonciation à une marque enregistrée.....	50
	Déchéance des droits sur une marque enregistrée	51
	Causes de nullité de l'enregistrement.....	52
	Effet d'une tolérance	53
Marques collectives	Marques collectives.....	54
Marques de certification	Marques de certification.....	55
Partie III :	Marques communautaires et questions internationales	
Marques communautaires	Sens des expressions "marque communautaire" et "règlement sur la marque communautaire"	56
	Pouvoir de prendre des dispositions en relation avec le règlement sur la marque communautaire	57
Le Protocole de Madrid : enregistrement international	Le Protocole de Madrid.....	58
	Pouvoir d'édicter des dispositions donnant effet au Protocole de Madrid.....	59
La Convention de Paris : dispositions supplémentaires	La Convention de Paris	60
	Protection des marques notoirement connues : article 6bis.....	61
	Emblèmes nationaux, etc., de pays conventionnels : article 6ter	62
	Emblèmes, etc., de certaines organisations internationales : article 6ter.....	63



	Notification en vertu de l'article 6ter de la convention .	64
	Actes d'un agent ou d'un représentant : article 6septies	65
Partie IV :	Dispositions administratives	
Le registre		
	Le registre	66
	Rectification ou correction du registre	67
	Adaptation des inscriptions en fonction d'une nouvelle classification	68
	Compétences et fonctions du contrôleur	
	Pouvoir d'exiger l'utilisation de formulaires.....	69
	Renseignements concernant les demandes et les marques enregistrées	70
	Exercice du pouvoir discrétionnaire du contrôleur.....	71
	Frais et cautions pour les frais	72
	Présentation des preuves au contrôleur	73
	Irresponsabilité en ce qui concerne les actes officiels ...	74
	Contenu du rapport annuel du contrôleur	75
	Procédures judiciaires et recours	
	L'enregistrement constitue un commencement de preuve de la validité	76
	Attestation de validité d'un enregistrement contesté.....	77
	Comparution du contrôleur dans des procédures engagées devant le tribunal	78
	Recours contre une décision du contrôleur.....	79
	Il n'est alloué ni frais ni dépens au contrôleur.....	80
	Règles et taxes	
	Compétence du ministre pour édicter des règles	81
	Taxes	82
Partie V :	Agents de marques	
	Un agent dûment autorisé est habilité à agir.....	83
	Registre des agents de marques.....	84
	Activités exercées uniquement par des agents de marques agréés, etc.	85
	Droit d'être inscrit au registre des agents de marques ...	86
	Radiation du registre	87
	Radiation du registre ou suspension de l'enregistrement d'agent de marques	88
	Notification d'une radiation ou d'une suspension : réinscription ultérieure	89
	Règles relatives aux agents de marques	90
	Communications ne donnant pas lieu à une obligation de divulgation.....	91
Partie VI :	Délits	
	Apposition ou utilisation frauduleuse d'une marque pour des produits	92
	Falsification du registre, etc.	93
	Allusion fallacieuse tendant à faire croire qu'une marque est enregistrée.....	94
	Délits commis par des sociétés de personnes ou des personnes morales	95
Partie VII :	Dispositions diverses et générales	
	Compétence des tribunaux de circonscription.....	96
	Utilisation non autorisée des emblèmes d'État de l'Irlande.....	97
	Utilisation abusive de marques présentées comme indiquant une origine irlandaise	98
	Charge de la preuve de l'utilisation de la marque	99



	Dispositions transitoires	100
	Eaux territoriales et plateau continental	101
	Modification et adaptation de la législation actuelle	102
Annexe I :	Marques collectives	
Annexe II :	Marques de certification	
Annexe III :	Dispositions transitoires	

Loi énonçant de nouvelles dispositions sur les marques enregistrées en application de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), ainsi que des dispositions en accord avec le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, et visant à donner effet au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ainsi qu'à certaines dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée et modifiée, et à permettre l'enregistrement de marques en rapport avec des services ou à des fins connexes.

PARTIE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ET GENERALES

Titre abrégé et entrée en vigueur

- 1^{er}. — 1) La présente loi peut être citée sous le nom de “loi de 1996 sur les marques”.
- 2) Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date que le ministre fixe par voie d'ordonnance.
- 3) Il peut être fixé des jours différents pour des dispositions différentes et à des fins différentes.

Interprétation

2. — 1) Dans la présente loi, à moins qu'un sens différent ne ressorte du contexte,
- “loi de 1963” s'entend de la loi de 1963 sur les marques de fabrique ou de commerce [*Trade Marks Act, 1963*];
- “cession” s'entend d'une cession résultant d'un acte des parties intéressées;
- “activité” ou “activité commerciale” ou “affaire” désigne aussi tout métier, toute industrie ou profession;
- “marque communautaire” et “règlement sur la marque communautaire” ont le sens indiqué à l'article 56;
- “contrôleur” s'entend du contrôleur des brevets, des dessins et modèles et des marques;
- “pays conventionnel” a le sens indiqué à l'article 60;



“tribunal” s’entend de la Haute Cour;

“directeur”, par rapport à une personne morale dont les activités sont gérées par ses membres, s’entend de tout membre de ladite personne morale;

“marque antérieure” a le sens indiqué à l’article 11;

“licence exclusive” et “titulaire d’une licence exclusive” ou “titulaire de la licence exclusive” ont le sens indiqué à l’article 33;

“procédure pour contrefaçon”, par rapport à une marque enregistrée, désigne aussi les procédures engagées selon l’article 20;

“journal” s’entend du journal de l’Office des brevets;

“ministre” s’entend du ministre de l’entreprise et de l’emploi;

“office” s’entend de l’Office des brevets;

“Convention de Paris” a le sens indiqué à l’article 60;

“société de personnes” a le sens indiqué à l’article premier de la loi de 1890 sur les sociétés de personnes [*Partnership Act, 1890*];

“prescrit” s’entend, par rapport aux procédures engagées devant le tribunal, de ce qui est prescrit par le règlement du tribunal et, dans les autres cas, de ce qui est prescrit par la présente loi ou par des ordonnances, des règles ou des dispositions réglementaires édictées en vertu de la présente loi;

“publier” signifie rendre accessible au public, et le terme “publication”

a) par rapport à une demande d’enregistrement, désigne une publication effectuée en vertu de l’article 43.1), et

b) par rapport à un enregistrement, désigne une publication effectuée en vertu de l’article 45.4);

“registre”, sauf dans les dispositions de la partie V, s’entend du registre des marques tenu conformément à la présente loi;

“règles”, à l’exception du règlement d’un tribunal, s’entend des règles édictées par le ministre en vertu de l’article 81;

“emblème d’État de l’Irlande” s’entend de tout emblème notifié comme tel en vertu de l’article 6^{ter} de la Convention de Paris;

“commerce” désigne aussi toute entreprise ou profession;

“marque” a le sens indiqué à l’article 6.

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

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

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

4) Dans la présente loi,

a) un renvoi à une partie ou à un article s'entend d'un renvoi à une partie ou à un article de la présente loi, sauf indication contraire; et

b) un renvoi à un alinéa ou à un sous-alinéa s'entend d'un renvoi à l'alinéa ou au sous-alinéa de la disposition où figure le renvoi, sauf indication contraire.

5) Dans la présente loi, toute mention d'une disposition légale législative ou réglementaire englobe la disposition en question modifiée par toute autre disposition légale, législative ou réglementaire ou en vertu de toute autre disposition de ce type, y compris la présente loi.

Ordonnances, règles et règlements

3. — 1) Lorsque la compétence d'édicter des ordonnances, des règlements ou des règles est conférée par la présente loi, ces ordonnances, règlements ou règles peuvent porter sur l'ensemble ou sur une ou plusieurs des questions qui relèvent de cette compétence; et des dispositions différentes peuvent être édictées au moyen de ces ordonnances, règles ou règlements pour des questions de type ou de nature différents.

2) Sous réserve de l'alinéa 3), chaque ordonnance, règlement ou règle édicté en vertu de la présente loi est présenté devant chaque chambre de l'Oireachtas dès que possible après avoir été édicté si l'une de ces chambres annule l'ordonnance, le règlement ou la règle dans les 21 jours pendant lesquels la chambre a siégé après avoir été saisie de l'ordonnance, du règlement ou de la règle, ladite ordonnance, ledit règlement ou ladite règle est annulé en conséquence, mais sans préjudice de la validité de tous les actes accomplis antérieurement en vertu de cette ordonnance, ce règlement ou cette règle.

3) Lorsqu'il est proposé

a) d'édicter un règlement conformément à l'article 57 ou à l'article 59, ou

b) d'édicter une ordonnance conformément à l'article 60,

l'alinéa 2) ne s'applique pas et le projet de texte de l'ordonnance ou du règlement doit être présenté devant les deux chambres de l'Oireachtas, étant entendu que l'ordonnance ou le règlement en question n'est pas rédigé tant que chacune des chambres n'a pas adopté une résolution par laquelle elle approuve le projet de texte.

4) Dès que possible après qu'une ordonnance, un règlement ou une règle a été édicté conformément à la présente loi, ce fait doit être annoncé dans le journal, avec indication du lieu où une copie du texte en question peut être obtenue.



5) La compétence conférée par la présente loi d'édicter une ordonnance comprend aussi la compétence de modifier ou de révoquer la même ordonnance, sauf dans le cas d'une ordonnance édictée en vertu de l'article 1.2).

Dépenses

4. Les dépenses engagées par le ministre au titre de l'administration de la présente loi sont financées, dans la mesure approuvée par le ministre des finances, sur les crédits prévus par l'Oireachtas.

Abrogation

5. Sous réserve des dispositions de l'article 100, la loi de 1963 est abrogée.

PARTIE II MARQUES ENREGISTRÉES

Introduction

Marques

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

2) Sans préjudice de l'alinéa 1), peuvent constituer des marques notamment les mots (y compris les noms de personnes), les dessins, les lettres, les chiffres ou la forme du produit ou de son conditionnement.

3) Dans la présente loi, toute référence à une marque doit aussi être interprétée, à moins qu'un sens différent ne ressorte du contexte et exige une interprétation différente, comme une référence à une marque collective au sens de l'article 54 ou à une marque de certification au sens de l'article 55.

Marques enregistrées

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

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

Motifs de refus à l'enregistrement

Motifs absolus de refus à l'enregistrement

8. — 1) Sont refusés à l'enregistrement

a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 6.1);

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, étant entendu qu'une marque n'est pas refusée à l'enregistrement en vertu des sous-alinéas b), c) ou d) si, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement, elle a effectivement acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait.

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

a) par la forme imposée par la nature même du produit; ou

b) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique; ou

c) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

3) Une marque est refusée à l'enregistrement si

a) elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; ou

b) elle est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

4) Une marque est refusée à l'enregistrement si, ou dans la mesure où,

a) son usage est interdit en Irlande en vertu d'une disposition législative ou d'une règle de droit de ce pays ou en vertu de toute disposition du droit communautaire; ou

b) la demande d'enregistrement est faite de mauvaise foi par le déposant.

Emblèmes spécialement protégés

9. — 1) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, d'un emblème d'État de l'Irlande ou tout insigne ou élément ressemblant à l'emblème en question au point de risquer d'être pris pour lui est refusée à l'enregistrement sauf si le contrôleur est assuré que le ministre a donné son autorisation.

2) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, de la représentation du drapeau national de l'Irlande, tel qu'il est défini à l'article 7 de la constitution, est refusée à l'enregistrement s'il apparaît au contrôleur que l'usage induirait en erreur ou constituerait une grave offense.

3) Le contrôleur peut refuser à l'enregistrement une marque qui se compose, en tout ou en partie, d'un insigne, d'un élément figuratif ou d'un emblème d'un établissement public, à moins d'avoir obtenu l'autorisation prévue par la loi.

Motifs relatifs de refus à l'enregistrement

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

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

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

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

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

3) Une marque qui

a) est identique ou similaire à une marque antérieure, et

b) est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée

est refusée à l'enregistrement lorsque, ou dans la mesure où, la marque antérieure jouit d'une renommée en Irlande (ou, dans le cas d'une marque communautaire, dans la Communauté européenne) et que l'usage sans juste motif de la marque ultérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

4) Une marque est refusée à l'enregistrement lorsque, ou dans la mesure où, son usage en Irlande risque d'être empêché

a) en vertu d'une règle de droit (en particulier, de la législation en matière de *passing off*) protégeant une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la pratique du commerce; ou

b) en vertu d'un droit antérieur autre que les droits visés aux alinéas 1) à 3) et au sous-alinéa a), en particulier en vertu de la législation relative au droit d'auteur, aux dessins et

modèles enregistrés ou à toute autre législation ayant trait au droit au nom, au droit à l'image ou à un droit de propriété industrielle.

5) Lorsque, en vertu d'une règle de droit ou d'un droit antérieur visés à l'alinéa 4), une personne est habilitée à empêcher l'usage d'une marque, ladite personne est appelée, dans la présente loi, titulaire d'un "droit antérieur" par rapport à la marque.

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

Sens de l'expression "marque antérieure"

11. — 1) Dans la présente loi, on entend par "marque antérieure"

a) une marque enregistrée, une marque internationale ou une marque communautaire à laquelle correspond une date de dépôt de demande d'enregistrement antérieure à celle de la marque en question, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques;

b) une marque communautaire dont l'ancienneté peut être valablement revendiquée sur la base d'une marque enregistrée antérieure ou d'une marque internationale, même lorsqu'il a été renoncé à cette dernière marque ou qu'elle est devenue caduque; ou

c) une marque qui, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque en question ou (le cas échéant) à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement, peut être protégée au titre de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue.

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

3) Lorsque l'enregistrement d'une marque mentionnée à l'alinéa 1)*a)* ou *b)* échoit, la marque continue d'être prise en considération en vue de déterminer si une marque postérieure peut être enregistrée pendant une année à compter de la date d'expiration, sauf si le contrôleur est convaincu que la marque n'a pas été utilisée de bonne foi pendant les deux années précédant immédiatement l'expiration de l'enregistrement.

*Invocation de motifs relatifs de refus en cas
d'usage simultané honnête*

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

a) qu'il existe une marque antérieure à l'égard de laquelle les conditions énoncées aux alinéas 1) à 3) de l'article 10 s'appliquent, ou

b) qu'il existe un droit antérieur à l'égard duquel la condition énoncée à l'article 10.4) est remplie,

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

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

3) Aux fins du présent article, on entend par "usage simultané honnête" l'usage d'une marque qui est fait en Irlande, par le déposant ou avec l'autorisation de ce dernier, et qui aurait constitué un usage simultané honnête au sens de l'article 20.2) de la loi de 1963 sur les marques de fabrique ou de commerce.

