

# Ordonnance de 5732 — 1972 sur les marques (nouvelle version)

(du 15 mai 1972)\*

## TABLE DES MATIERES

	<i>Articles</i>
Chapitre I <sup>er</sup> :	
Interprétation	
Définitions .....	1
Application des dispositions aux marques de service....	2
Disposition relative aux marques de certification et aux marques collectives .....	3
Chapitre II :	
Registre des marques	
Le registre et son contenu .....	4
Le <i>Registrar</i> .....	5
Le registre est public .....	6
Chapitre III :	
Conditions d'enregistrement	
Droit exclusif à la marque .....	7
Marques susceptibles d'enregistrement.....	8
Limitation à certaines couleurs .....	9
Portée de la demande d'enregistrement.....	10
Marques non susceptibles d'enregistrement.....	11
Marque identique au nom d'autrui .....	12
Nom ou description de produits .....	13
Enregistrement des marques de certification.....	14
Enregistrement des marques collectives.....	15
Enregistrement de marques enregistrées à l'étranger ....	16
Chapitre IV :	
Procédure d'enregistrement	
Demande .....	17
Pouvoirs du <i>Registrar</i> .....	18
Recours .....	19
Erreurs et corrections .....	20-21
Radiation des demandes.....	22
Publication .....	23
Opposition.....	24
Recours .....	25
Enregistrement .....	26
Date de l'enregistrement .....	27
Certificat d'enregistrement.....	28
Revendications concurrentes de marques identiques ....	29
Usage simultané.....	30
Chapitre V :	
Durée de l'enregistrement et procédure de renouvellement	
Durée de validité de l'enregistrement .....	31
Renouvellement de l'enregistrement.....	32
Avis d'expiration .....	33
Marques non renouvelées.....	34
Restrictions à l'enregistrement.....	35
Chapitre VI :	
Changements et radiations	
Changement dans l'enregistrement à la demande du propriétaire.....	36
Modification de la marque à la demande du propriétaire.....	37
Rectification du registre .....	38
Radiation de la marque .....	39
Procédure en rectification du registre.....	40
Radiation de l'enregistrement pour défaut d'usage .....	41
Obligation de notifier les procédures en rectification au <i>Registrar</i> .....	42
Règle concernant l'adaptation d'inscriptions relatives à une nouvelle classification .....	43
Adaptation d'inscriptions .....	44
Procédure d'adaptation des inscriptions.....	45

Chapitre VII :	Droits du propriétaire de la marque	
	Droit à l'usage exclusif .....	46
	Réserve relative à l'usage de bonne foi .....	47
	Transfert de la marque .....	48
	Enregistrement du transfert .....	49
	Licence de marque .....	50
	Demande d'enregistrement de la licence.....	51
	Modification et radiation de l'enregistrement d'une licence .....	52
	Droit de recours.....	53
Chapitre VIII :	Enregistrement de marques étrangères	
	Protection découlant d'accords réciproques .....	54
	Protection découlant de la Convention de Paris .....	55
	Dépôt de la demande.....	56
Chapitre IX :	Contrefaçon	
	Action en contrefaçon .....	57
	Usages admis à titre de preuve.....	58
	Réparation.....	59
Chapitre X :	Pénalités	
	Délits.....	60
	Injonction.....	61
	Ordonnance de confiscation ou de destruction.....	62
	Fausse représentation de la marque.....	63
Chapitre XI :	Preuves et procédure	
	L'enregistrement constitue un commencement de preuve de validité.....	64
	Certificat du <i>Registrar</i> .....	65
	Audition du déposant .....	66
	Moyens de preuve devant le <i>Registrar</i> .....	67
	Pouvoirs du <i>Registrar</i> à l'égard des témoins.....	68
	Frais et dépens.....	69
Chapitre XII :	Taxes et Règlement	
	Taxes.....	70
	Règlement prescrit par le Ministre.....	71
	Règlement prescrit par le <i>Registrar</i> .....	72

## **Chapitre I<sup>er</sup> Interprétation**

### *Définitions*

#### **1. Dans la présente Ordonnance**

“marque” s’entend de lettres, chiffres, mots, dessins ou autres signes, ou de combinaisons de ces éléments, en deux ou trois dimensions;

“marque de produit” s’entend d’une marque qu’une personne utilise ou se propose d’utiliser pour des produits dont elle assure la production ou fait le commerce;

“ marque enregistrée” s’entend d’une marque enregistrée au registre des marques en vertu des dispositions de la présente Ordonnance;

“marque de service” s’entend d’une marque qu’une personne utilise ou se propose d’utiliser pour des services dont elle assure la prestation;

“marque de certification” s’entend d’une marque qu’une personne n’exploitant pas d’entreprise utilise ou se propose d’utiliser en vue de certifier l’origine, la composition, le mode de fabrication, la qualité ou toute autre caractéristique de produits pour lesquels elle a

un intérêt, ou en vue de certifier la nature, la qualité ou le type d'un service pour lequel elle a un intérêt;

“marque collective” s’entend d’une marque de produit ou de service appartenant à une association ayant un intérêt pour les produits ou services que la marque est destinée à désigner et que les membres de ladite association utilisent ou se proposent d’utiliser pour ces produits ou services;

“contrefaçon” s’entend de l’usage sans droit

1) d’une marque enregistrée ou d’une marque similaire pour les produits à l’égard desquels elle est enregistrée ou pour des produits analogues;

2) d’une marque enregistrée dans le but de faire la réclame de produits de la même classe que ceux pour lesquels la marque est enregistrée ou de produits analogues;

“État de l’Union” s’entend d’un État membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et comprend les territoires auxquels la Convention a été étendue en vertu de son article 16bis<sup>1</sup>.

