

Texte des dispositions législatives en matière de marques enregistrées

(Version codifiée du décret royal n° 929 du 21 juin 1942,
modifié en dernier lieu par le décret-loi n° 480 du 4 décembre 1992)*

TABLE DES MATIÈRES**

		<i>Articles</i>
Titre I ^{er} :	Droits attachés à la marque et usage de la marque	
Chapitre I ^{er} :	Droits attachés à la marque	1 – 8
Chapitre II:	Usage de la marque.....	9 – 15
Titre II:	Objet et titulaire de la marque	
Chapitre Ier:	Objet de l'enregistrement.....	16 – 21
Chapitre II:	Titulaire de la marque	22 – 24
Titre III:	Demande, examen et enregistrement	25 – 35
Titre IV:	Taxe d'enregistrement	36 – 40
Titre V:	Déchéance et nullité de la marque	41 – 48
Titre VI:	Inscription.....	49 – 51
Titre VII:	Organisation administrative et juridictionnelle.....	52 – 67
Titre VIII:	Dispositions relatives aux territoires italiens d'outre-mer (<i>omis</i>).....	68 – 72
Titre IX:	Dispositions générales et transitoires	
Chapitre I ^{er} :	Dispositions générales	73 – 80
Chapitre II:	Dispositions transitoires et finales	81 – 95

Titre premier

Droit attachés à la marque et usage de la marque

Chapitre premier

Droits attachés à la marque

Art. 1.

1. Le titulaire d'une marque enregistrée a le droit exclusif d'utiliser celle-ci. Il est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage

a) d'un signe identique ou semblable à la marque enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires si, en raison de l'identité ou de la similitude des signes et de l'identité ou de la similitude des produits ou des services, il peut exister, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui peut comprendre le risque d'association entre les deux signes;

b) d'un signe identique ou semblable à la marque enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires, lorsque la marque enregistrée jouit d'une renommée sur le territoire de l'Etat et que l'usage du signe sans juste motif permet de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

2. Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1. *a)* et *b)*, le titulaire de la marque peut notamment interdire aux tiers d'apposer le signe sur des produits ou sur leur conditionnement; d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir les services sous ce signe; d'importer ou d'exporter des produits sous le signe; d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

* *Titre italien* : Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati.

Entrée en vigueur (du décret-loi de 1992) : 31 décembre 1992.

Source : Codification en langue italienne fournie par l'Office italien des brevets et des marques, Rome, Italie.

** Ajoutée par l'OMPI.

Art. Ibis.

1. Les droits attachés à la marque enregistrée ne permettent pas au titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

a) de son nom et de son adresse;

b) 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;

c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit conforme aux principes de la loyauté professionnelle et ne revête par conséquent pas une fonction de marque, mais uniquement une fonction descriptive.

2. Les droits attachés à la marque enregistrée ne permettent pas non plus au titulaire d'interdire l'usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire lui-même ou avec son consentement.

Cette limitation des droits du titulaire n'est toutefois pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Art. 2.

1. Les personnes ayant pour mission de garantir l'origine, la nature ou la qualité de produits ou de services déterminés peuvent obtenir l'enregistrement de marques à cet effet, telles que des marques collectives, et en concéder l'usage à des producteurs ou à des commerçants.

2. Les règlements concernant l'usage et le contrôle des marques collectives ainsi que les sanctions s'y rapportant doivent être joints à la demande d'enregistrement; les modifications de ces règlements doivent être communiquées par le titulaire à l'Office italien des brevets et des marques mentionné à l'article 52 ci-après afin d'être versées au dossier des pièces jointes à la demande.

3. Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont aussi applicables aux marques collectives étrangères enregistrées dans le pays d'origine, à condition que le pays étranger accorde à l'Italie la réciprocité de traitement.

4. Par dérogation à l'article 18.1.b), une marque collective peut consister en un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. En outre, l'office peut dans ces cas refuser l'enregistrement par une décision motivée lorsque la marque faisant l'objet de la demande est de nature à créer une situation de monopole injustifiée ou à porter autrement préjudice au développement d'autres initiatives comparables dans la région. Ledit office peut demander l'avis des administrations publiques, milieux et organes intéressés ou compétents à cet égard. L'enregistrement d'une marque collective constituée par un nom géographique n'autorise pas son titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ce même nom dans le commerce, pour autant que cet usage soit conforme aux principes de la loyauté professionnelle et se limite par conséquent à une fonction d'indication de provenance.

5. Les marques collectives sont soumises à toutes les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec leur nature.

Art. 3.

1. Le renouvellement de l'enregistrement initial d'une marque ou d'une marque enregistrée au nom du même titulaire ou de son ayant cause au sens de l'article 5 s'opère par voie d'enregistrement.

Art. 4.

1. Les droits exclusifs prévus par le présent décret sont conférés par l'enregistrement.

2. L'enregistrement initial produit ses effets à compter de la date du dépôt de la demande. Le renouvellement produit ses effets à compter de l'expiration de l'enregistrement précédent.

3. Sous réserve de la disposition de l'article 1.1.b), les effets de l'enregistrement sont limités aux produits ou services indiqués dans l'enregistrement et aux produits ou services similaires.

4. La durée de l'enregistrement est de 10 ans à compter de la date visée ci-dessus, sauf en cas de renonciation du titulaire.

5. La renonciation produit ses effets lors de son inscription au recueil des marques visé à l'article 10 du décret du président de la République n° 540 du 30 juin 1972 et fait l'objet de la publication d'une mention au bulletin mentionné à l'article 80 du présent décret.