4) Aucune disposition du présent article ne remet en cause

a) le refus à l'enregistrement pour les motifs mentionnés à l'article 8, ou

b) le dépôt d'une demande de déclaration de nullité en vertu de l'article 52.2).

Effets d'une marque enregistrée

Droits conférés par une marque enregistrée

13. — 1) Le propriétaire d'une marque enregistrée jouit de droits exclusifs sur la marque; il est porté atteinte à ces droits lorsque la marque est utilisée en Irlande sans l'autorisation du propriétaire; si les actes mentionnés à l'article 14 sont accomplis sans l'autorisation du propriétaire, ils constituent une atteinte aux droits du propriétaire.

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

3) Les droits du propriétaire d'une marque enregistrée ont effet à compter de la date de l'enregistrement de la marque (conformément à l'article 45.3)).

4) Nonobstant l'alinéa 3),

a) aucune procédure pour contrefaçon ne peut commencer avant la date de publication de l'enregistrement de la marque; et

b) aucun acte accompli avant ladite date n'est constitutif d'un délit au sens de l'article 92.

Contrefaçon d'une marque enregistrée

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

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

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

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

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

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

a) est identique ou similaire à la marque, et

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

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

4) Aux fins du présent article, l'"usage d'un signe" s'entend notamment de

a) l'apposition du signe sur des produits ou sur leur conditionnement;

b) l'offre ou l'exposition de produits à la vente, leur mise dans le commerce ou leur détention à ces fins, ou l'offre ou la fourniture de services sous le signe;

c) l'importation ou l'exportation de produits sous le signe; ou

d) l'usage du signe dans des papiers d'affaires ou la publicité.

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

6) Aucune des dispositions précédentes du présent article ne doit être interprétée comme empêchant l'usage d'une marque enregistrée par une personne quelconque en vue

d'indiquer que des produits ou des services sont ceux du propriétaire ou du titulaire d'une licence de la marque enregistrée; toutefois, les usages autres que ceux qui sont faits conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale sont considérés comme des contrefaçons de la marque enregistrée si les usages sans juste motif tirent indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur portent préjudice.

Limites des effets d'une marque enregistrée

15. — 1) Une marque enregistrée n'est pas contrefaite du fait de l'usage d'une autre marque enregistrée pour des produits ou des services pour lesquels cette dernière est enregistrée, mais sous réserve des dispositions de l'article 52.6).

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

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

b) l'usage d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; ou

c) l'usage de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée,

pour autant que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

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

4) Aux fins de l'alinéa 3), on entend par "droit antérieur" une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé de façon continue pour des produits ou des services par une personne ou son prédécesseur en droit depuis une date antérieure à la plus ancienne de ces deux dates que sont

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

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

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

Épuisement des droits conférés par une marque enregistrée

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

2) Les dispositions de l'alinéa 1) ne s'appliquent pas lorsque des motifs légitimes justifient que le propriétaire de la marque s'oppose à des opérations ultérieures portant sur les produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

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

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

a) renoncer à tout droit à l'usage exclusif d'un élément déterminé de la marque, ou

b) convenir que les droits conférés par l'enregistrement feront l'objet d'une limitation territoriale déterminée ou de toute autre limitation;

en outre, lorsque l'enregistrement d'une marque est assorti d'une renonciation ou d'une limitation, les droits conférés par l'article 13 sont restreints en conséquence.

2) Lorsque, dans une demande d'enregistrement de marque, il apparaît au contrôleur qu'un élément déterminé de la marque est dépourvu de caractère distinctif et que l'incorporation de cet élément dans la marque pourrait faire naître certains doutes quant à l'étendue de la protection de la marque, il peut rejeter la demande à moins que le déposant accepte de renoncer à cet élément en vertu de l'alinéa 1)a), dans un délai fixé par le contrôleur.

3) Les indications relatives à toute renonciation ou limitation sont inscrites au registre.

Procédures pour contrefaçon*Action en contrefaçon*

18. — 1) Lorsqu'une marque enregistrée est contrefaite, l'action en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque.

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

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

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

a) fasse effacer, supprimer ou oblitérer le signe constitutif du délit sur tout produit, matériel ou article de contrefaçon qu'elle a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, ou

b) s'il n'est pas raisonnablement possible dans la pratique de faire effacer, supprimer ou oblitérer le signe constitutif de contrefaçon, veille à faire détruire les produits, le matériel ou les articles de contrefaçon en question.

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

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

20. — 1) Le propriétaire d'une marque enregistrée peut demander au tribunal d'ordonner que tout produit, matériel ou article de contrefaçon qu'une personne a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance dans le cadre d'une activité commerciale ou aux fins d'autres opérations (telles qu'offre ou exposition à la vente ou à la location) lui soit remis ou soit remis à toute autre personne désignée par le tribunal.

2) Une requête à cet effet ne peut pas être présentée une fois expiré le délai prévu à l'article 22; en outre, aucune ordonnance ne peut être prononcée si le tribunal ne rend pas aussi une ordonnance en vertu de l'article 23 ou s'il n'estime pas qu'il existe des motifs justifiant une telle ordonnance.

3) Toute personne à laquelle des produits, du matériel ou des articles de contrefaçon sont remis en application d'une ordonnance rendue en vertu du présent article doit, pour le cas où il n'a pas été rendu d'ordonnance en vertu de l'article 23, les conserver jusqu'à ce qu'une ordonnance soit rendue ou qu'il soit décidé de ne pas rendre d'ordonnance en vertu dudit article.

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

*Sens des termes "produits, matériel
ou articles de contrefaçon"*

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

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

a) si l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement constituait une atteinte à la marque enregistrée, ou

b) si les produits ont été ou sont proposés à l’importation en Irlande et si l’apposition du signe en Irlande sur ces produits ou leur conditionnement constituerait une atteinte à la marque enregistrée, ou

c) si le signe a été utilisé autrement pour des produits d’une manière qui constitue une atteinte à la marque enregistrée.

3) Aucune disposition de l’alinéa 2.b) ne doit être interprétée comme s’appliquant à des produits qui peuvent être importés légalement en Irlande en vertu d’un droit institué dans le cadre des traités régissant l’Union européenne ou d’un droit issu de ces traités.

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

a) s’il est utilisé aux fins de l’étiquetage ou du conditionnement de produits, comme papier d’affaires, ou à des fins de publicité pour des produits ou des services, de telle manière qu’il constitue une atteinte à la marque enregistrée, ou

b) s’il est destiné à être ainsi utilisé et si une telle utilisation constitue une atteinte à la marque enregistrée.

5) On entend par “articles de contrefaçon”, par rapport à une marque enregistrée, les articles

a) qui sont spécialement conçus ou adaptés pour faire des copies d’un signe identique ou similaire à ladite marque, et

b) qui sont en la possession, sous la garde ou sous la surveillance d’une personne sachant ou ayant des raisons de penser qu’ils ont été ou qu’ils doivent être utilisés en vue d’obtenir des produits ou du matériel de contrefaçon.

Remise de produits, etc., de contrefaçon : forclusion

22. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, une requête en vue de la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article 20 ne peut pas être présentée une fois expiré un délai de six ans à compter

a) dans le cas de produits de contrefaçon, de la date à laquelle la marque a été apposée sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) dans le cas de matériel de contrefaçon, de la date à laquelle la marque a été apposée sur le matériel; ou

- c) dans le cas d'articles de contrefaçon, de la date à laquelle ils ont été réalisés.
- 2) Si, pendant la totalité ou une partie du délai mentionné à l'alinéa 1), le propriétaire de la marque enregistrée
- a) est frappé d'incapacité, ou
 - b) est victime d'agissements frauduleux ou de dissimulations qui s'opposent à ce qu'il puisse avoir connaissance des faits l'autorisant à demander la délivrance d'une ordonnance,
- la requête peut être présentée à tout moment avant l'expiration du délai de six ans calculé à compter de la date à laquelle l'incapacité a pris fin ou, selon le cas, à compter de la date à laquelle il était à même de découvrir les faits en prenant toutes mesures utiles.
- 3) Aux fins de l'alinéa 2), une personne est réputée être frappée d'incapacité lorsqu'elle satisfait aux conditions de la loi de 1957 sur les limitations [*Statute of Limitations, 1957*].

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

- 23.** — 1) Lorsque des produits, du matériel ou des articles de contrefaçon ont été remis en application d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 20, le tribunal peut être saisi d'une requête l'invitant
- a) à rendre une ordonnance tendant à ce qu'ils soient détruits ou confisqués au profit de la personne que le tribunal estime appropriée, ou
 - b) à décider de ne pas rendre d'ordonnance de cette nature.
- 2) Pour déterminer la nature de l'ordonnance à rendre (le cas échéant), le tribunal examine si d'autres réparations pouvant être obtenues à la suite d'une action en contrefaçon de la marque enregistrée seraient de nature à indemniser le propriétaire et tout titulaire d'une licence et à protéger leurs intérêts.
- 3) Le règlement du tribunal peut comporter des dispositions relatives à la signification d'avis aux personnes ayant des droits sur les produits, le matériel ou les articles, et chacune de ces personnes est habilitée
- a) à intervenir dans la procédure de délivrance d'une ordonnance en vertu du présent article, qu'un avis lui ait ou non été signifié, et
 - b) à former un recours contre toute ordonnance rendue, qu'elle soit ou non intervenue dans la procédure;

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

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

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

6) Dans le présent article, la mention d'une personne ayant des droits sur des produits, du matériel ou des articles doit être interprétée comme visant toute personne en faveur de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu de l'article 27 de la loi de 1963 sur le droit d'auteur [*Copyright Act, 1963*].

*Réparation en cas de menaces non fondées de procédure
pour contrefaçon*

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

- a) l'apposition de la marque sur les produits,
- b) l'importation de produits sur lesquels la marque a été apposée, ou
- c) la prestation de services sous la marque en question,

toute personne lésée peut engager une procédure judiciaire pour obtenir réparation en vertu du présent article.

2) La réparation qui peut être demandée conformément à l'alinéa 1) consiste en

- a) une déclaration selon laquelle les menaces sont injustifiées, ou
- b) une ordonnance interdisant la poursuite des menaces, ou
- c) des dommages-intérêts pour toute perte subie par le demandeur en raison des menaces.

3) Le demandeur a droit à toute réparation mentionnée à l'alinéa 2) sauf si le défendeur démontre que les actes qui font l'objet de la menace de procédure constituent ou constitueraient, s'ils étaient accomplis, une contrefaçon de la marque enregistrée.

4) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 3), le demandeur a droit à une réparation mentionnée à l'alinéa 2) s'il démontre que l'enregistrement de la marque n'est pas valable ou est susceptible d'être annulé sur un point déterminant.

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

*Produits, matériel ou articles de contrefaçon :
pouvoirs de saisie et de perquisition*

25. — 1) Lorsque le tribunal d'arrondissement est convaincu, preuve à l'appui, qu'il est raisonnablement fondé à croire que des produits, du matériel ou des articles de contrefaçon se trouvent en la possession, sous la garde ou sous la surveillance d'une personne dans le cadre d'une activité commerciale ou aux fins d'autres opérations (telles qu'offre ou exposition à la vente ou à la location), il peut, par voie d'ordonnance, autoriser un membre de la Garda Síochána à saisir les produits, le matériel ou les articles sans mandat et à les apporter devant le tribunal.

2) Lorsqu'un juge du tribunal d'arrondissement est convaincu, à partir d'indications fournies sous serment, qu'il est raisonnablement fondé à penser que des produits, du matériel ou des articles de contrefaçon se trouvant dans un endroit quelconque aux fins d'une activité commerciale, ou de la réalisation d'une quelconque opération, il peut délivrer un mandat de perquisition autorisant un membre désigné de la Garda Síochána, dont le grade n'est pas inférieur à celui d'inspecteur, accompagné éventuellement d'autres membres de la Garda Síochána, à pénétrer dans les locaux, si besoin est par la force, à saisir les produits, le matériel ou les articles en question et à les rapporter devant le tribunal.

3) Une fois que la preuve a été établie devant le tribunal d'arrondissement que les produits, le matériel ou les articles apportés devant le tribunal en vertu de l'alinéa 1) ou 2) sont des produits, du matériel ou des articles de contrefaçon, le tribunal peut

- a) ordonner qu'ils soient remis au propriétaire de la marque enregistrée intéressé;
- b) ordonner qu'ils soient détruits ou confisqués au profit de la personne qu'il estime appropriée; ou
- c) ordonner à leur égard toute autre mesure qu'il estime appropriée.

4) Les pouvoirs reconnus au tribunal d'arrondissement en vertu du présent article sont exercés par le juge du tribunal d'arrondissement pour l'arrondissement dans lequel se trouvent les produits, le matériel ou les articles ou, selon le cas, dans lequel sont situés les locaux visés.

La marque enregistrée comme objet de propriété

Nature de la marque enregistrée

26. Une marque enregistrée est un bien mobilier.

Marques en copropriété

27. — 1) Lorsque les relations existant entre au moins deux personnes ayant un intérêt dans une marque 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 l'autre personne ou de ces autres personnes, ou

b) en ce qui concerne un article au sujet duquel il existe un lien, dans la pratique du commerce, entre ledit article et ces deux personnes ou toutes ces personnes,

lesdites personnes peuvent être enregistrées comme copropriétaires de la marque.

2) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1), rien dans la présente loi n'autorise l'enregistrement comme copropriétaires d'une marque d'au moins deux personnes qui utilisent une marque de façon indépendante ou qui projettent de l'utiliser ainsi.

3) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4), lorsque, conformément à l'alinéa 1), au moins deux personnes sont enregistrées comme copropriétaires d'une marque, la présente loi produit ses effets, en ce qui concerne tous droits d'usage de cette marque conférés auxdites personnes, comme si ces droits étaient conférés à une seule personne.

4) Les droits de l'une quelconque des personnes enregistrées comme copropriétaires d'une marque (dénommées dans le présent alinéa "copropriétaires") sont considérés comme violés par l'un ou l'autre des copropriétaires qui utilise la marque en association matérielle ou autre avec les produits ou les services

a) pour lesquels cette marque est ainsi enregistrée; mais

b) pour lesquels il n'existe et il n'a existé aucun lien, dans la pratique du commerce, avec les deux copropriétaires ou l'ensemble des copropriétaires.