#### *Application des dispositions aux marques de service*

2. Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions de la présente Ordonnance applicables aux marques de produit sont applicables par analogie aux marques de service et toute référence, dans la présente Ordonnance, à une marque de produit ou à des produits est réputée comprendre une marque de service ou un service.

#### *Disposition relative aux marques de certification et aux marques collectives*

3. Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, les marques de certification et les marques collectives sont traitées comme les marques de produit et les marques de service et toute référence, dans la présente Ordonnance, à une marque de produit ou à une marque de service est réputée comprendre une marque de certification et une marque collective.

## **Chapitre II Registre des marques**

### *Le registre et son contenu*

4. Il est tenu, en vertu de la présente Ordonnance, un registre pour l’enregistrement des marques (ci-après dénommé “le registre”). L’enregistrement doit comporter les indications suivantes:

1) les nom, adresse et profession du propriétaire de la marque;

2) les notifications de cessions, transmissions et pouvoirs de mandataires;

3) les renonciations;

4) les conditions et limitations;

5) toutes autres indications relatives aux marques enregistrées qui peuvent être prescrites.

## *Le Registrar*

5. Le Ministre de la justice nomme un *Registrar* des marques (ci-après dénommé “le *Registrar*”) responsable du registre.

### *Le registre est public*

6. — *a)* Le registre peut être consulté par le public selon les horaires fixés conformément au Règlement.

*b)* Des copies certifiées conformes d’inscriptions figurant au registre sont fournies à toute personne qui en fait la demande contre paiement de la taxe prescrite.

## **Chapitre III** **Conditions d’enregistrement**

### *Droit exclusif à la marque*

7. Quiconque désire obtenir le droit exclusif d’utiliser une marque en tant que marque de produit peut en demander l’enregistrement en vertu des dispositions de la présente Ordonnance.

### *Marques susceptibles d’enregistrement*

8. — *a)* Une marque n’est susceptible d’enregistrement que si elle est propre à distinguer les produits de son propriétaire de ceux d’autrui (une marque ayant ce caractère est appelée “distinctive”).

*b)* Le *Registrar* ou le tribunal appelé à statuer sur le caractère distinctif d’une marque effectivement utilisée peut tenir compte de la mesure dans laquelle cet usage a rendu en fait cette marque distinctive pour des produits à l’égard desquels elle est enregistrée ou destinée à l’être.

### *Limitation à certaines couleurs*

9. Une marque peut être limitée en tout ou en partie à une ou plusieurs couleurs déterminées; dans ce cas, la limitation doit être prise en considération par le *Registrar* ou le tribunal appelé à statuer sur le caractère distinctif de la marque. Une marque enregistrée sans limitation de couleur est réputée enregistrée pour toutes les couleurs.

### *Portée de la demande d’enregistrement*

10. — *a)* Une marque doit être enregistrée pour des produits ou des classes de produits déterminés.

*b)* Toute question relative à la classe dont relève un produit est tranchée par le *Registrar*, dont la décision est sans appel.

### *Marques non susceptibles d’enregistrement*

11. Les marques suivantes ne sont pas susceptibles d’enregistrement:

- 1) les marques faisant référence à un lien quelconque avec le Président de l'État ou avec sa famille, ou à un patronage du Président, ou qui donnent l'impression d'un tel lien ou patronage;
- 2) les drapeaux et emblèmes de l'État et de ses institutions, d'États étrangers et d'organisations internationales, ainsi que les signes similaires;
- 3) les armoiries publiques, signes ou sceaux officiels utilisés par l'État pour indiquer un contrôle ou une garantie, et les signes similaires, ainsi que tout signe impliquant que son propriétaire bénéficie du patronage d'un chef d'État ou de gouvernement ou qu'il lui fournit des produits ou des services, à moins que le propriétaire de la marque ne prouve au *Registrar* qu'il a le droit d'utiliser ce signe;
- 4) les marques où figure l'un des mots suivants "brevet", "breveté", "par lettres patentes royales", "enregistré", "dessin enregistré", "droit d'auteur", "toute contrefaçon constitue un faux", ou des expressions analogues;
- 5) les marques qui sont ou peuvent être contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
- 6) les marques susceptibles d'induire le public en erreur, qui contiennent de fausses indications d'origine ou qui encouragent la concurrence déloyale;
- 7) les marques identiques ou semblables à des emblèmes ayant une signification exclusivement religieuse;
- 8) les marques qui comprennent la représentation d'une personne sans son consentement; dans le cas de la représentation d'une personne décédée, le *Registrar* demande le consentement de ses survivants, sauf s'il estime qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour ce faire;
- 9) les marques identiques à une marque appartenant à autrui et déjà enregistrée pour les mêmes produits ou des produits analogues, ou les marques similaires au point de pouvoir créer une confusion;
- 10) les marques qui consistent en chiffres, lettres ou mots d'usage courant dans le commerce pour distinguer ou décrire des produits ou des classes de produits ou qui se réfèrent directement à leur caractère ou qualité, à moins qu'elles n'aient un caractère distinctif au sens de l'article 8.b) ou 9;
- 11) les marques dont la signification courante est géographique ou patronymique, à moins qu'elles ne soient représentées d'une manière spéciale ou qu'elles n'aient un caractère distinctif au sens de l'article 8.b) ou 9.

#### *Marque identique au nom d'autrui*

**12.** Le *Registrar* peut rejeter la demande d'enregistrement d'une marque identique ou ressemblant au nom patronymique ou commercial d'autrui ou contenant un nom identique ou ressemblant à celui d'autrui, si la marque est susceptible d'induire le public en erreur ou de résulter en une concurrence déloyale.

#### *Nom ou description de produits*

**13.** Lorsqu'une marque contient aussi le nom ou la description de produits, le *Registrar* peut refuser de l'enregistrer pour d'autres produits; il peut toutefois l'enregistrer pour

d'autres produits si elle est différente, dans son usage effectif, selon les produits pour lesquels elle est utilisée et si le déposant ajoute une note à ce sujet dans sa demande.