Art. 5.

1. L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé pour le même genre de produits ou de services, conformément à la classification internationale des produits et des services découlant de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 et de ses modifications ultérieures.

2. La modification des caractères non distinctifs qui n'altère pas substantiellement l'identité de la marque initialement enregistrée est toutefois autorisée.

3. Le renouvellement est effectué pour des périodes de 10 ans.

4. Le renouvellement de l'enregistrement d'une marque qui a fait l'objet d'un transfert pour une partie des produits ou des services doit être effectué séparément par les titulaires respectifs.

5. Pour les marques enregistrées auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle de Genève, la date à laquelle l'enregistrement prend effet et sa durée demeurent inchangées.

Art. 6.

1. Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat peut accorder par décret, dans les limites et aux conditions prévues à l'article suivant, une protection temporaire aux nouvelles marques apposées sur des produits ou sur du matériel inhérent à la prestation de services exposés dans des expositions nationales ou internationales, officielles ou officiellement reconnues, tenues sur le territoire de l'Etat ou d'un Etat étranger accordant la réciprocité de traitement.

Art. 7.

1. La protection temporaire fait remonter la priorité de l'enregistrement en faveur du titulaire ou de son ayant cause au jour de la présentation du produit ou du matériel inhérent à la prestation du service à l'exposition et produit ses effets à condition que la demande d'enregistrement soit déposée dans un délai de six mois à compter de la date de la présentation et au plus tard dans les six mois à compter de l'ouverture de l'exposition.

2. S'agissant d'une exposition tenue à l'étranger, dans un Etat dont la législation prévoit un délai plus court, la demande d'enregistrement doit être déposée dans ce délai.

3. En cas de pluralité de marques pour des produits ou des services présentés à une exposition le même jour, la marque pour laquelle la demande d'enregistrement est déposée en premier bénéficie de la priorité.

4. Les dates visées ci-dessus doivent être indiquées par l'intéressé et mentionnées dans le certificat d'enregistrement après leur vérification par l'Office italien des brevets et des marques.

Art. 8.

1. Les dispositions des conventions internationales en vigueur en ce qui concerne l'enregistrement de marques auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle de Genève (OMPI) demeurent réservées.

Le refus de la reconnaissance de ces marques sur le territoire de l'Etat peut être prononcé dans l'année qui suit la date de publication de la marque au bulletin de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle de Genève (OMPI).

Chapitre II

Usage de la marque

Art. 9.

1. Lorsqu'une marque non enregistrée a été utilisée antérieurement par un tiers sans être devenue notoire ou en n'ayant acquis qu'une notoriété purement locale, ce tiers peut poursuivre l'usage de la marque, même à des fins publicitaires, dans les limites de la portée locale de l'usage, nonobstant l'enregistrement de la marque.

Art. 10.

1. Il est interdit à quiconque de faire usage d'une marque enregistrée après que l'enregistrement en a été déclaré nul, lorsque la nullité est fondée sur le caractère illicite de l'usage de la marque.

Art. 11.

1. La marque ne doit pas être utilisée contrairement à la loi ni, en particulier, d'une manière propre à créer un risque de confusion sur le marché avec d'autres signes connus comme signes distinctifs d'entreprises, de produits ou de services appartenant à des tiers, ou propre à induire autrement le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance des produits ou des services, en raison de son mode d'utilisation et du contexte dans lequel elle est utilisée, ou à porter atteinte à un droit d'auteur, un droit de propriété industrielle ou un autre droit exclusif appartenant à un tiers.

Art. 12.

1. Tout commerçant peut apposer sa marque sur les marchandises qu'il met en vente mais il ne peut pas supprimer la marque du producteur ou du commerçant qui lui a fourni les produits ou les marchandises.

Art. 13.

1. Il est interdit d'adopter comme nom commercial, dénomination ou raison sociale ou enseigne un signe identique ou semblable à la marque d'un tiers si, en raison de l'identité ou de la similitude des activités industrielles ou commerciales des titulaires de ces signes et des produits ou des services pour lesquels la marque est adoptée, il peut exister, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui peut comprendre le risque d'association entre les deux signes.

2. L'interdiction prévue à l'alinéa 1 s'étend à l'adoption comme nom commercial, dénomination ou raison sociale ou enseigne d'un signe identique ou semblable à une marque qui est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires et qui jouit d'une renommée sur le territoire de l'Etat, lorsque l'usage du signe sans juste motif permet de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Art. 14. [Abrogé.]

Art. 15.

1. La marque peut être transférée pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2. La marque peut faire l'objet de licences même non exclusives pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire de l'Etat, à condition que, s'agissant d'une licence non exclusive, le preneur de licence s'oblige expressément à utiliser la marque pour des produits ou des services identiques aux produits mis dans le commerce ou aux services fournis sur le territoire de l'Etat sous la même marque par le titulaire ou les autres preneurs de licence.

3. Le titulaire de la marque peut invoquer le droit à l'usage exclusif de cette marque à l'encontre d'un preneur de licence qui viole une clause du contrat de licence relative à la durée, au mode d'utilisation de la marque, à la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est concédée, au territoire sur lequel la marque peut être utilisée ou à la qualité des produits fabriqués et des services fournis par le preneur de licence.

4. Le transfert ou la concession sous licence de la marque ne doit en aucun cas induire le public en erreur quant aux caractéristiques qui sont essentielles pour l'appréciation des produits ou des services.

Titre II Objet et titulaire de la marque

Chapitre premier Objet de l'enregistrement

Art. 16.