Cession, etc., d'une marque enregistrée

28. — 1) Une marque enregistrée est transmissible par cession, par disposition testamentaire ou par l'effet de la loi comme tout autre bien mobilier. Elle est transmissible en relation avec le fonds de commerce d'une entreprise ou indépendamment de celui-ci.

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

a) à quelques-uns mais pas à la totalité des produits ou des services pour laquelle la marque est enregistrée; ou

b) en relation avec l'usage de la marque d'une façon particulière ou dans un lieu déterminé.

3) La cession d'une marque enregistrée ou un consentement dévolutif relatif à une marque enregistrée n'a d'effet que s'ils sont constatés par écrit dans un acte signé par le cédant ou en son nom ou, selon le cas, par un exécuteur testamentaire. Lorsque le cédant ou l'exécuteur testamentaire est une personne morale, il peut satisfaire à cette prescription en apposant son sceau.

4) Les alinéas 1) à 3) s'appliquent en cas de cession par voie de nantissement comme à toute autre cession.

5) Une marque enregistrée peut faire l'objet d'une mise en gage de la même façon que tout autre bien mobilier.

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

Enregistrement de transactions relatives à une marque enregistrée

29. — 1) Sur requête présentée au contrôleur, de la manière prescrite, par

a) une personne qui prétend avoir un droit sur une marque enregistrée ou au titre d'une telle marque en vertu d'une transaction susceptible d'enregistrement, ou

b) toute autre personne qui s'affirme affectée par une telle transaction,

les indications relatives à la transaction sont inscrites au registre de la manière prescrite.

2) Aux fins de la présente loi, les transactions ci-après sont susceptibles d'enregistrement :

a) la cession d'une marque enregistrée ou d'un droit sur celle-ci;

b) la concession ou la cession d'une licence pour une marque enregistrée;

c) la constitution d'une sûreté (fixe ou variable) sur une marque enregistrée ou tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci;

d) l'octroi par des exécuteurs testamentaires d'un consentement dévolutif en relation avec une marque enregistrée ou tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci;

e) une ordonnance d'un tribunal ou de toute autre autorité compétente transférant une marque enregistrée ou tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci.

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

a) la transaction est sans effet à l'égard d'une personne qui acquiert un droit antagonique sur la marque enregistrée ou en vertu de celle-ci sans le savoir; et

b) une personne qui se prétend être titulaire d'une licence en vertu de la transaction ne bénéficie pas de la protection prévue à l'article 34 ou 35.

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

a) qu'une requête en enregistrement des indications prescrites relatives à la transaction ne soit présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la transaction, ou

b) que le tribunal ne soit convaincu qu'il n'était pas possible dans la pratique de présenter une telle requête avant l'expiration de ce délai et qu'une requête ait été présentée dès que possible par la suite,

cette personne n'a pas droit à des dommages-intérêts ou à une reddition de comptes pour une contrefaçon de la marque enregistrée intervenant après la date de la transaction et avant la demande d'enregistrement des indications prescrites.

5) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions relatives à la modification ou à la suppression du registre d'indications portant sur des transactions susceptibles d'enregistrement inscrites au registre en vertu du présent article.

Fidécimmis [trusts] et droits découlant de l'equity [equities]

30. — 1) Aucune notification de fidécimmis (qu'ils soient explicites ou implicites ou qu'ils découlent de l'interprétation) n'est inscrite au registre et aucune notification de ce genre n'a d'effet pour le contrôleur.

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

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

31. — 1) Les dispositions des articles 26 à 30 sont applicables, sous réserve des modifications nécessaires, en ce qui concerne une demande d'enregistrement de marque comme en ce qui concerne une marque enregistrée.

2) À l'article 29, s'agissant de son application à une transaction relative à une demande d'enregistrement de marque, les références à l'inscription des indications au registre et à la présentation d'une requête en enregistrement des indications doivent être interprétées comme des références à la communication de ces indications au contrôleur.

3) La procédure postérieure à la communication des indications visée à l'alinéa 2) est prescrite par le règlement d'application.

Licences

Concession d'une licence de marque enregistrée

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

2) Une licence limitée peut, en particulier, porter

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

b) sur l'usage de la marque d'une manière particulière ou dans un lieu déterminé.

3) Une licence ne produit pas d'effet si elle n'est pas constatée par écrit dans un acte signé par le donneur de licence ou en son nom; lorsque le donneur de licence est une personne morale, il peut satisfaire à cette prescription en apposant son sceau.

4) Sauf disposition contraire du contrat de licence, la licence a force obligatoire à l'égard d'un ayant cause pour le droit du donneur de licence; dans la présente loi, l'expression "accomplissement d'un acte avec ou sans l'autorisation du propriétaire d'une marque enregistrée" doit être interprétée de manière correspondante.

5) Lorsque le contrat de licence le prévoit, une licence secondaire peut être concédée par le preneur de la licence; dans la présente loi, les termes "licence" et "preneur de licence" s'entendent aussi comme désignant une licence secondaire ou le titulaire d'une licence secondaire.

Licences exclusives

33. — 1) Dans la présente loi, l'expression "licence exclusive" s'entend d'une licence (générale ou limitée) autorisant son titulaire, à l'exclusion de toute autre personne, y compris le donneur de la licence, à utiliser une marque enregistrée de la manière autorisée aux termes du contrat de licence; les expressions "preneur de la licence exclusive" et "preneur d'une licence exclusive" doivent être interprétées de manière correspondante.

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

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

34. — 1) Le présent article déploie ses effets en ce qui concerne les droits du preneur de licence en cas de contrefaçon d'une marque enregistrée, sauf lorsque, ou dans la mesure où, en vertu de l'article 35.2), le preneur de licence a le droit d'engager une procédure en son nom.

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

3) Si le propriétaire

a) refuse d'engager une procédure alors qu'il lui a été demandé de le faire conformément à l'alinéa 2), ou

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

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

4) Lorsqu'une procédure est engagée pour contrefaçon par le preneur de licence en vertu du présent article, ledit preneur n'est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l'action à moins que le propriétaire ne soit appelé en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur; les dispositions du présent alinéa ne s'opposent pas à l'octroi de réparations provisoires à la seule demande du preneur de licence.

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

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

7) Les dispositions du présent article s'appliquent à l'égard du preneur d'une licence exclusive si, ou dans la mesure où celui-ci jouit, en vertu de l'article 35.1), des droits et des moyens de recours d'un cessionnaire comme s'il était propriétaire de la marque enregistrée.

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

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

2) Lorsque, ou dans la mesure où, il existe une disposition telle que celle visée à l'alinéa 1), le preneur de licence est recevable, sous réserve des dispositions du contrat de licence et des dispositions ci-après du présent article, à engager une procédure pour contrefaçon, contre toute personne autre que le propriétaire, en son nom.

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

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

Exercice de droits concurrents

36. — 1) Lorsqu'une procédure pour contrefaçon d'une marque enregistrée engagée par le propriétaire ou le preneur d'une licence exclusive a trait (en tout ou en partie) à une contrefaçon à l'égard de laquelle ils ont concurremment le droit d'exercer une action en

justice, le propriétaire ou, selon le cas, le preneur de la licence exclusive n'est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l'action à moins que l'autre partie ne soit appelée en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur; toutefois, le présent alinéa ne s'oppose pas à l'octroi de réparations provisoires à la seule demande d'un propriétaire ou du preneur d'une licence exclusive.

2) Une personne qui est appelée en cause en tant que défendeur conformément à l'alinéa 1) n'est pas tenue de payer de frais et dépens afférents à l'action à moins qu'elle ne prenne part à la procédure.

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

a) le tribunal fixe les dommages-intérêts compte tenu

i) des conditions de la licence, et

ii) de toute réparation pécuniaire déjà accordée ou pouvant être demandée par l'un ou l'autre des intéressés en ce qui concerne la contrefaçon;

b) aucune reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices n'est ordonnée en faveur de l'un des intéressés si des dommages-intérêts ont été attribués, ou la restitution des bénéfices ordonnée, en faveur de l'autre pour ce qui concerne la contrefaçon; et

c) si une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices est ordonnée le tribunal procède à la répartition des bénéfices entre les intéressés de la façon qu'il juge équitable, sous réserve de tout accord conclu entre eux.

4) Les dispositions de l'alinéa 3) sont applicables indépendamment du fait que le propriétaire et le preneur de la licence exclusive sont ou non l'un et l'autre partie à l'action; s'ils ne sont pas tous deux parties à l'action le tribunal peut donner les instructions qu'il estime appropriées quant à la mesure dans laquelle la partie à la procédure doit garder le montant de toute réparation pécuniaire au nom de l'autre.

5) Le propriétaire d'une marque enregistrée avise tout preneur d'une licence exclusive ayant concurremment le droit d'engager une action avant de demander la délivrance d'une ordonnance en vertu de l'article 20 et le tribunal peut rendre, à la demande du preneur de la licence, et en vertu dudit article, l'ordonnance qui lui paraît appropriée compte tenu des termes du contrat de licence.

6) Les dispositions du présent article déploient leurs effets sauf convention contraire entre le preneur de la licence exclusive et le propriétaire.



Demande d'enregistrement d'une marque

Demande d'enregistrement

37. — 1) La demande d'enregistrement d'une marque est déposée auprès du contrôleur de la manière prescrite et avec les informations requises.

2) La demande doit indiquer que la marque est utilisée, par le déposant ou avec son autorisation, pour les produits ou services mentionnés dans la demande, ou que le déposant est sincère dans son intention de l'utiliser ainsi.

3) La demande donne lieu au paiement de la ou des taxes appropriées.

Date de dépôt

38. — 1) La date de dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque est la date à laquelle les documents prescrits sont remis au contrôleur par le déposant; si ces documents sont remis des jours différents, la date de dépôt correspond au dernier de ces jours.

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

Classement des produits et des services

39. — 1) Les produits et les services sont classés aux fins de l'enregistrement des marques selon la classification prescrite; chaque marque est enregistrée pour des produits ou services précis ou des classes de produits ou de services.

2) Toute question relative à la classe dont relèvent les produits ou les services est tranchée par le contrôleur, dont la décision est sans appel.

Priorité

Revendication de la priorité d'une demande conventionnelle

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

2) Si la demande d'enregistrement faite en vertu de la présente loi est déposée dans le délai mentionné à l'alinéa 1),

a) la date à prendre en considération en vue de déterminer l'antériorité des droits est la date de dépôt de la première demande conventionnelle, et

b) l'usage de la marque en Irlande pendant la période comprise entre cette date et la date de la demande déposée en vertu de la présente loi n'a pas d'incidence sur la question de savoir si la marque est susceptible d'enregistrement.

3) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt qui, dans un pays conventionnel, a la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de ce pays ou d'un accord international; à cette fin, on entend par "dépôt national régulier" un dépôt qui permet d'établir la date à laquelle la demande a été déposée dans ledit pays, quelle que soit l'issue de la demande.

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

a) la demande antérieure ait été retirée, abandonnée ou rejetée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits; et

b) elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité.

Dans ce cas, la demande antérieure ne peut plus servir par la suite de base pour la revendication du droit de priorité.

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

6) Un droit de priorité né d'une demande conventionnelle peut être cédé ou transmis d'une autre façon avec la demande ou indépendamment; la mention à l'alinéa 1) de l'ayant cause du déposant doit être interprétée de manière correspondante.

*Revendication de priorité sur la base d'une autre demande
appropriée déposée hors d'Irlande*

41. — 1) Le présent article s'applique à tout pays ou territoire avec lequel l'Irlande a conclu un traité, une convention, un arrangement ou un engagement prévoyant d'assurer la protection des marques selon le principe de la réciprocité.

2) Le gouvernement peut, par décret, prévoir que soit conféré à une personne qui a régulièrement déposé une demande de protection de marque dans un pays ou territoire auquel le présent article s'applique un droit de priorité, aux fins de l'enregistrement de la même marque en vertu de la présente loi pour tout ou partie des mêmes produits ou services, pendant un délai déterminé à compter de la date de dépôt de ladite demande.

3) Pour les pays ou territoires auxquels le présent article s'applique, un décret promulgué en vertu du présent article peut contenir des dispositions correspondant à celles de l'article 40 en ce qui concerne les pays conventionnels ou toutes autres dispositions qui apparaissent appropriées au gouvernement.

Procédure d'enregistrement

Examen de la demande

42. — 1) Le contrôleur examine si une demande d'enregistrement de marque remplit les conditions énoncées dans la présente loi (y compris toute condition prescrite par voie réglementaire); dans le présent article, ces conditions sont appelées "conditions d'enregistrement".

2) S'il apparaît au contrôleur que les conditions d'enregistrement ne sont pas remplies, il avise le déposant et l'invite, dans le délai qu'il fixe, à présenter des observations ou à modifier la demande.

3) Si le déposant ne parvient pas à convaincre le contrôleur que les conditions d'enregistrement sont remplies, ou ne modifie pas la demande de façon à les remplir, ou encore ne répond pas à l'invitation avant la fin du délai fixé, le contrôleur rejette la demande.

4) S'il apparaît au contrôleur que les conditions d'enregistrement sont remplies, il accepte la demande.

Publication, procédure d'opposition et observations

43. — 1) Lorsqu'une demande d'enregistrement a été acceptée, le contrôleur fait publier la demande dans le journal.

2) Toute personne peut, dans le délai fixé à compter de la date de la publication de la demande dans le journal, former une opposition à l'enregistrement auprès du contrôleur; l'opposition est formée par écrit de la manière prescrite et doit être motivée.

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

4) Nul ne devient partie à une procédure engagée au sujet de la demande du seul fait qu'il présente des observations conformément à l'alinéa 3).

Retrait, limitation ou modification d'une demande

44. — 1) Le déposant peut, à tout moment, annoncer par écrit qu'il retire sa demande ou limite la liste des produits ou services couverts par la demande; si la demande a été publiée dans le journal, le retrait ou la limitation sont également publiés dans le journal.

2) Tout retrait visé à l'alinéa 1) est irrévocable après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'annonce du retrait.