#### *Enregistrement des marques de certification*

**14.** — *a)* Le *Registrar* peut enregistrer une marque de certification s'il est convaincu que le propriétaire de la marque est compétent pour certifier les caractéristiques que la marque désignera.

*b)* Une marque de certification est susceptible d'enregistrement même si elle est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 8.a).

*c)* Une marque de certification ne peut être transférée qu'avec l'autorisation du *Registrar*.

#### *Enregistrement des marques collectives*

**15.** — *a)* Le *Registrar* peut enregistrer une marque collective s'il est convaincu qu'elle est destinée à être utilisée par les membres de l'association concernée et que celle-ci contrôle l'usage de la marque par ses membres.

*b)* A toutes fins de la présente Ordonnance, l'usage d'une marque collective par un membre de l'association est réputé constituer un usage de la marque collective par l'association, que celle-ci l'utilise ou ait l'intention de l'utiliser elle-même ou non.

*c)* Une marque collective ne peut être transférée qu'avec l'autorisation du *Registrar*.

#### *Enregistrement de marques enregistrées à l'étranger*

**16.** — *a)* Nonobstant les dispositions des articles 8 à 11, le *Registrar* ne refuse l'enregistrement d'une marque enregistrée en tant que telle dans son pays d'origine que dans les cas suivants:

1) l'enregistrement de la marque en Israël violerait des droits acquis en Israël par un tiers;

2) la marque est dépourvue de caractère distinctif;

3) la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, le lieu d'origine, l'usage prévu, l'époque de production ou la valeur des produits;

4) la marque est usuelle dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce en Israël;

5) la marque est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

6) la marque est de nature à induire le public en erreur.

*b)* S'agissant d'une marque dont l'enregistrement est demandé en vertu du présent article, "pays d'origine" s'entend de l'État de l'Union dans lequel le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou, à défaut, l'État de l'Union dans lequel il a son domicile ou, à défaut, l'État de l'Union dont il est ressortissant.

c) Lorsque le *Registrar* accepte à l'enregistrement une marque qui n'aurait pas été enregistrée si ce n'est en raison des dispositions de l'alinéa a), ce fait est indiqué dans la publication de la demande et dans le registre.

## **Chapitre IV** **Procédure d'enregistrement**

### *Demande*

**17.** Toute personne revendiquant la propriété d'une marque qu'elle utilise ou se propose d'utiliser et désirant la faire enregistrer doit en faire la demande au *Registrar* par écrit de la manière prescrite.

### *Pouvoirs du Registrar*

**18.** Sous réserve des dispositions de la présente Ordonnance, le *Registrar* peut rejeter la demande ou l'accepter inconditionnellement ou en la subordonnant aux conditions, amendements, modifications ou limitations quant au mode ou au lieu de l'usage ou autres qu'il peut estimer juste d'imposer.

### *Recours*

**19.** Les décisions du *Registrar* portant rejet d'une demande peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour suprême.

### *Erreurs et corrections*

**20.** Le *Registrar* ou la Cour suprême peut en tout temps avant ou après l'acceptation, corriger une erreur dans la demande ou en rapport avec la demande ou autoriser le déposant à modifier sa demande aux conditions qu'il ou qu'elle estime appropriées.

**21.** — a) Si une marque contient des éléments courants dans le commerce ou autrement dépourvus de caractère distinctif et que le *Registrar* ou la Cour suprême constate que le propriétaire de la marque n'a pas droit à l'usage exclusif d'un tel élément ou d'une partie d'un tel élément, le *Registrar* ou la Cour suprême, en décidant si la marque sera inscrite ou maintenue au registre, peut subordonner l'inscription ou le maintien à la renonciation, de la part du propriétaire, au droit d'usage exclusif de cet élément ou à toute autre renonciation que le *Registrar* ou la Cour suprême estime nécessaire pour définir les droits du propriétaire découlant de l'enregistrement.

b) La renonciation en vertu du présent article n'affecte que les droits du propriétaire qui découlent de l'enregistrement de la marque.

### *Radiation des demandes*

**22.** — a) Lorsque le déposant ne s'est pas conformé à une invitation du *Registrar* dans le délai prescrit par celui-ci par écrit sur formulaire prescrit, et que trois mois se sont écoulés à compter de la date de l'avis sans que le déposant y ait donné suite, le *Registrar* peut considérer la demande comme non avenue.

b) Le *Registrar* peut prolonger les délais prescrits en vertu du présent article si la requête lui en est faite de la manière et dans le délai prescrits par le Règlement et si le déposant présente des motifs raisonnables.

#### *Publication*

23. Dès que possible après l'acceptation inconditionnelle ou sous réserve de conditions ou limitations d'une demande, le *Registrar* publie la demande acceptée aux frais du déposant et de la manière prescrite, en indiquant les conditions et limitations auxquelles son acceptation est subordonnée.

#### *Opposition*

24. — a) Toute personne peut, dans les trois mois à compter de la publication ou dans tel autre délai qui peut être prescrit, notifier au *Registrar* son opposition à l'enregistrement de la marque.

b) La notification doit être faite par écrit de la manière prescrite et être motivée.

c) Le *Registrar* adresse une copie de la notification au déposant.

d) Le déposant doit envoyer au *Registrar*, de la manière et dans le délai prescrits, une réplique à l'opposition en indiquant les motifs sur lesquels il fonde sa demande.

e) Si le déposant n'envoie pas la réplique de la manière indiquée ci-dessus, il est réputé avoir abandonné sa demande.

f) Si le déposant envoie la réplique, le *Registrar* en fournit une copie à l'opposant et, après avoir entendu les parties si elles le demandent et après examen des moyens de preuve, décide si et à quelles conditions éventuelles l'enregistrement doit être autorisé.