1. Peuvent faire l'objet d'un enregistrement comme marque tous les signes nouveaux susceptibles de représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les sons, la forme du produit ou de son conditionnement, les combinaisons ou tonalités chromatiques, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et sous réserve des dispositions des articles 18 et 21.

Art. 17.

1. Ne sont pas nouveaux, au sens de l'article précédent, les signes qui, à la date du dépôt de la demande,

a) consistent exclusivement en des signes devenus usuels dans le langage courant ou dans les usages constants du commerce;

b) sont identiques ou semblables à un signe déjà connu comme marque ou signe distinctif de produits ou de services fabriqués, mis dans le commerce ou fournis par un tiers pour des produits ou des services identiques ou similaires, si, en raison de l'identité ou de la similitude des signes et de l'identité ou de la similitude des produits ou des services, il peut exister, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui peut comprendre le risque d'association entre les deux signes.

Est en outre considérée comme connue la marque «notoirement connue» au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris. L'usage antérieur d'un signe qui n'est pas devenu notoire ou dont la notoriété est purement locale n'est pas destructeur de la nouveauté. L'usage antérieur du signe par le déposant ou son prédécesseur en droit ne fait pas obstacle à l'enregistrement;

c) sont identiques ou semblables à un signe déjà connu comme nom commercial, dénomination ou raison sociale ou enseigne adopté par un tiers, si, en raison de l'identité ou de la similitude des activités industrielles ou commerciales de ce tiers et des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, il peut exister, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui peut comprendre le risque d'association entre les deux signes. L'usage antérieur d'un signe qui n'est pas devenu notoire ou dont la notoriété est purement locale n'est pas destructeur de la nouveauté. L'usage antérieur du signe par le déposant ou son prédécesseur en droit ne fait pas obstacle à l'enregistrement;

d) sont identiques ou semblables à une marque enregistrée par un tiers sur le territoire de l'Etat ou pour le territoire de l'Etat à la suite d'une demande déposée à une date antérieure ou produisant ses effets à compter d'une date antérieure en vertu d'un droit de priorité ou, s'agissant d'une marque communautaire, en vertu d'une revendication d'antériorité valable, pour des produits ou des services identiques ou similaires, si, en raison de l'identité ou de la similitude des signes et de l'identité ou de la similitude des produits ou des services, il peut exister, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui peut comprendre le risque d'association entre les deux signes. N'est pas destructrice de la nouveauté une marque antérieure qui a expiré depuis plus de deux ans ou une marque collective qui a expiré depuis plus de trois ans, ou une marque qui peut être considérée comme tombée en déchéance pour défaut d'usage au sens de l'article 42 ci-après, lors de l'introduction de la demande principale ou reconventionnelle en nullité;

e) sont identiques ou semblables à une marque enregistrée par un tiers sur le territoire de l'Etat ou pour le territoire de l'Etat à la suite d'une demande déposée à une date antérieure ou produisant ses effets à compter d'une date antérieure en vertu d'un droit de priorité ou, s'agissant d'une marque communautaire, en vertu d'une revendication d'antériorité valable, pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée sur le territoire de l'Etat ou, s'agissant d'une marque communautaire, dans la Communauté économique européenne, et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée du signe antérieur ou leur porterait préjudice.

2. Aux fins de l'alinéa 1. *d*) et *e*), les demandes antérieures sont assimilées aux marques enregistrées antérieurement, sous réserve qu'elles soient ensuite enregistrées.

Art. 18.

1. Outre les signes non conformes aux dispositions de l'article 16, ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement comme marque:

a) les signes qui sont contraires à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

b) les signes constitués exclusivement de dénominations génériques de produits ou de services ou d'indications descriptives de produits ou de services tels que les signes pouvant servir, dans le commerce, à 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;

c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit, par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

d) les armoiries et les autres signes prévus par les conventions internationales en vigueur en la matière, dans les cas et aux conditions prévus dans ces conventions, ainsi que les signes contenant des badges, emblèmes et armoiries présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé par l'autorité compétente;

e) les signes qui sont de nature à tromper le public, notamment sur la provenance géographique, sur la nature ou sur la qualité des produits ou des services;

f) les signes dont l'usage entraînerait la violation d'un droit d'auteur, d'un droit de propriété industrielle ou d'un autre droit exclusif appartenant à un tiers.

Art. 19.

1. Par dérogation aux articles 17.1. *a*) et 18.1. *b*), peuvent faire l'objet d'un enregistrement comme marque les signes qui ont acquis un caractère distinctif avant le dépôt de la demande d'enregistrement par suite de l'usage qui en a été fait.

Art. 20. [Abrogé.]

Art. 21.

1. Les portraits de personnes ne peuvent pas être enregistrés comme marques sans le consentement des intéressés et, après leur mort, sans le consentement du conjoint et des enfants; en l'absence de conjoint et d'enfant ou en cas de décès de ceux-ci, des parents et autres ascendants; et, à défaut de ceux-ci ou après leur mort, des parents jusqu'au quatrième degré compris.

2. Les noms de personnes autres que le déposant de la demande d'enregistrement peuvent être enregistrés comme marques à condition que leur usage ne soit pas de nature à porter atteinte à la renommée, au crédit ou à la dignité de la personne qui a le droit de porter le nom. L'Office italien des brevets et des marques peut toutefois subordonner l'enregistrement au consentement prévu à l'alinéa 1 du présent article. L'enregistrement n'empêche en aucun cas la personne qui a le droit au nom d'en faire usage dans le nom commercial choisi par elle.