3) En ce qui concerne les cas qui ne sont pas visés par l'alinéa 1), une demande ne peut être modifiée, à la demande du déposant, que si les modifications n'affectent pas

substantiellement l'identité de la marque ou n'étendent pas la liste des produits ou des services couverts par la demande; une modification peut en particulier être apportée (compte tenu de la réserve susvisée) en vue de rectifier

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

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

Enregistrement

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

- a) qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 43.2), ou
- b) que toutes les procédures d'opposition ont été retirées ou ont été tranchées en faveur du déposant,

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

2) Une marque n'est pas enregistrée si la taxe d'enregistrement prescrite n'a pas été payée dans le délai imparti; faute du paiement de la taxe dans ce délai, la demande est réputée retirée.

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

4) Lorsque la marque est enregistrée, le contrôleur publie l'enregistrement dans le journal et délivre au déposant un certificat d'enregistrement.

5) La procédure d'enregistrement est réputée être terminée à la date de la publication effectuée en vertu de l'alinéa 4); cette date est inscrite au registre.

Enregistrement : dispositions supplémentaires

46. — 1) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions relatives à

- a) la division d'une demande d'enregistrement de marque en plusieurs demandes, chacune d'entre elles portant la même date de dépôt que la demande initiale;
- b) la fusion de demandes ou d'enregistrements distincts;
- c) l'enregistrement d'une série de marques sous la forme d'un seul enregistrement.

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

Durée, renouvellement et modification de la marque enregistrée

Durée de l’enregistrement

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

2) L’enregistrement peut être renouvelé conformément à l’article 48 pour des périodes supplémentaires de 10 ans.

Renouvellement de l’enregistrement

48. — 1) Sous réserve du paiement de la taxe de renouvellement prescrite, l’enregistrement d’une marque peut être renouvelé sur demande du propriétaire.

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

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), une demande de renouvellement doit être présentée avant l’expiration de l’enregistrement et la date de renouvellement prescrite doit aussi être acquittée avant cette échéance.

4) Si les conditions énumérées à l’alinéa 3) ne sont pas remplies, une demande de renouvellement peut être présentée et la taxe acquittée dans le délai supplémentaire (d’au moins six mois) qui peut être prescrit, auquel cas la taxe de renouvellement supplémentaire prescrite doit aussi être payée au cours dudit délai.

5) Le renouvellement prend effet à compter de l’expiration de l’enregistrement antérieur.

6) Si l’enregistrement n’est pas renouvelé conformément aux dispositions précédentes, le contrôleur radie la marque du registre; mais peuvent être édictées des règles contenant des dispositions prévoyant la restauration de l’enregistrement d’une marque qui a été radiée du registre, sous réserve que les conditions prescrites (le cas échéant) soient remplies.

7) Le renouvellement, la radiation ou la restauration de l’enregistrement d’une marque sont publiés dans le journal.

Modification d’une marque enregistrée

49. — 1) Le propriétaire d’une marque enregistrée peut demander au contrôleur, de la manière prescrite, l’autorisation d’apporter à la marque une adjonction ou une modification

qui n'affecte pas substantiellement l'identité de celle-ci; le contrôleur peut refuser cette autorisation ou l'accorder dans les conditions et sous réserve des limitations qu'il juge appropriées.

2) Dans tous les cas où il lui apparaît approprié de le faire, le contrôleur peut faire publier dans le journal une demande présentée en application de l'alinéa 1).

3) Lorsque, dans le délai prescrit à compter de la date de la publication de la demande conformément à l'alinéa 2), une personne informe le contrôleur, de la manière prescrite, de son opposition à la demande, le contrôleur statue sur la question, après avoir entendu les parties si cela est nécessaire.

4) Lorsque l'autorisation est accordée en vertu de l'alinéa 1) et que la marque en question n'a pas déjà fait l'objet d'une publication sous sa forme modifiée en application de l'alinéa 2), la marque modifiée est publiée dans le journal.

Renonciation, déchéance et nullité

Renonciation à une marque enregistrée

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

2) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions relatives à

a) la façon de procéder à une renonciation et l'effet d'une renonciation; et

b) la protection des intérêts d'autres personnes ayant un droit sur la marque enregistrée.

Déchéance des droits sur une marque enregistrée

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

a) pendant les cinq ans qui suivent la date de publication de l'enregistrement, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en Irlande de la part du propriétaire ou avec son autorisation, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et il n'existe pas de juste motif pour ce défaut d'usage;

b) l'usage de la marque a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, et il n'existe pas de juste motif pour ce défaut d'usage;

c) la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son propriétaire, la désignation usuelle, dans le commerce, d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;

d) par suite de l'usage qui en est fait par le propriétaire ou avec l'autorisation de ce dernier pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est

propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

2) Aux fins de l'alinéa 1), l'usage d'une marque comprend l'usage sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, et l'usage en Irlande comprend l'apposition de la marque sur des produits ou sur le conditionnement de produits en Irlande uniquement à des fins d'exportation.

3) Le propriétaire d'une marque enregistrée n'est pas déchu de ses droits sur ladite marque au motif mentionné à l'alinéa 1) *a)* ou *b)* si l'usage visé à cet alinéa commence ou reprend après l'expiration de la période de cinq ans et avant la présentation de la demande en déchéance; toutefois, à cette fin, le commencement ou la reprise de l'usage intervenant après l'expiration de la période de cinq ans mais dans les trois mois précédant la présentation de la demande n'est pris en considération que si des préparatifs pour le commencement ou la reprise ont débuté avant que le propriétaire ait appris que la demande pourrait être présentée.

4) Toute personne peut présenter une demande en déchéance auprès du contrôleur ou du tribunal, étant entendu que

a) si une procédure relative à la marque en question est en cours devant le tribunal, la demande doit être présentée à ce dernier; et

b) si, dans un quelconque autre cas, la demande est présentée auprès du contrôleur, celui-ci peut, quelle que soit l'étape de la procédure, saisir le tribunal de la demande.

5) S'il existe des motifs de déchéance que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire n'est déchu de ses droits que pour les produits ou les services en question.

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

a) la date de la demande en déchéance; ou

b) si le contrôleur ou le tribunal est convaincu que les motifs de déchéance existaient à une date antérieure, à compter de cette date.

7) La déchéance des droits sur une marque est inscrite au registre; le contrôleur publie la déchéance des droits sur la marque dans le journal.

Causes de nullité de l'enregistrement

52. — 1) L'enregistrement d'une marque peut être déclaré nul au motif que la marque a été enregistrée en violation de l'article 8 ou de l'une quelconque des dispositions visées dans ledit article; mais lorsque la marque a été enregistrée en violation de l'alinéa 1) *b)*, *c)* ou *d)* dudit article, elle n'est pas déclarée nulle si, par suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis,

après son enregistrement, un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

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

a) qu'il existe une marque antérieure en ce qui concerne laquelle les conditions énoncées aux alinéas 1) à 3) de l'article 10 sont remplies, ou

b) qu'il existe un droit antérieur en ce qui concerne lequel la condition énoncée à l'alinéa 4)a) ou b) est remplie,

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

3) Toute personne peut présenter une demande de déclaration de nullité, auprès du contrôleur ou du tribunal, étant entendu que

a) si une procédure relative à la marque en question est en cours devant le tribunal, la demande doit être présentée à ce dernier; et

b) si, dans un quelconque autre cas, la demande est présentée au contrôleur, celui-ci peut, quelle que soit l'étape de la procédure saisir le tribunal de la demande.

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

5) Lorsque les causes de nullité n'existent que pour certains produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services en question.

6) Quelle que soit la mesure dans laquelle l'enregistrement d'une marque est déclaré nul, l'enregistrement est réputé n'avoir jamais été fait dans la mesure correspondante, étant entendu que cela n'a aucune incidence sur les transactions passées et terminées.

Effet d'une tolérance

53. — 1) Lorsque le propriétaire d'une marque antérieure ou le titulaire d'un autre droit antérieur a toléré, pendant cinq années consécutives, l'usage d'une marque enregistrée en Irlande, en ayant connaissance de cet usage, il ne peut plus, sur la base de cette marque antérieure ou de ce droit antérieur,

a) demander que l'enregistrement de la marque postérieure soit déclaré nul ni

b) s'opposer à l'usage de la marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle a été utilisée,

à moins que la demande d'enregistrement de la marque postérieure n'ait été déposée de mauvaise foi.

2) Lorsque l'alinéa 1) est applicable, le propriétaire de la marque postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage de la marque antérieure ou, selon le cas, à l'exploitation du droit

antérieur, même si la marque antérieure ou le droit antérieur ne peuvent plus être invoqués contre la marque postérieure du propriétaire.

Marques collectives

Marques collectives

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

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

Marques de certification

Marques de certification

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

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

PARTIE III MARQUES COMMUNAUTAIRES ET QUESTIONS INTERNATIONALES

Marques communautaires

Sens des expressions "marque communautaire" et "règlement sur la marque communautaire"

56. Dans la présente loi,

a) l'expression "marque communautaire" a le sens qui lui est donné à l'article 1.1) du règlement sur la marque communautaire; et

b) on entend par "règlement sur la marque communautaire" le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

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

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

2) Il peut en particulier édicter des dispositions relatives

a) au dépôt de demandes d’enregistrement de marques communautaires par l’intermédiaire de l’Office des brevets;

b) aux procédures servant à déterminer *a posteriori* la nullité de l’enregistrement d’une marque sur la base de laquelle l’ancienneté d’une marque communautaire est revendiquée ou à déterminer *a posteriori* si la marque enregistrée en question est susceptible d’être frappée de déchéance;

c) à la transformation d’une marque communautaire ou d’une demande d’enregistrement de marque communautaire en une demande d’enregistrement selon la présente loi; et

d) à la désignation des tribunaux irlandais ayant compétence pour les procédures découlant du règlement sur la marque communautaire.

3) Sans préjudice du caractère général de l’alinéa 1), peuvent être édictées par voie réglementaire, en vertu du présent article, des dispositions contenant, en ce qui concerne la liste des mandataires agréés tenue conformément à l’article 89 du règlement sur la marque communautaire et les personnes figurant sur cette liste, des prescriptions correspondant à celles édictées ou susceptibles d’être édictées selon les articles 84 à 90 en ce qui concerne le registre des agents de marques et des agents de marques agréés.

4) Les dispositions de l’article 24 (réparation en cas de menaces non fondées de procédure pour contrefaçon) et la partie VI (délits) s’appliquent aux marques communautaires comme elles s’appliquent aux marques enregistrées.

Le Protocole de Madrid : enregistrement international

Le Protocole de Madrid

58. Dans la présente loi,

on entend par “Protocole de Madrid” le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989;

l’expression “Bureau international” a le sens indiqué à l’article 2.1) dudit protocole; et

on entend par “marque internationale” une marque qui est admise à bénéficier d’une protection en Irlande en vertu de ce protocole.

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

59. — 1) Le ministre peut, par voie réglementaire, édicter toute disposition qu'il estime appropriée pour donner effet, en Irlande, aux dispositions du Protocole de Madrid.

2) Il peut en particulier édicter des dispositions sur les points suivants :

a) le dépôt de demandes d'enregistrement international par la voie de l'Office des brevets en tant qu'office d'origine;

b) les procédures à suivre lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base en Irlande n'est pas ou n'est plus en vigueur;

c) les procédures à suivre lorsque l'Office des brevets reçoit du Bureau international une requête en extension de la protection à l'Irlande;

d) les effets d'une requête en extension de la protection à l'Irlande qui a abouti;

e) la transformation d'un enregistrement international ou d'une demande d'enregistrement international en une demande nationale d'enregistrement;

f) la communication de renseignements au Bureau international;

g) le paiement des taxes et des montants prescrits en ce qui concerne les demandes d'enregistrement international, d'extension de la protection et de renouvellement.

3) Les dispositions de l'article 24 (réparation en cas de menaces non fondées de procédure pour contrefaçon) et la partie VI (délits) s'appliquent aux marques internationales comme elles s'appliquent aux marques enregistrées.

La Convention de Paris : dispositions supplémentaires

La Convention de Paris

60. — 1) Dans la présente loi,

a) on entend par "Convention de Paris" la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 telle qu'elle a été modifiée ou complétée par tout protocole en vigueur actuellement en Irlande; et

b) on entend par "pays conventionnel" un pays autre que l'Irlande qui est partie à ladite convention.

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

*Protection des marques notoirement connues :
article 6bis*

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

a) d'un ressortissant d'un pays conventionnel, ou

b) d'une personne domiciliée ou ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un pays conventionnel,

indépendamment du fait que cette personne mène ou non des activités commerciales ou a ou non une entreprise en Irlande. La mention du propriétaire d'une telle marque doit être interprétée de façon correspondante.

2) Sous réserve des dispositions de l'article 53, le propriétaire d'une marque qui remplit les conditions pour être protégée en vertu de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue est habilité à empêcher au moyen d'une ordonnance l'usage, en Irlande, d'une marque qui est, ou dont la partie essentielle est, identique ou similaire à sa marque, pour des produits ou des services identiques ou similaires, lorsque cet usage risque de créer une confusion.

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

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

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

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

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

4) Les dispositions du présent article relatives aux drapeaux nationaux et à tous autres emblèmes d'État ainsi qu'aux signes et aux poinçons officiels sont également applicables à

tout ce qui, d'un point de vue héraldique, imite lesdits drapeaux et autres emblèmes ou lesdits signes et poinçons.

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

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

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

63. — 1) Le présent article s'applique

a) aux armoiries, aux drapeaux ou autres emblèmes, et

b) aux sigles et dénominations

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

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

a) n'est pas de nature à suggérer au public qu'il existe un lien entre l'organisation et la marque; ou

b) ne risque pas d'induire le public en erreur quant à l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation.

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

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

5) Aucune disposition du présent article n'a d'incidence sur les droits d'une personne qui a commencé à utiliser de bonne foi la marque en question avant le 9 juin 1967 (lorsque les dispositions pertinentes de la Convention de Paris sont entrées en vigueur à l'égard de l'Irlande).

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

64. — 1) Aux fins de l'article 62, les emblèmes d'État d'un pays conventionnel (autres que le drapeau national) et les signes ou poinçons officiels ne sont considérés comme protégés en vertu de la Convention de Paris que si, ou dans la mesure où,

a) le pays en question a notifié à l'Irlande conformément à l'article 6ter.3) de la convention son désir de protéger l'emblème, le signe ou le poinçon correspondant;

b) la notification demeure en vigueur; et

c) l'Irlande n'a fait aucune objection à cet égard sur la base de l'article 6ter.4) ou toute objection de ce genre a été retirée.