#### *Recours*

25. — a) Les décisions prises par le *Registrar* en vertu de l'article 24.f) peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour suprême.

b) Le recours en vertu du présent article peut être formé dans les 30 jours à compter de la décision du *Registrar*.

c) Dans la procédure de recours, la Cour entend les parties et le *Registrar* si elle en est requise et rend un jugement déterminant si et à quelles conditions éventuelles l'enregistrement doit être autorisé.

d) Dans la procédure de recours, toute partie peut soumettre des éléments supplémentaires à l'appréciation de la Cour, soit de la manière prescrite, soit sur autorisation spéciale de la Cour.

e) L'opposant ou le *Registrar* ne peut invoquer d'autres motifs d'opposition que ceux invoqués par l'opposant dans sa notification d'opposition, sauf autorisation du tribunal appelé à statuer sur le recours. Lorsque d'autres motifs sont invoqués en vertu de l'autorisation susmentionnée, le déposant peut notifier le retrait de sa demande de la manière prescrite sans être tenu des dépens de l'opposant.

f) Après avoir entendu le *Registrar*, la Cour peut permettre que la marque qu'il est proposé d'enregistrer soit modifiée d'une manière n'affectant pas substantiellement son identité. La marque ainsi modifiée est publiée de la manière prescrite avant d'être enregistrée.

#### *Enregistrement*

26. Lorsqu'une demande a été acceptée et que le délai d'opposition a expiré sans qu'il y ait eu opposition ou, en cas d'opposition, que celle-ci a été tranchée en faveur du déposant, le *Registrar* enregistre la marque moyennant paiement de la taxe prescrite, à moins que la demande n'ait été acceptée par erreur ou que la Cour n'en décide autrement.

#### *Date de l'enregistrement*

27. La date du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque est inscrite en tant que date d'enregistrement.

#### *Certificat d'enregistrement*

28. Lors de l'enregistrement d'une marque, le *Registrar* délivre au déposant un certificat d'enregistrement dans la forme prescrite.

#### *Revendications concurrentes de marques identiques*

29. Lorsque plusieurs personnes déposent des demandes séparées d'enregistrement en tant que propriétaires de marques identiques ou similaires pour les mêmes produits ou pour des produits analogues, le *Registrar* peut surseoir à l'enregistrement jusqu'à ce que leurs droits aient été établis par un accord amiable approuvé par le *Registrar*. À défaut d'un tel accord, le *Registrar* porte le litige devant la Cour suprême.

#### *Usage simultané*

30. — a) Lorsque le *Registrar* constate qu'il y a usage simultané honnête, ou qu'il estime qu'il y a d'autres circonstances particulières qui justifient l'enregistrement de marques identiques ou similaires pour les mêmes produits ou des produits analogues au nom de plusieurs propriétaires, il peut autoriser cet enregistrement en le subordonnant le cas échéant aux conditions ou limitations qu'il estime appropriées.

b) Les décisions prises par le *Registrar* en vertu de l'alinéa a) peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour suprême. Le recours doit être formé dans les 30 jours à compter de la décision. Dans la procédure de recours, la Cour exerce tous les pouvoirs conférés au *Registrar* en vertu de l'alinéa a).

### **Chapitre V**

#### **Durée de l'enregistrement et procédure de renouvellement**

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

31. L'enregistrement d'une marque est valide pour sept ans à compter du dépôt de la demande et peut être prolongé au-delà de cette période conformément aux dispositions des articles 32 à 35.

## *Renouvellement de l'enregistrement*

**32.** Sur demande présentée de la manière et dans le délai prescrits par le propriétaire enregistré d'une marque, le *Registrar* renouvelle l'enregistrement de la marque pour une période de 14 ans à compter de l'expiration de l'enregistrement initial ou du dernier renouvellement de l'enregistrement (cette date étant dénommée ci-après "date d'expiration").

### *Avis d'expiration*

**33.** — *a)* À la date prescrite avant la date d'expiration, le *Registrar* avise de la manière prescrite le propriétaire enregistré de la date d'expiration de l'enregistrement et des conditions de paiement des taxes, etc., auxquelles l'enregistrement sera renouvelé.

*b)* Si la taxe n'est pas payée dans les six mois après la date d'expiration, le *Registrar* radie l'enregistrement de la marque; toutefois:

- 1) si la taxe est payée au cours de ces six mois, elle est augmentée du montant prescrit;
- 2) si le *Registrar* l'estime juste, il peut réinscrire l'enregistrement aux conditions qu'il estime appropriées, moyennant paiement de la taxe impayée et de la surtaxe prescrite.

### *Marques non renouvelées*

**34.** Les marques radiées pour non-paiement de la taxe de renouvellement sont néanmoins réputées figurer encore au registre aux fins de toute demande d'enregistrement déposée dans l'année qui suit la radiation.

### *Restrictions à l'enregistrement*

**35.** Les dispositions de l'article 34 ne sont pas applicables lorsque le *Registrar* est convaincu

- 1) soit qu'il n'y a pas eu usage commercial de bonne foi de la marque durant les deux années précédant sa radiation;
- 2) soit qu'aucune erreur ou confusion ne peut résulter de l'usage de la marque dont l'enregistrement est demandé en raison d'un usage antérieur de la marque radiée.

## **Chapitre VI Changements et radiations**

### *Changement dans l'enregistrement à la demande du propriétaire*

**36.** — *a)* Sur demande du propriétaire enregistré présentée de la manière prescrite, le *Registrar* peut

- 1) corriger une erreur dans son nom ou son adresse;
- 2) inscrire tout changement de nom ou d'adresse;
- 3) supprimer des produits ou des classes de produits pour lesquels la marque est enregistrée;
- 4) inscrire une renonciation ou une note concernant une marque qui n'a pas pour effet d'étendre en quoi que ce soit les droits conférés par l'enregistrement existant;

5) radier l'enregistrement de la marque.

b) Les décisions prises par le *Registrar* en vertu de l'alinéa a) peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour suprême.