3. S'ils sont notoires, ne peuvent être enregistrés comme marques que par l'ayant droit ou avec son consentement ou celui des personnes mentionnées à l'alinéa 1: les noms de personnes, les signes utilisés dans le domaine artistique, littéraire, scientifique, politique ou sportif, les dénominations et sigles de manifestations et ceux d'organismes et associations à but non lucratif, de même que les emblèmes caractéristiques de ceux-ci.

Chapitre II

Titulaire de la marque

Art. 22.

1. Peut obtenir l'enregistrement d'une marque, la personne qui utilise celle-ci ou se propose de l'utiliser dans la fabrication ou le commerce des produits ou dans la prestation des services de sa propre entreprise ou d'entreprises qu'elle contrôle ou qui utilisent la marque avec son consentement.

2. Ne peut pas obtenir l'enregistrement d'une marque la personne qui a déposé la demande de mauvaise foi.

3. Les administrations de l'Etat, des régions, des provinces et des communes peuvent aussi obtenir l'enregistrement de marques.

Art. 23.

1. Les étrangers dont l'entreprise productrice des produits ou prestataire des services portant la marque n'est pas sise sur le territoire de l'Etat peuvent bénéficier de l'enregistrement de leur marque à condition que l'Etat dont ils relèvent accorde aux citoyens italiens la réciprocité de traitement.

2. Tous les avantages en matière de marques qui sont, ont été ou seront reconnus aux étrangers, sur le territoire de l'Etat, aux termes des conventions internationales sont réputés s'étendre aux citoyens italiens.

Art. 24.

1. Le droit d'obtenir, en application des conventions internationales, l'enregistrement d'une marque déjà enregistrée à l'étranger dont il est fait mention dans la demande appartient au titulaire de la marque étrangère ou à son ayant cause.

Titre III

Demande, examen et enregistrement

Art. 25.

1. La demande d'enregistrement de la marque doit être déposée par la personne qui a le droit d'obtenir celui-ci en application du présent décret et des conventions internationales ou par son ayant cause.

2. Lorsqu'il est constaté, par une décision passée en force de chose jugée, que le droit à l'enregistrement de la marque appartient à une personne autre que le déposant, cette personne peut, si l'enregistrement n'a pas encore été effectué et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, choisir, à son gré,

a) de reprendre à son nom la demande d'enregistrement en se substituant à tous égards au déposant;

b) de déposer une nouvelle demande d'enregistrement dont la date, à condition que la marque faisant l'objet de cette demande soit substantiellement identique à celle faisant l'objet de la première demande, remonte à la date de dépôt ou de priorité de la demande initiale, cette dernière cessant en tout état de cause de produire ses effets; ou

c) d'obtenir le rejet de la demande.

3. Lorsque l'enregistrement a été effectué au nom d'une personne autre que l'ayant droit, celui-ci peut choisir, à son gré,

a) d'obtenir, par une décision rétroactive, la cession du certificat d'enregistrement à son nom; ou

b) de demander la nullité de l'enregistrement effectué au nom de la personne qui n'y avait pas droit.

Art. 26.

1. La demande doit être accompagnée d'un exemplaire de la marque et contenir l'indication du genre de produits ou de services auxquels la marque est destinée à s'appliquer.

2. Le règlement d'exécution pourra contenir des dispositions spéciales relatives aux indications à fournir dans les divers cas et aux pièces à remettre à l'appui des demandes de même qu'en ce qui concerne les enregistrements effectués en vertu des conventions en vigueur.

3. Tout déposant qui revendique la priorité découlant du dépôt d'une demande à l'étranger ou de la présentation d'un produit ou du matériel inhérent à la prestation d'un service à une exposition doit remettre à l'Office italien des brevets et des marques les pièces et les informations attestant la priorité.

Art. 27.

1. La demande ne peut porter que sur une seule marque.

2. Lorsque la demande porte sur plusieurs marques, l'Office italien des brevets et des marques invite l'intéressé à la limiter à une seule marque dans le délai qu'il lui impartit, et lui accorde la faculté de déposer autant de demandes qu'il y a d'autres marques en conservant pour ces demandes le bénéfice de la date de dépôt de la première demande.

3. La saisine de la commission des recours visée à l'article 53 ci-après suspend le délai imparti par l'office.

Art. 28.

1. Lorsque le renouvellement est demandé pour une marque constituant une modification, dans ses caractères distinctifs, de la marque précédente, l'Office italien des brevets et des marques invite l'intéressé à transformer dans un délai déterminé la demande de renouvellement en demande d'enregistrement initial, qui produira ses effets à compter de la date de la demande de renouvellement.

2. En cas de saisine de la commission, les dispositions de l'article précédent sont applicables.

Art. 29.

1. L'examen de la demande dont la régularité formelle a été constatée tend à vérifier:

- 1) s'agissant de marques collectives, que les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables;
- 2) que le mot, l'image ou le signe peut être enregistré comme marque conformément aux articles 16, 17.1.a), 18.1.a), b), c), d), e) et 21;
- 3) que les conditions prévues à l'article 23 sont remplies;
- 4) s'agissant du cas visé à l'article 24, que les conditions prévues par les conventions internationales sont remplies.

2. Lorsque les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, l'Office italien des brevets et des marques rejette la demande.

Art. 30.

1. Avant l'enregistrement de marques contenant des mots, images ou signes ayant une signification politique ou une haute valeur symbolique ou contenant des éléments héraldiques, l'office envoie un exemplaire de la marque et des autres pièces nécessaires aux administrations publiques intéressées ou compétentes, pour avis, conformément à l'article suivant.