2) Aux fins de l'article 63, les emblèmes, sigles et dénominations d'une organisation internationale ne sont considérés comme protégés en vertu de la Convention de Paris que si, ou dans la mesure où,

a) l'organisation en question a notifié à l'Irlande conformément à l'article 6ter.3) de la convention son désir de protéger l'emblème, le sigle ou la dénomination correspondant;

b) la notification demeure en vigueur; et

c) l'Irlande n'a fait aucune objection à cet égard sur la base de l'article 6ter.4) ou toute objection de ce genre a été retirée.

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

4) Le contrôleur tient et met à la disposition du public pour consultation, gratuitement et à toutes heures raisonnables, une liste

a) des emblèmes d'État et des signes ou poinçons officiels, et

b) des emblèmes, des sigles et dénominations d'organisations internationales

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

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

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

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

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

a) demander une déclaration en nullité de l'enregistrement; ou

b) demander la rectification du registre de façon que son nom soit inscrit en tant que propriétaire de la marque enregistrée.

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

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

6) Une demande faite en vertu de l'alinéa 3)*a)* ou *b)* doit être présentée dans les trois ans qui suivent le moment à partir duquel le propriétaire a eu connaissance de l'enregistrement, et aucune ordonnance n'est délivrée en vertu de l'alinéa 4) pour un usage qui a été toléré par le propriétaire pendant une période ininterrompue d'au moins trois ans.

PARTIE IV DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Le registre

Le registre

66. — 1) Le contrôleur tient un registre des marques; toute référence dans la présente loi à un enregistrement (en particulier, dans l'expression "marque enregistrée") renvoie, sauf interprétation contraire découlant du contexte, à une inscription audit registre.

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

a) les marques enregistrées;

b) les indications relatives à des transactions susceptibles d'être enregistrées qui ont une incidence sur une marque enregistrée; et

c) tous autres éléments qui peuvent être prescrits.

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

a) l'inspection publique du registre; et

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

Rectification ou correction du registre

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

2) Une demande de rectification peut être présentée soit auprès du contrôleur, soit auprès du tribunal; toutefois

a) si une procédure relative à la marque en question est en cours devant le tribunal, la demande doit être présentée à ce dernier; et

b) si, dans un quelconque autre cas, la demande est présentée auprès du contrôleur, celui-ci peut, quelle que soit l'étape de la procédure, saisir le tribunal de la demande.

3) À moins que le contrôleur ou le tribunal n'en décide autrement, toute rectification du registre a pour effet que l'erreur ou l'omission en question est réputée n'avoir jamais été commise.

4) Le contrôleur peut (de sa propre initiative) rectifier toute erreur faite par lui lors de l'inscription d'une indication au registre, mais, avant de le faire, il doit en aviser toute personne qui, selon lui, est intéressée.

5) Le contrôleur peut, sur requête présentée de la manière prescrite par le propriétaire d'une marque enregistrée,

a) inscrire toute modification relative au nom ou à l'adresse du propriétaire qui figurent dans le registre;

b) modifier la description des produits pour lesquels une marque est enregistrée, à la condition que cette modification n'étende en aucune façon les droits conférés par l'enregistrement existant de cette marque; ou

c) inscrire une renonciation ou un mémorandum relatif à une marque qui n'étende en aucune façon les droits conférés par l'enregistrement existant de cette marque.

6) Le contrôleur peut, à la requête du preneur d'une licence sur une marque enregistrée, à condition que cette requête soit présentée de la manière prescrite, apporter toute modification au nom ou à l'adresse de celui-ci figurant dans le registre.

7) Le contrôleur peut supprimer du registre des éléments qui lui apparaissent comme n'ayant plus d'effet.

*Adaptation des inscriptions en fonction
d'une nouvelle classification*

68. — 1) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions autorisant le contrôleur à accomplir des actes qu'il considère nécessaires en vue de mettre en œuvre toute

modification de la classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques ou tout remplacement de cette classification.

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

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

4) Les règles édictées peuvent habiliter le contrôleur

a) à exiger du propriétaire d'une marque enregistrée qu'il dépose, pendant un délai prescrit, une proposition de modification du registre; et

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

5) Toute proposition faite en vertu de l'alinéa 4)a) est publiée et peut faire l'objet d'une opposition de la manière prescrite.

Compétences et fonctions du contrôleur

Pouvoir d'exiger l'utilisation de formulaires

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

2) Les formulaires et toutes les directives du contrôleur relatives à leur utilisation sont publiées dans le journal.

Renseignements concernant les demandes et les marques enregistrées

70. — 1) Après la publication d'une demande d'enregistrement de marque, le contrôleur fournit à la personne qui les lui demande les renseignements prescrits et l'autorise à consulter les documents prescrits en relation avec la demande ou à tout autre marque enregistrée à la suite de la demande.

2) Toute requête déposée en vertu de l'alinéa 1) doit être présentée de la manière prescrite et être accompagnée du montant de la taxe appropriée (le cas échéant).

3) Avant la publication d'une demande d'enregistrement de marque, le contrôleur ne publie ni ne communique à personne les documents constitutifs de cette demande ou y relatifs, sauf

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

mais sous réserve des dispositions ci-après du présent article.

4) Lorsqu'une personne a été avisée

a) qu'une demande d'enregistrement de marque a été déposée, et

b) que le déposant engagera, si la demande est acceptée, une procédure contre elle pour des actes accomplis après la publication de la demande,

cette personne peut présenter une requête en vertu de l'alinéa 1) même si la demande n'a pas été publiée, et ledit alinéa est appliqué de la façon correspondante.

Exercice du pouvoir discrétionnaire du contrôleur

71. Lorsqu'un pouvoir discrétionnaire est conféré au contrôleur, aux termes ou en vertu de la présente loi, celui-ci n'exerce pas ce pouvoir contre un quelconque déposant ou propriétaire d'une marque ou une quelconque partie à une procédure engagée devant lui sans donner au déposant, au propriétaire ou à la partie la possibilité d'être entendu en ce qui concerne l'exercice de ce pouvoir.

Frais et cautions pour les frais

72. — 1) Le contrôleur peut, dans toute procédure se déroulant devant lui en vertu de la présente loi, ordonner le paiement à une des parties des frais (éventuels) qu'il peut juger raisonnable, en fixer les modalités de paiement et désigner les parties auxquelles ils sont imputés; les décisions de ce genre sont exécutoires, sur autorisation du tribunal, de la même manière qu'un jugement ou une ordonnance rendu par le tribunal au même effet.

2) Lorsque, en vertu de la présente loi, une partie ne résidant pas ou n'exerçant pas d'activité commerciale en Irlande ni dans tout autre pays susceptible d'être prescrit est partie à une procédure devant le contrôleur, celui-ci ou, dans le cas d'une procédure de recours, le tribunal peut exiger de la partie qu'elle fournisse une caution pour les frais de la procédure.

3) Lorsqu'une condition prévue à l'alinéa 2) n'est pas remplie, le contrôleur ou le tribunal, selon le cas, peut considérer la procédure comme étant abandonnée.

Présentation des preuves au contrôleur

73. À l'alinéa 1) de l'article 92 de la loi de 1992 sur les brevets [*Patents Act, 1992*] (qui a trait aux preuves dans les procédures engagées devant le contrôleur en vertu de la loi en question ou de tout autre texte législatif), il convient d'insérer après les mots "ou de tout autre texte législatif" "(y compris une procédure engagée selon la loi de 1996 sur les marques)".

Irresponsabilité en ce qui concerne les actes officiels

74. — 1) Le contrôleur n'est pas réputé garantir la validité de l'enregistrement d'une marque effectué en vertu de la présente loi ou d'un traité, d'une convention, d'un arrangement ou d'un engagement auquel l'Irlande est partie.

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

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

Contenu du rapport annuel du contrôleur

75. Le rapport sur l'application des dispositions de la présente loi figurant dans le rapport annuel du contrôleur, établi conformément à l'article 103 de la loi de 1992 sur les brevets, doit comporter une partie sur l'exercice des fonctions du contrôleur en ce qui concerne le Protocole de Madrid.

Procédures judiciaires et recours*L'enregistrement constitue un commencement de preuve de la validité*

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

Attestation de validité d'un enregistrement contesté

77. — 1) Si la validité de l'enregistrement d'une marque est contestée dans une procédure engagée devant le tribunal et que le tribunal conclut que la marque est valablement enregistrée, celui-ci peut délivrer une attestation dans ce sens.

2) Si le tribunal délivre une telle attestation et que dans une procédure ultérieure

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

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

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

3) L'alinéa 2) ne s'applique pas aux frais se rapportant à un recours formé à la suite d'une procédure.

*Comparution du contrôleur dans des procédures
engagées devant le tribunal*

78. — 1) Dans les procédures engagées devant le tribunal (y compris les recours) ayant trait à ou portant sur

- a) la déchéance de l'enregistrement d'une marque, ou
- b) la déclaration de nullité de l'enregistrement d'une marque, ou
- c) la rectification du registre, ou
- d) toute autre question faisant l'objet d'une demande de réparation ayant une incidence sur le registre,

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

2) À moins que le tribunal n'en décide autrement, dans toute procédure engagée devant ce dernier, le contrôleur peut, au lieu de comparaître, soumettre au tribunal une déclaration écrite et signée par lui, exposant en détail

- a) la procédure qui s'est déroulée devant lui dans l'affaire en cause;
- b) les motifs de toutes les décisions qu'il a rendues à cet égard;
- c) la pratique de l'Office des brevets dans des cas similaires; ou

d) tout autre point intéressant l'affaire en cause, dont il a connaissance en sa qualité de contrôleur et qu'il estime opportun de signaler;

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

Recours contre une décision du contrôleur

79. — 1) Sauf disposition contraire énoncée dans les règles du tribunal, une décision rendue par le contrôleur en vertu de la présente loi peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision.

2) Dans tout recours formé en vertu du présent article

a) le contrôleur a le droit de comparaître et d'être entendu et comparait s'il est invité à le faire par le tribunal; et

b) le tribunal peut exercer tout pouvoir qui aurait pu être exercé par le contrôleur dans la procédure à l'origine du recours.

3) Sur autorisation du tribunal, un recours contre une décision du tribunal peut être formé en vertu du présent article devant la Cour suprême sur un point de droit précis.

Il n'est alloué ni frais ni dépens au contrôleur

80. Dans une procédure engagée devant les tribunaux en vertu de la présente loi, il ne sera alloué au contrôleur ni frais ni dépens et le contrôleur n'aura pas non plus à en verser.

Règles et taxes

Compétence du ministre pour édicter des règles

81. — 1) Le ministre peut édicter des règles

a) aux fins de toute disposition de la présente loi autorisant que des règles soient édictées en ce qui concerne telle ou telle question, et

b) en vue de prescrire tout ce qui peut ou doit être prescrit selon les dispositions de la présente loi,

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

2) Sans préjudice des dispositions générales de l'alinéa 1), peuvent être édictées des règles contenant des dispositions

a) prescrivant la manière de déposer des demandes et d'autres documents;

b) imposant et réglementant la traduction de documents et le dépôt et l'authentification des traductions;

c) réglementant la communication de documents;

d) autorisant la rectification d'irrégularités de procédure; et

e) prescrivant des délais pour tous les actes qui doivent être accomplis en ce qui concerne les procédures visées dans la présente loi et prévoyant la prorogation de tout délai (qu'il soit ou non déjà expiré).

Taxes

82. — 1) Les taxes prescrites, quand il y a lieu, par le ministre, avec l'aval du ministre des finances, sont perçues par le contrôleur; elles sont payées au titre des demandes, de l'enregistrement et des autres questions découlant de la présente loi.

2) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions permettant le paiement d'une taxe unique en ce qui concerne plusieurs questions.

3) Toutes les taxes perçues par le contrôleur en vertu de la présente loi sont collectées et portées en compte de la manière prescrite par le ministre, en accord avec le ministre des finances.

4) La loi de 1879 sur les taxes des services publics [*Public Offices Fees Act, 1879*] ne s'applique pas aux taxes dues en vertu du présent article.

PARTIE V AGENTS DE MARQUES

Un agent dûment autorisé est habilité à agir

83. — 1) Sous réserve des règles édictées en vertu de l'article 90, chaque fois qu'en vertu de la présente loi un acte quelconque doit être accompli par une personne quelconque ou à l'égard d'une personne quelconque en ce qui concerne l'enregistrement d'une marque ou toute procédure relative à une marque enregistrée, l'acte peut être accompli par un mandataire à l'égard d'un mandataire

- a) qui est autorisé par ladite personne oralement ou par écrit; et
- b) qui est un agent de marques agréé.

2) Une personne dûment autorisée par une autre personne en vertu de l'alinéa 1) à agir pour elle en tant qu'agent de marques agréé peut (sauf disposition contraire figurant dans un accord conclu entre l'agent de marques et ladite personne) cesser d'agir en tant qu'agent de marques agréé de l'autre personne après avoir informé le contrôleur et cette personne.

Registre des agents de marques

84. Le registre qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, portait le nom de registre des agents de marques conserve ce nom et continu d'être tenu par le contrôleur; dans la présente partie

- a) "registre" s'entend du registre des agents de marques;
- b) "agent de marques agréé" s'entend d'une personne dont le nom est inscrit au registre; et
- c) "enregistrement", en ce qui concerne une personne qui est ou a été un agent de marques agréé, s'entend de l'inscription du nom de cette personne au registre.

Activités exercées uniquement par des agents de marques agréés, etc.

85. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, une personne physique qui n'est pas agent de marques agréé ne peut

- a) exercer une activité (autrement que dans le cadre d'une société de personnes) sous un nom ou une autre dénomination contenant l'expression "agent de marques agréé", ou

b) dans le cadre d'une activité, se présenter d'une autre manière comme étant un agent de marques agréé ou se faire passer pour tel ou permettre qu'on la présente ou fasse passer pour tel.

2) Une société de personnes ne peut

a) exercer une activité sous un nom ou une autre dénomination contenant l'expression "agent de marques agréé", ou

b) dans le cadre d'une activité, se présenter d'une autre manière comme étant un bureau d'agents de marques agréés ou se faire passer pour tel ou permettre qu'on la présente ou fasse passer pour tel,

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

3) Une personne morale ne peut

a) exercer une activité (autrement que dans le cadre d'une société de personnes) sous un nom ou une autre dénomination contenant l'expression "agent de marques agréé", ou

b) dans le cadre d'une activité, se présenter d'une autre manière comme étant un agent de marques agréé ou se faire passer pour tel ou permettre qu'on la présente ou fasse passer pour tel,

que si tous ses administrateurs et, si la société a un directeur qui n'est pas administrateur, ce directeur sont des agents de marques agréés ou si elle remplit les conditions qui peuvent être prescrites aux fins du présent article.