#### *Modification de la marque à la demande du propriétaire*

**37.** — a) Le propriétaire enregistré d'une marque peut demander au *Registrar* de la manière prescrite l'autorisation d'apporter à cette marque une adjonction ou une modification n'affectant pas substantiellement son identité.

b) Le *Registrar* peut refuser l'autorisation ou la subordonner aux conditions ou limitations qu'il estime appropriées. Le refus ou l'autorisation conditionnelle ou limitée peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour suprême.

c) Si l'autorisation est accordée, la marque modifiée est publiée de la manière prescrite.

#### *Rectification du registre*

**38.** — a) Sous réserve des dispositions de la présente Ordonnance, toute personne lésée par la noninsertion, ou l'omission d'une inscription au registre, par une inscription indûment effectuée ou maintenue, ou par une erreur ou un vice dans une inscription figurant au registre, peut demander la rectification du registre de la manière prescrite à la Cour suprême ou, à son choix, au *Registrar* en première instance.

b) Le *Registrar* peut, à toute étape de la procédure, déférer la demande à la Cour suprême ou, après avoir entendu les parties, trancher le litige sous réserve de recours à la Cour suprême.

c) Dans toute procédure selon le présent article, la Cour suprême peut trancher toute question qu'il peut être nécessaire ou expédient de trancher en rapport avec la rectification du registre.

d) En cas de fraude commise dans l'enregistrement, la cession ou le transfert d'une marque enregistrée, le *Registrar* peut lui-même s'adresser à la Cour en vertu des dispositions du présent article.

#### *Radiation de la marque*

**39.** — a) Lorsque la demande de radiation d'une marque en vertu de l'article 38 est fondée sur le motif que la marque n'est pas susceptible d'enregistrement en vertu des articles 7 à 11 de la présente Ordonnance ou que l'enregistrement résulte en une concurrence déloyale à l'égard des droits du déposant en Israël, elle doit être présentée dans les cinq ans qui suivent la délivrance du certificat d'enregistrement en vertu de l'article 28.

b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a),

1) les marques de non-résidents enregistrées dans le pays d'origine ne peuvent être radiées que pour les motifs qui en empêchent l'enregistrement en vertu de l'article 16;

2) les marques de non-résidents qui ne sont pas susceptibles d'enregistrement en vertu des dispositions des articles 8 à 11 et qui ont été enregistrées en vertu des dispositions de l'article 16 peuvent être radiées en tout temps pour l'un quelconque des motifs en empêchant l'enregistrement en vertu des dispositions des articles 8 à 11 lorsqu'elles ne sont plus enregistrées dans le pays d'origine; la présente disposition ne doit pas être interprétée comme

empêchant le propriétaire de la marque de prouver que la marque aurait été susceptible d'enregistrement sur une demande déposée par un résident en Israël au moment de la demande de radiation.

#### *Procédure en rectification du registre*

**40.** Lorsque la Cour ordonne la rectification du registre, il en ordonne la notification au *Registrar* par la partie gagnante; à la réception de la notification, le *Registrar* rectifie le registre conformément à l'ordonnance.

#### *Radiation de l'enregistrement pour défaut d'usage*

**41.** — *a)* Sans préjudice de la portée générale des dispositions des articles 38 à 40, la demande de radiation de l'enregistrement d'une marque peut être présentée par toute personne intéressée pour le motif qu'il n'y avait pas d'intention de bonne foi d'utiliser la marque en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'y a pas eu en fait usage de bonne foi de la marque pour ces produits, ou qu'il n'y a pas eu un tel usage durant les deux années précédant la demande de radiation.

*b)* Les dispositions de l'alinéa *a)* ne sont pas applicables lorsqu'il est établi que le défaut d'usage est dû à des circonstances particulières dans le commerce et non à une intention de ne pas utiliser ou d'abandonner la marque pour lesdits produits.

*c)* Aux fins du présent article, les cas suivants ne sont pas réputés constituer un usage de bonne foi:

1) usage de la marque en Israël simplement par la réclame, soit dans la presse locale soit dans des journaux étrangers parvenant en Israël, à moins que la Cour ou le *Registrar* n'estime que des circonstances particulières justifient le défaut d'usage pour des produits fabriqués ou vendus en Israël;

2) révocation d'une licence de marque donnée à une entreprise locale en vertu de l'article 50, à moins que cette licence n'ait été résiliée en raison d'une violation du contrat ou que le donneur de licence n'ait l'intention d'assurer lui-même la production des produits pour lesquels la marque est destinée à être utilisée ou d'accorder une licence à une autre entreprise locale.

*d)* La demande de radiation peut être présentée de la manière prescrite soit auprès de la Cour suprême soit, au choix du déposant, au *Registrar* en première instance.

*e)* Le *Registrar* peut, à toute étape de la procédure, déférer la demande à la Cour suprême ou, après avoir entendu les parties, trancher le litige sous réserve de recours à la Cour suprême.

#### *Obligation de notifier les procédures en rectification au Registrar*

**42.** — *a)* Dans toute procédure judiciaire tendant à la modification ou à la rectification du registre, le *Registrar* a le droit de comparaître et d'être entendu et comparaît si la Cour l'ordonne.