2. L'office peut prendre la mesure prévue à l'alinéa précédent chaque fois qu'il y a doute sur le point de savoir si la marque est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 31.

1. Lorsque l'administration intéressée ou compétente visée à l'article précédent donne un avis défavorable quant à l'enregistrement de la marque, l'office rejette la demande.

Art. 32. [Abrogé.]

Art. 33.

1. La décision de rejet ou de rejet partiel de la demande rendue par l'Office italien des brevets et des marques est notifiée au déposant, qui dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de la notification pour former un recours.

Art. 34.

1. L'enregistrement est sans préjudice de l'exercice des actions judiciaires relatives à la validité et à la propriété des marques.

Art. 35.

1. L'office publie une mention relative aux demandes et enregistrements ainsi qu'un exemplaire des marques au bulletin mentionné à l'article 80 du présent décret.

2. Après le dépôt de la demande, l'exemplaire de la marque et, d'une manière générale, les pièces y relatives sont mis à la disposition du public, pour consultation.

Titre IV Taxe d'enregistrement

Art. 36.

1. L'enregistrement de la marque donne lieu au paiement des taxes suivantes:

a) taxe de dépôt de la demande d'enregistrement initial;

b) taxe d'enregistrement initial, à calculer en fonction des classes de la classification internationale des produits et des services découlant de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 et de ses modifications ultérieures;

c) taxe de renouvellement, également calculée en fonction des classes de ladite classification internationale.

2. L'enregistrement international de la marque donne lieu au paiement de la taxe de dépôt de la demande, en plus de la taxe prévue par les conventions internationales.

Art. 37. [Abrogé.]

Art. 38.

1. La taxe de dépôt de la demande et la taxe d'enregistrement initial doivent être acquittées avant le dépôt de la demande.

2. De même, la taxe de renouvellement doit être acquittée avant le dépôt de la demande de renouvellement.

3. En cas de rejet de la demande ou de renonciation à la demande avant l'enregistrement, les montants versés sont restitués, à l'exception de la taxe de dépôt de la demande.

Art. 39. [Abrogé.]

Art. 40.

1. Lorsque, en raison d'une erreur manifeste ou d'autres motifs excusables, une taxe n'a pas été intégralement acquittée ou l'a été de manière irrégulière, l'Office italien des brevets et des marques peut accepter le paiement du solde ou la régularisation du paiement après l'expiration des délais applicables.

Titre V Déchéance et nullité de la marque

Art. 41.

1. Le titulaire de la marque encourt la déchéance de ses droits dans les cas suivants:

a) lorsque la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle, dans le commerce, du produit ou du service;

b) lorsque, en raison de l'usage qui en a été fait ou du contexte dans lequel elle a été utilisée par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est devenue propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance de ces produits ou de ces services;

c) lorsque la marque est devenue contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 42.

1. Le titulaire de la marque encourt aussi la déchéance de ses droits si la marque n'a pas fait l'objet d'un usage effectif, par lui-même ou avec son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, ou si l'usage effectif a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, sauf si le défaut d'usage est justifié par un motif légitime.

2. Aux fins du présent article, l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ainsi que l'apposition de la marque sur les produits ou leur conditionnement, sur le territoire de l'Etat, aux fins de leur exportation sont assimilés à un usage de la marque.

3. Excepté lorsque des tiers ont acquis des droits sur la marque par dépôt ou usage, la déchéance ne peut être invoquée si l'usage effectif de la marque a commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans pendant laquelle la marque n'a pas été utilisée et avant l'introduction de la demande principale ou reconventionnelle en déchéance. Toutefois, lorsque le titulaire n'a fait des préparatifs pour commencer à utiliser la marque ou en reprendre l'usage qu'après avoir eu connaissance de l'imminence de la demande principale ou reconventionnelle en déchéance, le commencement ou la reprise de l'usage n'est pris en considération que s'il est intervenu trois mois au moins avant l'introduction de la demande principale ou reconventionnelle en déchéance; ce dernier délai n'est en outre pris en considération que s'il est postérieur à l'expiration de la période de non-usage de cinq ans.

4. En outre, la déchéance pour défaut d'usage n'est pas non plus encourue lorsque le titulaire de la marque non utilisée est en même temps titulaire d'une ou de plusieurs autres marques similaires en vigueur dont l'une au moins est effectivement utilisée pour les mêmes produits ou services.

Art. 43.

1. La marque tombe aussi en déchéance lorsque le titulaire omet de procéder aux contrôles prévus par les dispositions régissant l'usage de la marque collective.

Art. 44 à 46. [Abrogés.]

Art. 47.

1. La marque est nulle, sous réserve des dispositions de l'article suivant,

a) lorsque l'une des conditions prévues à l'article 16 n'est pas remplie ou qu'existe l'un des motifs de refus prévus à l'article 17;

b) lorsqu'elle n'est pas conforme aux dispositions des articles 18 et 22.2;

c) lorsqu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 21;

d) dans le cas prévu à l'article 25.3.b).

Art. 47bis.

1. Par dérogation à l'article 47.1.a) et b), et en relation avec les articles 17.1.a) et 18.1.b), une marque ne peut pas être déclarée nulle si le signe a acquis un caractère distinctif par suite de l'usage qui en a été fait avant l'introduction de la demande principale ou reconventionnelle en nullité.

Art. 47ter.