4) Afin que le gouvernement, au nom de l'Irlande, puisse mettre en œuvre un accord international auquel l'Irlande est partie, le ministre peut autoriser une personne qui n'est pas un agent de marques agréé mais qui est citoyen d'un État aussi partie à l'accord en question, à la demande de cette personne, à agir au nom de tiers en ce qui concerne des marques, aux conditions que le ministre considère comme appropriées.

5) L'exécuteur testamentaire d'un agent de marques agréé décédé peut poursuivre les affaires ou les activités de l'agent décédé pendant une période n'excédant pas trois ans à compter du décès de l'agent ou durant la période supplémentaire (éventuelle) autorisée par le tribunal, si lui-même

a) est autorisé par le tribunal à gérer les affaires ou les activités; ou

b) s'il emploie une autre personne qui est autorisée à gérer les affaires ou les activités au nom de l'exécuteur testamentaire.

6) Toute personne qui viole une quelconque disposition du présent article est coupable d'un délit et est passible, sur condamnation à la suite d'une procédure simplifiée, d'une amende n'excédant pas 500 livres irlandaises dans le cas d'un premier délit et 1000 livres irlandaises en cas de récidive; nonobstant l'article 10.4) de la loi de 1851 dite *Petty Sessions*

(Ireland) Act, des poursuites portant sur un délit résultant de la violation du présent article peuvent être engagées, en tout temps, dans les 12 mois qui suivent la date du délit.

7) Aucune disposition de la présente loi n'est interprétée comme interdisant aux avoués ou aux avocats de participer, comme ils l'ont fait jusqu'ici, aux procédures engagées en vertu de la présente loi en ce qui concerne une marque ou à une procédure relative à une marque ou à l'enregistrement d'une marque.

8) Un agent de marques agréé ne se rend pas coupable d'un délit en vertu de l'article 58 de la loi de 1954 dite *Solicitors Act* (qui interdit la rédaction, contre rémunération, de certains instruments par des personnes non légalement habilitées), au motif uniquement de la rédaction par lui-même

a) d'un acte de cession de la propriété d'une demande d'enregistrement de marque ou d'une marque; ou

b) de tout document (autre qu'un acte authentique) destiné à être utilisé dans une procédure engagée en vertu de la présente loi devant le contrôleur ou le tribunal.

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

Droit d'être inscrit au registre des agents de marques

86. — 1) Toute personne qui

a) réside en Irlande ou dans tout autre pays prescrit,

b) a un établissement en Irlande,

c) possède les qualifications prescrites sur le plan des études et sur le plan professionnel, et

d) remplit les conditions prescrites,

peut être inscrite au registre, et une société de personnes peut aussi être inscrite au registre si chaque associé est inscrit conformément aux dispositions du présent article; sur requête présentée dans la forme et de la façon prescrites et contre paiement de la taxe prescrite, une personne ou une société de personnes peut aussi être inscrite au registre.

2) Les personnes et les sociétés de personnes dont le nom a été inscrit au registre en vertu de la loi de 1963 immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être inscrites au registre en tant qu'agent de marques.

Radiation du registre

87. Le contrôleur peut, à la demande de tout agent de marques agréé, radier cette personne du registre.

*Radiation du registre ou suspension de l'enregistrement
d'agent de marques*

88. — 1) Lorsque, de l'avis du contrôleur, un agent de marques agréé cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être inscrit au registre ou a eu une conduite indigne à l'égard d'une personne en sa qualité d'agent de marques agréé, le contrôleur peut décider, après avoir donné à cette personne la possibilité d'être entendue, que le nom de cette personne sera radié du registre ou que, pendant une période d'une durée déterminée, l'inscription du nom de cette personne ne produira aucun effet.

2) Après avoir pris une décision en vertu de l'alinéa 1), le contrôleur adresse sans délai par la poste à la personne visée par cette décision (ci-après dénommée la "personne fautive"), à l'adresse indiquée dans le registre, une notification écrite dans laquelle figurent le texte de la décision ainsi que la date et le motif de celle-ci.

3) La personne fautive visée par une décision rendue en vertu du présent article peut, en avisant le contrôleur de la manière prescrite, dans un délai de 21 jours à compter de la date de la décision, demander que le tribunal annule cette décision; si la personne s'adresse ainsi au tribunal, celui-ci peut, après examen de la requête,

a) annuler la décision, ou

b) déclarer que le contrôleur était fondé à rendre une décision en vertu de l'alinéa 1) à l'égard de la personne fautive, et soit (selon ce que le tribunal peut considérer comme opportun)

i) donne pour instruction au contrôleur de radier le nom de la personne fautive du registre, soit

ii) donne pour instruction que, pendant une période déterminée (commençant au terme d'un délai minimal de sept jours après la décision du tribunal), l'inscription du nom de la personne fautive au registre ne produira aucun effet.

4) Si, à un moment quelconque, le contrôleur convainc le tribunal que la personne fautive a tardé indûment à présenter sa requête conformément à l'alinéa 3), le tribunal, sauf s'il estime qu'une raison valable justifie une décision contraire, déclare que le contrôleur était fondé à rendre une décision en vertu de l'alinéa 1) à l'égard de ladite personne, et soit (selon ce que le tribunal peut considérer comme opportun)

a) donne pour instruction au contrôleur de radier le nom de cette personne du registre, soit

b) donne pour instruction que, pendant une période déterminée (commençant au terme d'un délai minimal de sept jours après la décision du tribunal), l'inscription du nom de cette personne au registre ne produira aucun effet.

5) Lorsque la personne fautive visée par une décision rendue par le contrôleur en vertu du présent article n'adresse pas au tribunal, dans un délai de 21 jours à compter de la date de la décision, une requête en annulation de cette décision, le contrôleur peut s'adresser unilatéralement au tribunal pour lui demander confirmation de la décision; si le contrôleur s'adresse ainsi au tribunal, celui-ci, après avoir examiné la requête en question, se prononce dans ce sens — sauf s'il estime qu'une raison valable justifie une décision contraire — et soit (selon ce que le tribunal peut considérer comme opportun)

a) donne pour instruction au contrôleur de radier le nom de cette personne du registre, soit

b) donne pour instruction que, pendant une période déterminée (commençant au terme d'un délai minimal de sept jours après la décision du tribunal), l'inscription du nom de cette personne au registre ne produira aucun effet.

6) La décision rendue par le tribunal à la suite d'une requête présentée en vertu de l'alinéa 3) ou 5) est définitive, mais, avec l'autorisation du tribunal ou de la Cour suprême, il peut être recouru, par le contrôleur ou la personne fautive, à la Cour suprême sur un point déterminé de droit.

*Notification d'une radiation ou d'une suspension :
réinscription ultérieure*

89. — 1) Après avoir radié le nom d'une personne du registre, le contrôleur envoie par courrier postal affranchi à la personne dont l'adresse est indiquée dans le registre une notification écrite l'informant de la radiation.

2) Lorsque, en vertu des dispositions de l'article 88, il est décidé que, pendant une période déterminée, l'inscription du nom d'une personne au registre ne produira aucun effet, le contrôleur, avant le début de cette période, envoie par courrier postal affranchi à ladite personne, dont l'adresse est indiquée dans le registre, une notification écrite l'informant de cette décision.

3) Une personne dont le nom a été radié du registre peut, en tout temps, être inscrite de nouveau au registre uniquement sur instruction du contrôleur; lorsqu'une personne est ainsi de nouveau inscrite au registre, le contrôleur peut assortir cette réinscription des conditions qu'il juge appropriées (y compris le paiement d'une taxe ne dépassant pas la taxe qui serait exigible de cette personne au titre de l'inscription pour une première inscription au registre).

4) Lorsque l'enregistrement d'une personne a cessé d'avoir effet en vertu de l'article 88 pendant une période déterminée, le contrôleur peut, s'il le juge opportun, et sur requête qui lui est présentée par la personne en question, mettre un terme à la suspension.

Règles relatives aux agents de marques

90. — 1) Le ministre peut édicter des règles relatives à la tenue du registre et peut, au moyen de ces règles, prescrire tous les éléments ou actes visés dans le présent article ou à l'article 85, et, en particulier, prescrire les qualifications exigées sur le plan des études et sur le plan professionnel et les conditions (y compris les conditions de nationalité ou de citoyenneté) à remplir pour pouvoir être inscrit au registre, ainsi que les honoraires maximaux que peut demander une personne inscrite au registre pour les services se rapportant aux marques qui peuvent être spécifiés dans lesdites règles.

2) Les règles édictées en vertu de l'alinéa 1) peuvent autoriser le contrôleur à refuser de reconnaître en tant qu'agent, pour toute activité relevant de la présente loi, une personne qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 85.

3) Les règles édictées en vertu du présent article peuvent autoriser le contrôleur à refuser de reconnaître en tant qu'agent, pour toute activité relevant de la présente loi, une société ou une firme dont un administrateur ou un directeur ou un associé (selon le cas) est une personne que le contrôleur pourrait refuser de reconnaître en tant qu'agent.

Communications ne donnant pas lieu à une obligation de divulgation

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

2) Toute communication à laquelle le présent article s'applique

a) entre une personne et son agent agréé, ou

b) en vue d'obtenir des informations qu'une personne cherche à rassembler pour donner des instructions à son agent agréé ou en vue de répondre à une demande d'informations de ce genre

est exemptée de l'obligation de divulgation dans les procédures judiciaires en Irlande de la même manière que le sont les communications entre une personne et son avoué ou, selon le cas, les communications effectuées en vue d'obtenir des informations qu'une personne cherche à rassembler pour donner des instructions à son avoué ou en vue de répondre à une demande d'informations de ce genre.

3) À l'alinéa 2), "agent agréé" s'entend

a) d'un agent de marques agréé,

b) d'une société de personnes habilitée à se présenter comme étant un bureau d'agents de marques agréés, ou

c) d'une personne morale habilitée à se présenter comme étant un agent de marques agréé.

PARTIE VI
DELITS*Apposition ou utilisation frauduleuse d'une marque
pour des produits*

92. — 1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3), commet un délit toute personne qui

a) appose une marque identique ou similaire à une marque enregistrée sur des produits ou du matériel utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d'étiquetage, de conditionnement ou de publicité des produits;

b) vend, loue, offre ou expose en vue de la vente ou de la location ou distribue

i) des produits portant une telle marque, ou

ii) du matériel portant une telle marque, utilisée ou destinée à être utilisée à des fins d'étiquetage, de conditionnement ou de publicité des produits;

c) utilise du matériel portant une telle marque dans le cadre d'activités aux fins de l'étiquetage, du conditionnement ou de la publicité des produits; ou

d) possède dans le cadre d'activités des produits ou du matériel portant une telle marque en vue d'accomplir l'un des actes énumérés aux sous-alinéas a) à c),

lorsque ladite personne n'est pas autorisée à utiliser la marque pour les produits en question ou qu'elle n'est pas autorisée par un tiers qui détient ce droit.

2) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3), commet un délit toute personne qui possède, dans le cadre d'activités, des produits ou du matériel portant une marque identique ou similaire à une marque enregistrée en vue de permettre à une autre personne d'accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa 1)a), b) ou c), ou d'aider cette personne à accomplir l'un de ces actes, en sachant ou en ayant des raisons de penser que l'autre personne n'est pas autorisée à utiliser la marque pour les produits en question ou qu'elle n'y a pas été autorisée par une personne qui détient ce droit.

3) Toute personne qui enfreint les dispositions de l'alinéa 1) ou 2) est coupable d'un délit si, et seulement si, cette personne a agi dans un but lucratif pour elle-même ou pour un tiers ou dans l'intention de causer une perte à un tiers; la personne incriminée en vertu de l'alinéa 1) peut montrer pour se défendre qu'elle avait des motifs raisonnables de penser qu'elle était autorisée à utiliser la marque pour les produits en question.

4) Toute personne qui commet un délit réprimé en vertu du présent article est passible

a) après condamnation à la suite d'une procédure en forme simplifiée, d'une peine d'emprisonnement de six mois au maximum ou d'une amende n'excédant pas 1000 livres irlandaises, ou de ces deux peines;

b) après condamnation à la suite d'une inculpation, d'un emprisonnement de cinq ans au maximum ou d'une amende n'excédant pas 100 000 livres irlandaises, ou de ces deux peines.

Falsification du registre, etc.

93. — 1) Commet un délit toute personne qui porte ou fait porter une inscription au registre alors qu'elle sait ou qu'elle a des raisons de penser que cette inscription est fausse.

2) Commet un délit une personne qui

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

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

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

3) Toute personne coupable d'un délit réprimé en vertu du présent article est passible

a) après condamnation à la suite d'une procédure en forme simplifiée, d'une peine d'emprisonnement de six mois au maximum ou d'une amende n'excédant pas 1000 livres irlandaises, ou de ces deux peines;

b) après condamnation à la suite d'une inculpation, d'une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum ou d'une amende ne dépassant pas 200 000 livres irlandaises, ou de ces deux peines.

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

94. — 1) Commet un délit une personne

a) qui donne fallacieusement à croire qu'une marque est une marque enregistrée, ou

b) qui fait une déclaration fallacieuse au sujet des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistrée,

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

2) Aux fins du présent article, l'utilisation en Irlande en relation avec une marque

a) du mot "*registered*" (enregistrée), ou

b) de tout autre mot ou symbole faisant référence (explicitement ou implicitement) à l'enregistrement

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

3) Une personne coupable d'un délit réprimé en vertu du présent article est passible, après condamnation à la suite d'une procédure en forme simplifiée, d'une amende n'excédant pas 1000 livres irlandaises et, dans le cas d'une infraction continue, d'une amende n'excédant pas 100 livres irlandaises par jour jusqu'à ce que l'infraction cesse.

Délits commis par des sociétés de personnes ou des personnes morales

95. — 1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3) relatives à la responsabilité d'un partenaire, une procédure engagée en vertu de la présente loi pour un prétendu délit commis par une société de personnes l'est contre l'ensemble de la société et non des partenaires.