*b)* Sauf ordonnance contraire de la Cour, le *Registrar* peut lui soumettre, au lieu de comparaître et d'être entendu, une déclaration écrite et signée indiquant les détails de la procédure qui s'est déroulée par-devant lui, ou les motifs d'une décision qu'il a prise en rapport avec l'affaire en cause, ou la pratique et la procédure de l'Office dans des cas

analogues, ou tout autre fait pertinent à l'affaire en cause dont il a connaissance en sa qualité de *Registrar* et qu'il estime approprié d'indiquer; cette déclaration est réputée constituer un moyen de preuve dans la procédure.

#### *Règle concernant l'adaptation d'inscriptions relatives à une nouvelle classification*

**43.** Le *Registrar* peut, avec l'approbation du Ministre de la justice, prescrire les règles, les formulaires et, d'une manière générale, prendre les mesures qu'il estime expédientes pour habiliter le *Registrar* à modifier le registre, que ce soit en y portant, en y supprimant ou en y modifiant une inscription, dans la mesure nécessaire pour adapter la désignation des produits ou des classes de produits pour lesquels les marques sont enregistrées à toute nouvelle classification ou classification modifiée qui peuvent être prescrites.

#### *Adaptation d'inscriptions*

**44.** — *a)* Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 43, le *Registrar* ne peut apporter au registre aucune modification qui aurait pour effet d'ajouter des produits ou des classes de produits à ceux pour lesquels une marque est enregistrée (dans une ou plusieurs classes) immédiatement avant la modification, ou d'antidater l'enregistrement d'une marque pour des produits.

*b)* Les dispositions de l'alinéa *a)* ne sont pas applicables à l'égard de produits au sujet desquels le *Registrar* est convaincu que l'observation de ces dispositions entraînerait une complexité excessive et que l'adjonction ou l'antidate n'affecterait pas une quantité appréciable de produits et ne porterait pas un préjudice notable aux droits de quiconque.

#### *Procédure d'adaptation des inscriptions*

**45.** — *a)* Le *Registrar* doit notifier toute proposition de modification du registre en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 44 au propriétaire enregistré de la marque affectée; celui-ci peut recourir contre cette proposition auprès de la Cour suprême. La proposition est publiée avec ses modifications éventuelles.

*b)* Toute personne qui se considère comme lésée par la modification proposée peut s'y opposer par-devant le *Registrar* pour le motif que la modification contrevient aux dispositions de l'article 44; la décision prise par le *Registrar* sur cette opposition peut faire l'objet d'un recours à la Cour suprême.

## **Chapitre VII** **Droits du propriétaire de la marque**

#### *Droit à l'usage exclusif*

**46.** — *a)* Sous réserve des conditions ou limitations inscrites dans le registre, l'enregistrement valide d'une personne comme propriétaire d'une marque lui confère le droit à l'usage exclusif de cette marque sur et en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée.

*b)* Lorsque plusieurs personnes sont enregistrées comme propriétaires de la même marque (ou d'une marque substantiellement identique) pour les mêmes produits, chacune d'elles a les mêmes droits que si elle était l'unique propriétaire enregistré de la marque; mais l'enregistrement d'une telle marque ne peut (sauf dans la mesure où les droits respectifs ont

été définis par le *Registrar* ou la Cour suprême) conférer aucun droit d'usage exclusif à l'une de ces personnes à l'encontre des autres.

#### *Réserve relative à l'usage de bonne foi*

**47.** L'enregistrement en vertu de la présente Ordonnance n'empêche pas l'usage de bonne foi, par quiconque, de son propre nom ou du nom de son entreprise, ou de ceux d'un prédécesseur dans l'entreprise, ou l'usage par quiconque d'une description de bonne foi de la nature ou de la qualité de ses produits.

#### *Transfert de la marque*

**48.** — *a)* Une marque enregistrée peut être cédée par son propriétaire ou transmise de par l'effet de la loi, avec ou sans le fonds de commerce lié aux produits pour lesquels elle a été enregistrée. Toutefois, le *Registrar* peut refuser d'enregistrer un tel transfert s'il estime que l'usage de la marque par le bénéficiaire est susceptible d'induire le public en erreur ou que le transfert est contraire à l'ordre public.

*b)* Aux fins de l'alinéa *a)*, une marque dont la demande d'enregistrement est en instance est réputée être une marque enregistrée.

#### *Enregistrement du transfert*

**49.** — *a)* La personne qui devient titulaire d'une marque enregistrée par cession ou par transmission de par l'effet de la loi doit demander au *Registrar* d'enregistrer son titre; si le *Registrar* constate la validité du titre, il enregistre cette personne comme propriétaire de la marque en inscrivant le transfert ou tout instrument relatif au titre dans le registre de la manière prescrite.

*b)* Toute décision prise par le *Registrar* en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours à la Cour suprême.

*c)* Sauf en cas de recours en vertu du présent article, un document ou instrument qui n'a fait l'objet d'aucune inscription dans le registre en vertu du présent article n'est admis par aucun tribunal comme moyen de preuve du titre à la marque, à moins que la Cour n'en décide autrement.

#### *Licence de marque*

**50.** — *a)* Le propriétaire d'une marque enregistrée peut autoriser un tiers (dans le présent article dénommé "le preneur de licence") à utiliser la marque pour la totalité ou une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée.

*b)* Une telle licence est nulle à moins d'avoir été enregistrée selon les dispositions du présent article et le *Registrar* peut l'enregistrer en la subordonnant aux conditions et limitations qu'il estime appropriées.

*c)* Aussi longtemps que le preneur de licence utilise la marque pour des produits dans le cours de ses affaires conformément à la licence et sous réserve des conditions et limitations qui y sont attachées, cet usage de la marque est réputé en constituer un usage exclusif par le propriétaire.

d) Le *Registrar* peut enregistrer une licence s'il est convaincu que l'usage de la marque pour les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé n'est pas contraire à l'ordre public ni susceptible d'induire en erreur.