1. Lorsqu'un motif de déchéance ou de nullité d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, la déchéance ou la nullité ne s'étend qu'à cette partie des produits ou des services.

Art. 48.

1. Le titulaire d'une marque antérieure au sens de l'article 17.1.d) et e) et le titulaire d'un droit d'usage antérieur bénéficiant d'une notoriété n'ayant pas un caractère purement local qui ont toléré, en connaissance de cause, pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque identique ou semblable enregistrée postérieurement ne peuvent plus invoquer leur marque antérieure ou l'usage antérieur pour demander la nullité ou s'opposer à l'usage de la marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise

foi. Le titulaire de la marque postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage de la marque antérieure ni à la poursuite de l'usage antérieur.

2. La forclusion de l'action en nullité prévue à l'alinéa 1 est aussi opposable aux tiers.

3. La disposition du premier alinéa est aussi applicable aux marques enregistrées en violation de l'article 18.1.f) et de l'article 21.

Titre VI Inscription

Art. 49.

1. Sont rendus publics par inscription auprès de l'Office italien des brevets et des marques, sans préjudice des dispositions de l'article 15 ci-dessus,

- 1) les actes entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, qui constituent, modifient ou transmettent des droits personnels ou réels de jouissance ou des droits de garantie concernant des marques nationales;
- 2) les actes de partage, d'association, de transaction ou de renonciation portant sur les droits visés au sous-alinéa 1) ci-dessus;
- 3) les décisions constatant l'existence d'actes visés aux sous-alinéas 1) et 2) ci-dessus lorsque ceux-ci n'ont pas encore été inscrits. Les décisions concluant à la nullité, l'annulation, la résiliation, la rescision ou la révocation d'un acte inscrit font l'objet d'une mention en marge de l'inscription de l'acte auquel elles se rapportent. Peuvent en outre être inscrites les demandes en justice tendant à obtenir une décision de la nature visée au présent article; dans ces cas, les effets de l'inscription de la décision remontent à la date de l'inscription de la demande en justice;
- 4) les testaments et les actes ou titres de succession légale, ainsi que les décisions y relatives.

Art. 50.

1. L'inscription donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

2. Pour obtenir l'inscription, l'intéressé doit présenter une requête à cet effet, accompagnée soit d'une copie authentique de l'acte public soit de l'original ou d'une copie authentique de l'acte sous seing privé authentifié. Lorsque l'acte ne peut pas être authentifié, l'Office italien des brevets et des marques peut accepter à l'inscription un acte sous seing privé non authentifié.

3. Après avoir examiné la régularité formelle des pièces, l'office procède sans délai à l'inscription en indiquant la date de présentation de la requête.

4. Le requérant peut former un recours auprès de la commission des recours contre tout refus de l'office dans un délai de 30 jours.

5. L'ordre des inscriptions est déterminé par l'ordre de présentation des requêtes.

6. Les omissions ou inexactitudes n'entraînant pas une incertitude absolue au sujet de l'acte à inscrire ou de la marque à laquelle l'acte se rapporte ne portent pas atteinte à la validité de l'inscription.

Art. 51.

1. A l'exception des testaments et des autres actes et décisions mentionnés au sous-alinéa 4), les actes et décisions visés à l'article 49 ne produisent aucun effet à l'égard des tiers qui auraient acquis et conservé légalement, à quelque titre que ce soit, des droits sur la marque, tant qu'ils n'ont pas été inscrits.

2. Si plusieurs personnes ont acquis le même droit du même titulaire, celle qui a fait inscrire la première son titre d'acquisition bénéficie de la priorité.

3. Les testaments et les actes ou titres de succession légale, ainsi que les décisions y relatives, ne sont inscrits qu'afin de permettre d'établir la continuité des transferts.

Titre VII

Organisation administrative et juridictionnelle

Art. 52.

1. L'Office italien des brevets et des marques près le Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, visé à l'article 70, premier alinéa, du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939 concernant les brevets d'inventions industrielles est chargé des services se rapportant aux matières régies par le présent décret.

2. Il est aussi tenu compte des attributions de l'office précité se rapportant aux matières régies par le présent décret en ce qui concerne les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 70 susmentionné.

Art. 53.

1. La commission des recours visée à l'article 71, premier et deuxième alinéas, du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939 concernant les brevets d'inventions industrielles connaît des recours prévus par le présent décret contre les mesures prises par l'Office italien des brevets et des marques.

2. Les membres de ladite commission ainsi que les techniciens peuvent être choisis parmi les fonctionnaires, en activité ou à la retraite, relevant des catégories indiquées à l'article 71 précité, dans lesquelles les membres et techniciens doivent être choisis, et conformément à toute autre disposition dudit article.

3. La commission se prononce par décision motivée après avoir entendu les parties intéressées ou leurs représentants ou mandataires et en tenant compte de leurs observations écrites.

4. Les autres dispositions de l'article 71, ainsi que celles des articles 72 et 73 du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939, sont aussi applicables aux marques.

Art. 54.

1. La commission des recours visée à l'article précédent, qui exerce la fonction d'organe consultatif du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en matière de brevets d'inventions industrielles et en matière de brevets de modèles industriels (d'utilité et ornementaux), exerce également cette fonction en matière de marques.

Art. 55.

1. Les actions en matière de marques sont réputées être des actions personnelles mobilières.

Art. 56.

1. Les actions relatives aux marques enregistrées ou en cours d'enregistrement et les actions relatives aux marques enregistrées auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle de Genève doivent, pour ce qui concerne leurs effets sur le territoire de l'Etat, être intentées devant les autorités judiciaires italiennes quels que soient la nationalité, le domicile ou la résidence des parties.