2) Lorsqu'une société de personnes reconnue coupable à l'issue d'une procédure engagée conformément aux dispositions de l'alinéa 1) est condamnée à une amende, le montant de celle-ci est prélevé sur les avoirs de la société.

3) Lorsqu'une société de personnes est coupable d'un délit réprimé en vertu de la présente loi, tout associé, s'il n'est pas prouvé que celui-ci ignorait ce qui se passait ou qu'il a essayé d'empêcher que le délit soit commis, est aussi coupable du délit et, à ce titre, est susceptible de faire l'objet d'une procédure et encourt une peine.

4) Lorsqu'il est prouvé qu'un délit réprimé en vertu de la présente loi a été commis par une personne morale avec l'autorisation, la complicité ou à la suite d'une négligence d'une personne qui, au moment où le délit a été commis, occupait les fonctions de directeur, d'administrateur, de secrétaire ou des fonctions analogues au sein de la personne morale ou d'une personne prétendant agir à ce titre, cette personne (ainsi que la personne morale) est coupable d'un délit et, par conséquent, est susceptible de faire l'objet d'une procédure et encourt une peine au même titre que si elle était coupable du délit commis par la personne morale.

PARTIE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET GENERALES

Compétence des tribunaux de circonscription

96. Nonobstant les pouvoirs conférés par la présente loi au tribunal, peut être saisi d'une requête l'invitant à rendre une ordonnance en vertu de l'article 20 ou de l'article 23 le tribunal de circonscription du comté [*county*] où se trouvent les produits, le matériel ou les articles de contrefaçon, ou celui du comté où réside la personne ayant ces produits, ce matériel ou ces articles en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance.

Utilisation non autorisée des emblèmes d'État de l'Irlande

97. — 1) Personne ne peut, sans l'autorisation du ministre, utiliser, dans le cadre d'une quelconque activité, les emblèmes d'État de l'Irlande notifiés à l'article 6ter de la Convention de Paris ou des emblèmes présentant une telle ressemblance avec les emblèmes d'État qu'ils

visent à tromper le public ou à faire croire que la personne intéressée est dûment autorisée à utiliser les emblèmes d'État.

2) Toute personne violant les dispositions de l'alinéa 1) est coupable d'un délit et passible, après condamnation à la suite d'une procédure en forme simplifiée, d'une amende n'excédant pas 1000 livres irlandaises ou, dans le cas d'une infraction continue, d'une amende n'excédant pas 100 livres irlandaises par jour jusqu'à ce que l'infraction cesse.

3) Le ministre peut saisir le tribunal en vue d'obtenir une ordonnance à l'effet d'empêcher toute personne de violer les dispositions de l'alinéa 1).

4) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à un quelconque droit du propriétaire d'une marque enregistrée contenant un tel emblème d'utiliser ladite marque.

5) Dans toute procédure visant à empêcher que soit commis un acte interdit en vertu de l'alinéa 1) ou dans le cadre de poursuites engagées en vertu de l'alinéa 2), une attestation censée avoir été signée par le contrôleur, dans laquelle celui-ci affirme que l'emblème en question est un emblème d'État, constitue une preuve suffisante, sous réserve de la preuve du contraire.

Utilisation abusive de marques présentées comme indiquant une origine irlandaise

98. Le ministre peut, en tout lieu situé en dehors de l'Irlande, prendre les mesures légales nécessaires, sous la forme, notamment, d'une action en justice ou de poursuites judiciaires, selon ce qu'il juge opportun, en vue de prévenir, d'empêcher ou de punir l'enregistrement, l'usage ou l'apposition, en ce qui concerne des produits qui n'ont pas été obtenus, produits ou fabriqués en Irlande, de toute marque ou description indiquant, suggérant ou susceptible de donner à penser que les produits en question ont été obtenus, produits ou fabriqués en Irlande.

Charge de la preuve de l'utilisation de la marque

99. Lorsque, dans toute procédure civile engagée conformément à la présente loi, se pose la question de l'usage fait par une personne d'une marque enregistrée, c'est au propriétaire qu'il incombe de prouver l'usage de la marque enregistrée.

Dispositions transitoires

100. Les dispositions de l'annexe III déploient leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne les points ayant un caractère transitoire, y compris le traitement des marques enregistrées conformément à la loi de 1963 et les demandes d'enregistrement en instance ainsi que d'autres procédures en cours en vertu de ladite loi.

Eaux territoriales et plateau continental

101. Pour éviter toute incertitude, il est déclaré par la présente disposition que la présente loi s'applique aux eaux suivantes : les eaux de la zone marine qui constituent la mer territoriale de l'État, les eaux situées dans toutes les zones marines auxquelles sont étendues les eaux intérieures de l'État selon l'article 5 de la loi de 1959 dite *Maritime Jurisdiction Act* et les eaux situées dans une zone qui constitue, pour le moment, une zone désignée au sens de l'article premier de la loi de 1968 dite *Continental Shelf Act*.

Modification et adaptation de la législation actuelle

102. — 1) En ce qui concerne les textes législatifs antérieurs et les dispositions adoptées en vertu de cette législation avant l'entrée en vigueur de la présente loi, toute référence aux marques ou aux marques enregistrées, au sens de la loi de 1963, doit être interprétée, à moins qu'un sens différent ne ressorte du contexte, comme une référence aux marques ou aux marques enregistrées au sens de la présente loi.

2) À l'article 24 de la loi de 1978 dite *Consumer Information Act* ,

a) les mots "*the Trade Marks Act, 1963*" sont remplacés partout où ils figurent, sauf au sous-alinéa c), par "*the Trade Marks Act, 1996*"; et

b) à l'alinéa c) les mots "*a person registered under section 36 of the Trade Marks Act, 1963 as a registered user of a trade mark*" sont remplacés par "*in the case of a registered trade mark, a person licensed to use it*".

ANNEXE I
MARQUES COLLECTIVES

(Article 54)

Dispositions générales

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

Signes pouvant constituer une marque collective

2. En ce qui concerne une marque collective, la fonction visée à l'article 6.1) qui consiste à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises doit être interprétée comme englobant la fonction qui consiste à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui est propriétaire de la marque de ceux d'autres entreprises.

Indication de la provenance géographique

3. — 1) Nonobstant les dispositions de l'article 8.1)c), peut être enregistrée une marque collective qui consiste en des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services.

2) Toutefois, le propriétaire d'une marque mentionnée au sous-alinéa 1) n'est pas autorisé à interdire, en particulier à une personne qui est habilitée à utiliser une dénomination géographique, l'usage des signes ou indications si cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

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

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

2) Le contrôleur peut, en conséquence, exiger qu'une marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement comme marque collective comprenne une indication confirmant qu'il s'agit d'une marque collective; nonobstant l'article 44.3), une demande peut être modifiée de manière à remplir toute exigence de ce type.

Règlement d'usage de la marque collective

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

2) Le règlement doit indiquer les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association et, dans la mesure où elles existent, les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions en cas d'usage abusif de la marque.

3) Des dispositions peuvent être édictées par voie réglementaire en ce qui concerne d'autres points nécessitant un règlement.

Approbation du règlement par le contrôleur

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

a) ne satisfait pas à l'alinéa 5.2) et à toute exigence supplémentaire imposée par voie réglementaire; et

b) est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2) Avant l'expiration du délai prescrit à compter de la date de la demande d'enregistrement d'une demande collective, le déposant doit présenter le règlement au contrôleur et payer la taxe prescrite; s'il ne le fait pas, la demande est réputée retirée.

7. — 1) S'il apparaît au contrôleur que les conditions d'enregistrement (autres que celles prévues à l'alinéa 6)) sont remplies, il vérifie si les exigences mentionnées à l'alinéa 6.1) sont remplies et peut

- a) accepter la demande;
- b) accepter la demande à certaines conditions (y compris, notamment, la modification du règlement); ou
- c) refuser la demande.

2) Lorsque le contrôleur accepte une demande en assortissant son accord de certaines conditions et que ces conditions sont remplies dans le délai prescrit, il procède à la publication de la demande dans le journal conformément à l'article 43.

3) Lorsque le contrôleur accepte une demande en assortissant son accord de certaines conditions et que ces conditions ne sont pas remplies dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été retirée.

8. — 1) Le règlement d'usage de la marque est mis à la disposition du public pour consultation et peut faire l'objet d'une opposition et d'observations en ce qui concerne les points mentionnés à l'alinéa 6.1).

2) Les dispositions du présent alinéa s'ajoutent à tous les autres motifs pour lesquels la demande peut faire l'objet d'une opposition ou d'observations.

Règlement ouvert à l'inspection publique

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

Modification du règlement

10. Lorsque le règlement d'usage d'une marque collective est modifié, le règlement modifié ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle il est présenté au contrôleur et accepté par lui.

Procédure pour contrefaçon : droits des utilisateurs autorisés

11. — 1) Sauf convention contraire entre un utilisateur autorisé et le propriétaire, les dispositions du présent alinéa déploient leurs effets en ce qui concerne la contrefaçon d'une marque collective enregistrée.

2) Un utilisateur autorisé est habilité à demander au propriétaire d'engager une procédure pour contrefaçon en ce qui concerne toute question qui a une incidence sur les droits de cet utilisateur.

3) Lorsque le propriétaire refuse d'engager une procédure ou n'engage pas de procédure conformément au sous-alinéa 2) dans les deux mois après que cela lui a été demandé, l'utilisateur autorisé peut engager la procédure en son nom comme s'il était lui-même le propriétaire.

4) Lorsqu'une procédure pour contrefaçon est engagée en vertu du sous-alinéa 3),

a) l'utilisateur autorisé n'est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l'action à moins que le propriétaire ne soit appelé en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur; et

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

5) Aucune disposition du sous-alinéa 4) ne s'oppose à l'octroi de réparations provisoires à la seule demande d'un utilisateur autorisé.

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

Motifs de déchéance des droits sur une marque collective enregistrée

12. Outre les motifs de déchéance prévus à l'article 51, le propriétaire d'une marque collective enregistrée peut être déchu de ses droits sur ladite marque au motif que

a) la manière dont la marque est utilisée par le propriétaire fait qu'elle induit le public en erreur au sens de l'alinéa 4.1); ou

b) le propriétaire n'a pas observé le règlement d'usage de la marque ou ne s'est pas assuré que ledit règlement était observé; ou

c) le règlement a été modifié de sorte

i) qu'il n'est plus conforme à l'alinéa 5.2) et qu'il ne remplit plus les autres conditions imposées par voie réglementaire, ou

ii) qu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Causes de nullité de l'enregistrement

13. Outre les causes de nullité prévues à l'article 52, l'enregistrement d'une marque collective peut être déclaré nul au motif que la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'alinéa 4.1) ou 6.1).

ANNEXE II
MARQUES DE CERTIFICATION

(Article 55)

Dispositions générales

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

Signes pouvant constituer une marque de certification

2. En ce qui concerne une marque de certification, la fonction visée à l'article 6.1) qui consiste à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises doit être interprétée comme englobant la fonction qui consiste à distinguer les produits ou les services qui sont certifiés de ceux qui ne le sont pas.

Indication de la provenance géographique

3. Nonobstant les dispositions de l'article 8.1)c), peut être enregistrée une marque de certification qui consiste en des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services.

Il est entendu que le propriétaire d'une marque de ce genre n'est pas autorisé à empêcher en particulier une personne qui est habilitée à utiliser une dénomination géographique d'utiliser des signes ou indications si cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Nature des activités du propriétaire

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

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

5. — 1) Une marque de certification est refusée à l'enregistrement si le public est susceptible d'être induit en erreur en ce qui concerne le caractère ou la signification de la

marque, en particulier si elle risque d'être prise pour autre chose qu'une marque de certification.

2) Le contrôleur peut, en conséquence, exiger qu'une marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement comme marque de certification comprenne une indication confirmant qu'il s'agit d'une marque de certification; nonobstant l'article 44.3), une demande peut être modifiée de manière à remplir toute exigence de ce type.

Règlement d'usage d'une marque de certification

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

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

3) Des dispositions peuvent être édictées par voie réglementaire en ce qui concerne d'autres points nécessitant un règlement.

Approbaton du règlement, etc., par le ministre

7. — 1) Une marque de certification est refusée à l'enregistrement à moins que le ministre n'acquière la conviction que

a) le règlement d'usage de la marque

i) satisfait à l'alinéa 6.2) et à toute exigence supplémentaire imposée par voie réglementaire; et

ii) n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; et

b) le déposant est compétent pour certifier les produits ou les services pour lesquels la marque doit être enregistrée.

2) S'il apparaît au contrôleur que les conditions d'enregistrement autres que celles mentionnées au sous-alinéa 1) sont remplies, il autorise le déposant à poursuivre la procédure relative à sa demande.

3) Durant le délai imparti à la suite de l'autorisation accordée pour la poursuite de la procédure, le déposant doit soumettre le règlement (si cela n'a pas déjà été fait) et payer la taxe prescrite; sinon, la demande est réputée avoir été retirée.

8. — 1) Le ministre examine les points mentionnés à l'alinéa 7.1) et peut donner pour instruction que la demande d'enregistrement soit acceptée, qu'elle soit acceptée à certaines conditions (telles que, notamment, la modification du règlement) ou qu'elle ne soit pas acceptée.

2) Lorsque le ministre donne pour instruction que la demande soit acceptée, et que toutes les conditions ont été remplies dans le délai prescrit, le contrôleur instruit la demande conformément à l'article 43.

3) Lorsque le ministre donne pour instruction que la demande soit acceptée à certaines conditions et que ces conditions ne sont pas remplies dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été retirée.

9. Le règlement est publié et peut faire l'objet d'une opposition et d'observations en ce qui concerne les points mentionnés à l'alinéa 7.1), outre tous les autres motifs pour lesquels la demande peut faire l'objet d'une opposition ou d'observations.

Règlement ouvert à l'inspection publique

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

Modification du règlement

11. — 1) Une modification du règlement d'usage d'une marque de certification enregistrée ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle le ministre approuve cette modification et de la date à laquelle le règlement modifié est présenté au contrôleur.

2) Le ministre peut faire publier une demande visant à obtenir son approbation et présentée en vertu du sous-alinéa 1) dans tous les cas où cela lui paraît opportun.

3) Toute personne peut, pendant le délai prescrit à compter de la date de la publication de la demande, faire opposition à la demande auprès du ministre; cette opposition doit être formée par écrit, de la manière prescrite et doit être motivée.