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

**51.** — a) La demande d'enregistrement d'une licence doit être présentée dans la forme prescrite par le propriétaire de la marque et la personne dont l'enregistrement comme preneur de licence est demandé et doit indiquer, entre autres:

1) les rapports entre les parties, y compris la mesure dans laquelle le propriétaire exerce un contrôle sur l'usage de la marque par le preneur de licence;

2) les produits pour lesquels la licence est demandée;

3) les conditions ou limitations applicables à l'usage de la marque sous licence, si cette dernière est enregistrée;

4) la durée de validité de la licence si son enregistrement est demandé pour une période déterminée.

b) Le *Registrar* peut demander tous documents, moyens de preuve ou renseignements qu'il estime utiles pour statuer sur la demande.

c) Les indications visées aux sous-alinéas a) et b), autres que celles destinées à être enregistrées, ne sont pas ouvertes à l'inspection publique.

#### *Modification et radiation de l'enregistrement d'une licence*

**52.** — a) Le *Registrar* peut, à la demande du propriétaire de la marque présentée dans la forme prescrite, modifier l'enregistrement de la licence en ce qui concerne les produits auxquels elle s'applique et les conditions et limitations auxquelles elle est subordonnée.

b) Le *Registrar* peut radier l'enregistrement d'une licence sur requête d'un preneur de licence présentée dans la forme prescrite.

c) Le *Registrar* peut radier l'enregistrement d'une licence sur requête et sur preuves concluantes de ce que l'existence de cette licence ou l'usage de la marque par un preneur de licence est contraire à l'ordre public ou susceptible d'induire en erreur.

d) Avant de procéder, en vertu du présent article, à la radiation d'une licence ou à la modification des conditions auxquelles elle est subordonnée, le *Registrar* donne à toute partie intéressée la possibilité d'être entendue.

e) Lorsque l'enregistrement d'une marque a été radié ou retiré du registre, toute licence donnée à son égard est nulle.

f) Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions des articles 38 à 49.

#### *Droit de recours*

**53.** Les décisions prises par le *Registrar* en vertu des articles 50 à 52 peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour suprême.

## **Chapitre VIII** **Enregistrement de marques étrangères**

### *Protection découlant d'accords réciproques*

**54.** — *a)* Lorsque le Gouvernement a signé un accord avec le gouvernement d'un État étranger pour la protection réciproque des marques et que ce fait a été notifié par le Ministre des affaires étrangères, tant que l'accord demeure en vigueur, toute personne qui a demandé la protection d'une marque dans cet État étranger ou son représentant légal ou ayant cause a le droit de faire enregistrer sa marque en vertu de la présente Ordonnance en priorité sur les autres déposants, à condition de déposer sa demande dans les six mois à compter de la date du dépôt de sa demande de protection dans l'État étranger.

*b)* Les dispositions de l'alinéa *a)* n'habilitent pas le propriétaire de la marque à obtenir des dommages-intérêts pour des violations commises avant la date d'enregistrement effectif de sa marque en Israël.

*c)* L'enregistrement d'une marque n'est pas invalidé en raison seulement de son usage en Israël pendant la période de six mois visée à l'alinéa *a)*.

### *Protection découlant de la Convention de Paris*

**55.** — *a)* Une personne qui a déposé une demande d'enregistrement d'une marque dans un pays de l'Union, ou son ayant cause, peut demander l'enregistrement de la marque en Israël en vertu des dispositions du présent article; sa demande a priorité sur toute demande d'enregistrement déposée après la date de dépôt de la demande à l'étranger.

*b)* La demande d'enregistrement en vertu de l'alinéa *a)* doit être déposée dans les six mois à compter du dépôt de la première demande d'enregistrement de la marque.

*c)* Les dispositions du présent article ne donnent pas droit à des dommages-intérêts pour des violations commises avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque en Israël.

### *Dépôt de la demande*

**56.** La demande d'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 54 ou 55 doit être présentée de la même manière qu'une demande ordinaire en vertu de la présente Ordonnance.

## **Chapitre IX** **Contrefaçon**

### *Action en contrefaçon*

**57.** — *a)* Le propriétaire d'une marque enregistrée peut intenter une action en contrefaçon; les actions en contrefaçon concernant les marques non enregistrées ne sont pas recevables.

*b)* Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions de l'article 59 de l'Ordonnance sur les délits civils (nouvelle version).

## *Usages admis à titre de preuve*

**58.** La preuve des usages commerciaux relatifs au conditionnement des produits pour lesquels une marque est enregistrée et à toutes marques ou conditionnements légitimement utilisés en rapport avec ces produits par d'autres personnes est admise dans une action en contrefaçon.

### *Réparation*

**59.** Dans une action en contrefaçon, le demandeur peut obtenir réparation par la voie d'une injonction, et obtenir des dommages-intérêts en plus de toute réparation que le tribunal saisi de l'affaire a la compétence d'accorder.

## **Chapitre X Pénalités**

### *Délits*

**60.** Quiconque commet, tente de commettre, aide ou incite autrui à commettre l'un des actes qui suivent avec l'intention d'induire en erreur est passible d'emprisonnement pour une année ou d'une amende de 1.500 livres:

- 1) utiliser une marque enregistrée ou son imitation pour la même classe de produits que celle pour laquelle la marque est enregistrée, sans en être le propriétaire;
- 2) vendre, détenir ou exposer en vue de la vente des produits revêtus de la marque dont l'usage est un délit en vertu du sous-alinéa 1);
- 3) utiliser, aux fins de faire de la publicité pour des produits, dans la presse ou autrement, une marque dûment enregistrée par autrui pour des produits de la même classe;
- 4) fabriquer, graver, imprimer ou vendre des clichés, étampes ou autres représentations d'une marque dûment enregistrée ou une autre imitation de celle-ci aux fins de permettre à des personnes autres que le propriétaire enregistré de la marque d'en faire usage ou de faire usage d'une imitation pour des produits de la même classe que ceux pour lesquels elle est enregistrée;
- 5) effectuer ou faire effectuer une fausse inscription dans le registre ou un document faussement présenté comme copie d'une inscription figurant au registre ou produire ou présenter, ou faire produire ou présenter un tel document à titre de preuve en connaissance de cause.