2. Ces actions doivent être intentées devant l'autorité judiciaire du domicile du défendeur; toutefois, lorsque celui-ci n'a pas de résidence ou de domicile, ou n'a pas élu domicile, sur le territoire de l'Etat, elles doivent être intentées devant l'autorité judiciaire du domicile ou de la résidence du demandeur; au cas où ni le demandeur ni le défendeur n'ont de domicile réel ou élu sur le territoire de l'Etat, l'autorité judiciaire de Rome est compétente.

3. L'indication du domicile inscrite sur le certificat original d'enregistrement équivaut, aux fins de la détermination de la compétence et de toutes notifications administratives ou judiciaires, à une élection de domicile.

Art. 57.

1. Les actions fondées sur des allégations de violation d'un droit du demandeur peuvent aussi être intentées devant l'autorité judiciaire dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de commission de l'acte.

Art. 58.

1. La charge de prouver la nullité ou la déchéance d'une marque enregistrée incombe dans tous les cas à la personne qui en conteste la validité.

2. La preuve de la déchéance pour défaut d'usage peut être rapportée par tout moyen, y compris les présomptions simples.

3. La déchéance et la nullité de la marque prononcées par décision passée en force de chose jugée sont opposables à tous.

Art. 59.

1. L'action tendant à obtenir la déclaration de déchéance ou de nullité d'une marque peut être intentée d'office par le ministère public.

2. L'action en déchéance ou en nullité donne lieu à une procédure contradictoire à laquelle participent toutes les personnes dont le nom figure sur le certificat original d'enregistrement en tant que titulaires d'un droit sur la marque.

3. Les décisions correspondantes sont inscrites sur le certificat original d'enregistrement par l'Office italien des brevets et des marques.

Art. 60.

1. Une copie de l'acte introductif de toute instance civile en matière de marques enregistrées doit être communiquée à l'Office italien des brevets et des marques par le demandeur.

2. Lorsque cette communication n'a pas été faite, l'autorité judiciaire ordonne la communication, à n'importe quel stade de la procédure et avant de statuer sur le fond.

3. Le greffier transmet à l'office précité une copie de la décision correspondante.

Art. 61.

1. Tout titulaire de droits sur une marque enregistrée ou en cours d'enregistrement peut demander au président du tribunal ou au juge de paix [*pretore*] d'ordonner la description ou la saisie des objets, produits, marchandises ou emballages portant atteinte à ses droits et des moyens utilisés pour leur fabrication.

2. L'autorité judiciaire procède d'urgence, après enquête sommaire et audition, si elle l'estime nécessaire, de la personne à l'encontre de laquelle ladite mesure est demandée et peut subordonner la saisie à la fourniture d'une caution.

3. La description et la saisie sont exécutées par un huissier de justice, assisté, s'il y a lieu, d'un ou de plusieurs experts et à l'aide de moyens techniques de constatation, tels que la photographie, etc. Les intéressés peuvent être autorisés à assister aux opérations, le cas échéant par l'intermédiaire de leurs représentants, ou à être assistés de techniciens de leur choix.

4. La description peut aussi porter sur des objets appartenant à des tiers, sauf s'ils sont affectés à un usage personnel. La saisie peut aussi porter sur des objets appartenant à des tiers, lorsque ces derniers en font le commerce.

Art. 62.

1. Sauf dispositions contraires aux fins de la justice pénale, la description et la saisie qui n'ont pas été ordonnées en cours d'instance cessent de produire leurs effets si, dans les huit jours qui suivent leur exécution,

a) copie de la requête et de la décision ordonnant ladite mesure n'est pas notifiée aux personnes à l'encontre desquelles elle a été prise;

b) une action n'est pas intentée sur le fond;

c) les personnes à l'encontre desquelles la saisie ou la description a été ordonnée ne sont pas citées à comparaître dans le cadre de la procédure engagée sur le fond en vue de la confirmation de la mesure.

2. Toute personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée une saisie ou une description qui a cessé de produire ses effets conformément à l'alinéa précédent ou qui a été reconnue par la suite comme non fondée et, par conséquent, annulée, a droit à un dédommagement de la part de la personne qui a obtenu la description ou la saisie si celle-ci s'est rendue coupable d'une faute.

Art. 63.

1. Dans le cadre d'une action pour violation des droits sur une marque enregistrée ou en cours d'enregistrement, l'interdiction d'usage de la marque jusqu'à ce que la décision sur le fond soit passée en

force de chose jugée peut être prononcée, sur requête de la partie intéressée, par décision exécutoire à titre provisoire, avec ou sans caution.

2. Cette interdiction peut être révoquée dans la décision rendue sur le fond.

Art. 64.

1. Par dérogation aux dispositions des articles 61 et 62 et sous réserve des exigences de la justice pénale, les objets illicitement munis d'une marque enregistrée ne peuvent pas être saisis mais uniquement faire l'objet d'une description tant qu'ils figurent dans l'enceinte d'une exposition officielle ou officiellement reconnue tenue sur le territoire de l'Etat ou qu'ils sont en transit en provenance ou à destination de l'exposition.

2. Lorsque les objets proviennent de l'étranger, le requérant qui souhaite obtenir la description doit prouver qu'il est titulaire de la marque en Italie et dans le pays de provenance des objets.

Art. 65.