4) Après approbation par le ministre d'une modification visée au sous-alinéa 1), le contrôleur publie un avis dans le journal une fois que le règlement modifié lui a été remis.

Autorisation de céder une marque de certification enregistrée

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

Procédure pour contrefaçon : droits des utilisateurs autorisés

13. — 1) Sauf convention contraire entre un utilisateur autorisé et le propriétaire, les dispositions du présent alinéa déploient leurs effets en ce qui concerne la contrefaçon d'une marque de certification enregistrée.

2) Un utilisateur autorisé est habilité à demander au propriétaire d'engager une procédure pour contrefaçon en ce qui concerne toute question qui a une incidence sur les droits de cet utilisateur.

3) Lorsque le propriétaire refuse d'engager une procédure ou n'engage pas de procédure conformément au sous-alinéa 2) dans les deux mois après que cela lui a été demandé, l'utilisateur autorisé peut engager la procédure en son nom comme s'il était lui-même le propriétaire.

4) Lorsqu'une procédure pour contrefaçon est engagée en vertu du sous-alinéa 3),

a) l'utilisateur autorisé n'est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l'action à moins que le propriétaire ne soit appelé en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur; et

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

5) Aucune disposition du sous-alinéa 4) ne s'oppose à l'octroi de réparations provisoires à la seule demande d'un utilisateur autorisé.

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

Motifs de déchéance des droits sur une marque de certification enregistrée

14. — 1) Outre les motifs de déchéance prévus à l'article 51, le propriétaire d'une marque de certification enregistrée peut être déchu de ses droits sur ladite marque au motif que

a) le propriétaire a commencé une activité visée à l'alinéa 4); ou

b) la manière dont la marque est utilisée par le propriétaire fait qu'elle induit le public en erreur au sens de l'alinéa 5.1); ou

c) le propriétaire n'a pas observé le règlement d'usage de la marque ou ne s'est pas assuré que ledit règlement était observé; ou

d) le règlement a été modifié de sorte

i) qu'il n'est plus conforme à l'alinéa 6.2) et qu'il ne remplit plus les autres conditions imposées par voie réglementaire; ou

ii) qu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; ou

e) le propriétaire n'est plus compétent pour certifier les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

2) La demande de déchéance des droits sur une marque de certification enregistrée pour l'un des motifs mentionnés aux sous-alinéas 1)c), d) ou e) doit être déposée auprès du ministre.

3) Aux fins du présent alinéa, la mention à l'article 51.6) du contrôleur et du tribunal doit être interprétée comme visant aussi le ministre.

Causes de nullité de l'enregistrement

15. — 1) Outre les causes de nullité prévues à l'article 52, l'enregistrement d'une marque de certification peut être déclaré nul au motif que la marque a été enregistrée en violation des dispositions de l'alinéa 4), 5.1) ou 7.1).

2) La demande de déclaration de nullité au motif que l'enregistrement a été fait contrairement aux dispositions de l'alinéa 7.1) doit être déposée auprès du ministre.

Dispositions générales sur les fonctions du ministre

16. — 1) Les dispositions des articles 69 à 74 s'appliquent à l'égard du ministre et des fonctions du ministre dans le cadre de la présente annexe comme elles s'appliquent à l'égard du contrôleur et des fonctions du contrôleur.

2) L'article 79 s'applique aux décisions du ministre prises dans le cadre de la présente annexe comme il s'applique aux décisions du contrôleur.

3) Le ministre peut, afin de s'acquitter de l'une ou l'autre de ses fonctions en vertu de la présente annexe, confier une question à un organe ou une personne qui lui semble avoir l'expérience nécessaire en la matière, et il peut tenir compte, en prenant sa décision, du rapport que l'organe ou la personne en question auront fait ou des avis qu'ils auront formulés.

ANNEXE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(Article 100)

Dispositions liminaires

1. — 1) Dans la présente annexe,

“date d'entrée en vigueur” s'entend de la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

“marque enregistrée existante” s'entend d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'une marque de certification, au sens de la loi de 1963, enregistrée selon la présente loi immédiatement avant son entrée en vigueur;

“ancien registre” s'entend du registre des marques tenu en vertu de la loi de 1963;

“droit antérieur” s’entend de la loi de 1963 et de tous autres textes législatifs ou règles de droit applicables aux marques enregistrées existantes immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

“nouveau registre” s’entend du registre des marques tenu en vertu de la présente loi.

2) Aux fins de la présente annexe, une demande est considérée comme en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi si elle a été déposée mais n’a pas fait l’objet d’une décision finale avant ladite date.

Marques enregistrées existantes

2. — 1) Les marques enregistrées existantes (qu’elles soient enregistrées dans la partie A ou dans la partie B de l’ancien registre) sont réputées, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, transférées dans le nouveau registre et déploient leurs effets, sous réserve des dispositions de la présente annexe, comme si elles avaient été enregistrées en vertu de la présente loi.

2) Le sous-alinéa 1) s’applique à toutes les indications relatives aux marques enregistrées existantes comme il s’applique aux marques elles-mêmes.

3) Les mentions indiquant que des marques enregistrées existantes sont associées à d’autres marques n’auront plus d’effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

4) Une condition applicable à une marque enregistrée existante et portée dans l’ancien registre immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur de cette loi; les procédures engagées en vertu de l’article 41 de la loi de 1963 (demande visant à radier ou à modifier l’enregistrement pour inobservation d’une condition) qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont régies selon le droit antérieur (toute modification nécessaire est apportée dans le nouveau registre).

5) Une renonciation ou une restriction portée dans l’ancien registre à propos d’une marque enregistrée existante et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée transférée dans le nouveau registre et déploie ses effets comme si elle avait été portée dans le nouveau registre en application de l’article 17.

Effets de l’enregistrement : contrefaçon

3. — 1) Les articles 13 à 16 (effets d’une marque enregistrée) sont applicables à une marque enregistrée existante dès l’entrée en vigueur de la présente loi et l’article 18 (action en contrefaçon) est applicable en ce qui concerne la contrefaçon d’une marque enregistrée existante après l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des dispositions du sous-alinéa 3).

2) Sans préjudice de l’application de la loi de 1937 dite *Interpretation Act*, le droit antérieur continue d’être applicable aux contrefaçons commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

3) N'est pas considéré comme une contrefaçon

a) d'une marque enregistrée existante, ou

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

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

Produits, matériel ou articles de contrefaçon

4. L'article 20 (ordonnance tendant à la remise de produits, de matériel ou d'articles de contrefaçon) est applicable aux produits, au matériel ou aux articles de contrefaçon fabriqués avant et après l'entrée en vigueur de la présente loi.

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

5. — 1) L'article 34 (dispositions générales relatives aux droits des titulaires de licences en cas de contrefaçon) est applicable aux licences concédées avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais uniquement à l'égard des contrefaçons commises après l'entrée en vigueur de ladite loi.

2) L'alinéa 13.6) de l'annexe II n'est applicable qu'à l'égard des contrefaçons commises après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cession, etc., d'une marque enregistrée

6. — 1) L'article 28 (cession, etc., d'une marque enregistrée) est applicable uniquement aux transactions et aux faits intervenant après l'entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne une marque enregistrée existante; le droit antérieur continue d'être applicable à l'égard des transactions et des faits intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2) Une demande d'enregistrement déposée en vertu de l'article 33 de la loi de 1963 (enregistrement des cessions et des transmissions) en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est considérée comme une demande d'enregistrement déposée en vertu de l'article 29 et est instruite en conséquence, si ce n'est que le contrôleur peut exiger du déposant qu'il modifie sa demande de manière à la rendre conforme aux exigences de la présente loi.

3) Une demande d'enregistrement déposée en vertu de l'article 33 de la loi de 1963 qui a fait l'objet d'une décision de la part du contrôleur mais qui n'a pas fait l'objet d'une décision finale avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régie par le droit antérieur.

4) Lorsque, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une personne a acquis par cession ou par transmission un droit sur une marque enregistrée existante mais qu'elle n'a

pas déposé de demande d'enregistrement de son droit, toute demande d'enregistrement postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi est déposée selon l'article 29.

5) Toute indication qui doit normalement être inscrite dans l'ancien registre par suite du sous-alinéa 3) est considérée aux fins de l'alinéa 2) comme une indication relative à une marque enregistrée existante.

Licence de marque enregistrée

7. — 1) Les articles 32 et 33.2) (concession d'une licence de marque enregistrée; droits du titulaire d'une licence exclusive à l'égard de l'ayant cause du donneur de licence) ne sont applicables qu'à l'égard des licences concédées après l'entrée en vigueur de la présente loi; le droit antérieur continue d'être applicable à l'égard des licences concédées avant l'entrée en vigueur de cette loi.

2) Les indications existantes enregistrées en vertu de l'article 36 de la loi de 1963 (utilisateurs de marques enregistrées) sont réputées avoir été transférées dans le nouveau registre à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et déploient leurs effets comme si elles avaient été enregistrées en vertu de l'article 29.

3) Si elle est en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une demande d'enregistrement comme utilisateur d'une marque enregistrée est considérée comme une requête en enregistrement d'une licence présentée selon l'article 29.1) et est instruite en conséquence, si ce n'est que le contrôleur peut exiger du déposant qu'il modifie sa demande de manière à la rendre conforme aux prescriptions de la présente loi.

4) Une demande d'enregistrement comme utilisateur d'une marque enregistrée qui a fait l'objet d'une décision de la part du contrôleur mais qui n'a pas fait l'objet d'une décision finale avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régie par le droit antérieur; toute indication qui doit normalement être inscrite dans l'ancien registre par suite du présent sous-alinéa est considérée, aux fins de l'alinéa 2), comme une indication relative à une marque enregistrée existante.

5) Toute procédure en instance à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu de l'article 36.7) ou 9) de la loi de 1963 (modification ou annulation de l'enregistrement d'un utilisateur d'une marque enregistrée) se déroule selon le droit antérieur (toute modification nécessaire étant apportée dans le nouveau registre).

Demandes d'enregistrement en instance

8. — 1) Les dispositions du présent alinéa sont applicables lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque, au sens de la loi de 1963, est en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 9), la demande est traitée (et la question de l'enregistrement de la marque est tranchée) conformément au droit antérieur et toute marque

qui, une fois la question de l'enregistrement tranchée, doit normalement être enregistrée sera considérée, aux fins de la présente annexe, comme une marque enregistrée existante.

3) Des dispositions peuvent être prises par voie réglementaire pour que les demandes d'enregistrement en instance puissent continuer à être instruites conformément aux dispositions de la présente loi en matière de procédure.

Transformation d'une demande en instance

9. — 1) Le présent alinéa s'applique lorsqu'une demande en instance au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi n'a fait l'objet d'aucune publication selon l'article 26 de la loi de 1963.

2) Lorsque, dans le cas où le sous-alinéa 1) s'applique, le déposant avise le contrôleur qu'il souhaite que la question de l'enregistrement de la marque soit tranchée conformément aux dispositions de la présente loi, le contrôleur instruit la demande en conséquence.

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

4) L'avis signifié en vertu du sous-alinéa 2) est irrévocable et la demande à laquelle il a trait est considérée comme si elle avait été déposée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et comme si la date de dépôt était la date d'entrée en vigueur.

Durée et renouvellement de l'enregistrement

10. — 1) L'article 47.1) (durée de l'enregistrement initial) est applicable dans tous les cas où la question de l'enregistrement d'une marque est tranchée conformément aux dispositions de la présente loi; le droit antérieur s'applique dans tous les autres cas.

2) Les articles 47.2) et 48 (renouvellement de l'enregistrement) sont applicables lorsque le renouvellement doit être effectué à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date; le droit antérieur est applicable dans tous les autres cas.

3) Aux fins du présent alinéa, la date de dépôt de la demande ou la date de paiement de la taxe est sans importance.

Déchéance pour défaut d'usage

11. — 1) Une demande présentée en vertu de l'article 34 de la loi de 1963 (radiation du registre et imposition de limitations pour défaut d'usage) qui est en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est instruite selon le droit antérieur (toute modification nécessaire étant apportée dans le nouveau registre).

2) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa 3), une demande faite en vertu de l'article 51.4) pour l'un des motifs mentionnés à l'article 51.1)a) ou b) (déchéance des droits

pour défaut d'usage) peut être présentée à l'égard d'une marque enregistrée existante à tout moment après l'entrée en vigueur de la présente loi.

3) Aucune demande de déchéance des droits sur une marque enregistrée existante en vertu de l'article 35 de la loi de 1963 (enregistrement à titre défensif de marques notoirement connues) ne peut être présentée en vertu de l'article 51 plus de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Demande de rectification, etc.

12. Une demande présentée en vertu de l'article 40 ou 42 de la loi de 1963 (rectification du registre) qui est en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est instruite selon le droit antérieur (toute modification étant apportée dans le nouveau registre).

Validité des marques enregistrées existantes

13. Le droit antérieur continue d'être applicable en ce qui concerne la validité de l'enregistrement d'une marque enregistrée existante; aucune objection relative à la validité d'un tel enregistrement n'est acceptée pour le motif que ledit enregistrement ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.

Marques de certification

14. — 1) Si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une requête en modification du règlement d'usage d'une marque de certification existante est en instance, ladite requête est instruite conformément au droit antérieur.

2) Au sous-alinéa 1), "marque de certification existante" s'entend d'une marque de certification enregistrée en vertu de la loi de 1963 immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Demande d'enregistrement de marques de services déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi

15. — 1) Si, à tout moment compris entre le 1^{er} janvier 1993 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une demande d'enregistrement d'une marque de services est déposée auprès du contrôleur, la présente loi déploie ses effets, sous réserve du sous-alinéa 2), comme si

a) la demande avait été déposée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi; et

b) la date de dépôt était la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

et le contrôleur instruit la demande en conséquence.

2) L'article 20.3) de la loi de 1963 (demandes présentées séparément pour l'enregistrement de marques identiques en ce qui concerne des produits, etc.) est applicable aux demandes relevant du sous-alinéa 1); il convient à cette fin de



- a) remplacer les termes “services” par “produits” ou “désignations de produits” par “services”; et
- b) ne pas tenir compte de la disposition de caractère restrictif.

* *Titre abrégé anglais* : Trade Marks Act, 1996.
Entrée en vigueur : 1^{er} juillet 1996.
Source : communication des autorités irlandaises.
Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.