### *Injonction*

**61.** Après une condamnation pour un délit réprimé par l'article 60, la Cour peut, au lieu ou en plus des pénalités prescrites, rendre une injonction interdisant la répétition du délit.

### *Ordonnance de confiscation ou de destruction*

**62.** La Cour devant laquelle une personne est poursuivie en vertu de l'article 60 peut ordonner la confiscation ou la destruction de tous produits, emballages ou matériel publicitaire ou clichés, étampes et autres appareils et matériel pour imprimer la marque, ou autres matériaux au moyen desquels le délit a été commis.

## *Fausse représentation de la marque*

**63.** Toute personne qui fait passer une marque non enregistrée pour enregistrée est passible d'une amende de 750 livres pour chaque délit. Aux fins du présent article, est réputé faussement faire passer une marque pour enregistrée quiconque emploie, en rapport avec la marque, le mot "enregistré" ou un mot indiquant ou impliquant que l'enregistrement de cette marque a été obtenu.

## **Chapitre XI Preuves et procédure**

### *L'enregistrement constitue un commencement de preuve de validité*

**64.** Dans toute procédure judiciaire concernant une marque enregistrée, le fait qu'une personne est enregistrée comme propriétaire de la marque constitue un commencement de preuve de la validité de l'enregistrement original et de toutes cessions et transmissions ultérieures de la marque.

### *Certificat du Registrar*

**65.** Un certificat présenté comme étant signé par le *Registrar* et relatif à une inscription ou à un acte que le *Registrar* est autorisé à accomplir en vertu de la présente Ordonnance ou du Règlement constitue un commencement de preuve de l'existence et du contenu de l'inscription ou de l'accomplissement ou non de l'acte.

### *Audition du déposant*

**66.** Lorsque la présente Ordonnance ou le Règlement confèrent des pouvoirs discrétionnaires ou autres au *Registrar*, celui-ci ne doit pas exercer ces pouvoirs à l'encontre du déposant d'une demande d'enregistrement ou du propriétaire enregistré de la marque sans lui donner la possibilité de se faire entendre sur demande présentée dans le délai prescrit.

### *Moyens de preuve devant le Registrar*

**67.** Sous réserve de toute règle prescrite en vertu de la présente Ordonnance, dans toute procédure se déroulant par-devant le *Registrar*, les moyens de preuve sont fournis par *affidavit* en vertu de l'article 15 de l'Ordonnance sur les preuves (nouvelle version) 5731 — 1971, ou par une déclaration faite à l'étranger en vertu de la loi du lieu où elle est faite, tant que le *Registrar* n'en ordonne pas autrement; le *Registrar* peut toutefois, s'il l'estime approprié, accepter des témoignages oraux en lieu et place des moyens de preuve écrits ou en plus de ceux-ci et autoriser le contre-interrogatoire de la personne qui fait la déposition ou la déclaration.

### *Pouvoirs du Registrar à l'égard des témoins*

**68.** Le *Registrar* a les pouvoirs d'un magistrat en ce qui concerne la citation des témoins et leur audition.

## *Frais et dépens*

69. Dans toute procédure se déroulant par-devant le *Registrar*, celui-ci peut accorder à une partie les frais et dépens qu'il considère raisonnables.

## **Chapitre XII Taxes et Règlement**

### *Taxes*

70. Les demandes, les enregistrements et autres démarches régies par la présente Ordonnance sont soumis au paiement des taxes prescrites par le Règlement.

#### *Règlement prescrit par le Ministre*

71. Le Ministre de la justice peut prescrire les règles régissant la procédure de recours, d'opposition, d'introduction d'actions devant la Cour suprême ainsi que le renvoi d'affaires devant celle-ci en vertu de la présente Ordonnance.

#### *Règlement prescrit par le Registrar*

72. Sous réserve des dispositions de la présente Ordonnance, le *Registrar* peut, avec l'approbation du Ministre de la justice, prescrire les règles, les formulaires et, d'une manière générale, accomplir les actes qu'il estime expédients pour

- 1) régler la pratique en vertu de la présente Ordonnance;
- 2) prescrire les taxes payables en vertu de la présente Ordonnance;
- 3) classer les produits aux fins de l'enregistrement des marques;
- 4) établir ou exiger des duplicatas de marques et d'autres documents;
- 5) assurer et régler la publication et la vente ou la distribution de la manière qu'il estime appropriée de copies de marques et d'autres documents;
- 6) régler tout autre aspect des affaires de l'Office en rapport avec les marques et toutes autres questions placées par la présente Ordonnance sous le contrôle du *Registrar*.

---

\* *Titre anglais* : Trade Marks Ordinance (New Version), 5732—1972.

*Entrée en vigueur* : 1<sup>er</sup> juin 1972.

*Source* : Dinei Medinat Yisrael (Nusach Chadash) N° 26, p. 511.

*Note* : Traduction française fondée sur la traduction officielle anglaise établie au Ministère israélien de la justice et fournie par les autorités compétentes.

<sup>1</sup> Référence à l'Acte de Lisbonne de la Convention de Paris (correspond à l'article 24 de l'Acte de Stockholm). La date à laquelle Israël est devenu lié par l'Acte de Stockholm est soit le 26 avril soit le 19 mai 1970 en ce qui concerne les dispositions de fond, et le 26 avril 1970 en ce qui concerne les dispositions administratives (*Note de l'éditeur*).