1. L'autorité judiciaire peut ordonner que le texte intégral ou résumé, ou le dispositif, de toute décision dans laquelle elle s'est prononcée sur la violation de droits afférents à une marque enregistrée soit publiée dans le ou les journaux qu'elle indique, aux frais de la partie qui a succombé.

Art. 66.

1. Dans toute décision constatant la contrefaçon d'une marque ou la violation de droits attachés à une marque, la destruction des mots, images ou signes par lesquels la contrefaçon ou la violation a été commise peut être ordonnée. La destruction peut porter aussi sur les emballages ainsi que, si l'autorité judiciaire l'estime opportun, sur le produit ou le matériel inhérent à la prestation du service, lorsque cette mesure est nécessaire pour supprimer la marque contrefaite.

2. La décision statuant sur les dommages-intérêts peut, sur requête d'une partie, en ordonner la liquidation par le versement d'un montant global fixé d'après les pièces du dossier et les présomptions qu'elles autorisent. Elle peut aussi fixer un montant à verser pour toute violation ou inobservation constatée ultérieurement et pour tout retard dans l'exécution des mesures prévues par la décision.

3. Un objet de contrefaçon de marque appartenant à une personne qui en a fait de bonne foi un usage personnel ou domestique ne peut pas être enlevé ou détruit ni faire l'objet d'une interdiction d'usage.

4. Le président du tribunal ou le juge de paix qui a ordonné les mesures visées au présent article se prononce sur tout différend portant sur l'exécution de ces mesures par une ordonnance non susceptible de recours, après avoir entendu les parties et procédé à une enquête sommaire.

Art. 67.

1. Quiconque appose sur un objet des mots ou indications ne correspondant pas à la vérité, tendant à faire croire que la marque qui y figure a été enregistrée ou que l'objet muni de cette marque a été breveté est passible d'une sanction administrative de 100.000 à 1.000.000 de liras.

2. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 10 et 12 est passible d'une sanction administrative pouvant aller jusqu'à 4.000.000 de liras, même en l'absence de dommage causé à un tiers, à moins que l'acte en cause ne constitue un délit.

Titre VIII

Dispositions relatives aux territoires italiens d'outre-mer

Art. 68. à 72. [Omis.]

Titre IX

Dispositions générales et transitoires

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 73. [Abrogé.]

Art. 74.

1. Les demandes visées dans le présent décret doivent être adressées à l'Office italien des brevets et des marques.
2. Elles doivent être rédigées en italien, de même que les pièces qui y sont jointes. Tout document rédigé en une autre langue que l'italien doit être accompagné d'une traduction en italien.

Art. 75. [Abrogé.]

Art. 76.

1. Le demandeur ou son mandataire, le cas échéant, doit indiquer son domicile ou élire domicile sur le territoire de l'Etat dans chaque demande, aux fins de toutes les communications et notifications devant être faites en vertu du présent décret. Les changements de domicile doivent être portés à la connaissance de l'office, qui les inscrit sur le certificat original d'enregistrement.
2. Lorsque l'indication ou l'élection de domicile fait défaut ou, lorsque la cessation de l'élection de domicile au sens de l'alinéa 1 a été communiquée à l'office et jusqu'à la communication du nouveau domicile élu sur le territoire de l'Etat, les communications et notifications précitées sont faites par apposition d'une copie de l'acte ou d'un avis relatif à son contenu sur le tableau d'affichage de l'Office italien des brevets et des marques.
3. Les changements de nom du titulaire de la marque doivent être portés à la connaissance de l'office, accompagnés des pièces justificatives aux fins de leur inscription sur le certificat original d'enregistrement.

Art. 77.

1. Nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire habilité dans les procédures devant l'Office italien des brevets et des marques; les personnes physiques et morales peuvent agir par l'intermédiaire de l'un de leurs employés, même non habilité, ou de l'employé d'une entreprise affiliée.
2. Lorsque le ou les mandataires ne sont pas constitués par un acte distinct, authentique ou authentifié, ils peuvent l'être par un pouvoir *ad hoc* donnant lieu au paiement de la taxe prescrite.
3. Le mandat conféré par le pouvoir n'est valable que pour l'objet qui y est indiqué et est limité aux rapports avec l'Office italien des brevets et des marques.
4. Le mandat ne peut être donné qu'à des mandataires inscrits sur la liste *ad hoc* tenue par l'Office italien des brevets et des marques.
5. Le mandat peut aussi être donné à un avocat ou avocat stagiaire [*procuratore legale*] inscrit sur la liste professionnelle correspondante.

Art. 78.

1. La demande ou requête tendant à obtenir une mesure donnant lieu au paiement d'une taxe n'est recevable que si le paiement est attesté par un récépissé.
2. Les paiements peuvent aussi être effectués par une personne autre que le titulaire de la marque.

Art. 78bis.

1. Le demandeur ou le titulaire d'une marque qui n'a pas été en mesure, bien qu'il ait fait preuve de la plus grande diligence que l'on pouvait attendre de lui, d'observer un délai à l'égard de l'Office italien des brevets et des marques ou de la commission des recours est réintégré dans ses droits lorsque l'empêchement a eu pour conséquence directe le rejet de la demande d'enregistrement ou d'une requête se rapportant à une demande, la déchéance de l'enregistrement ou la perte d'un autre droit ou d'un moyen de recours.

2. L'acte omis doit être accompli et la requête en réintégration, dans laquelle sont indiqués les faits et les motifs et qui est accompagnée des pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. La requête n'est plus recevable après l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.

3. La décision de l'office concluant au rejet de la requête en réintégration peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission des recours dans un délai de 30 jours à compter de sa communication. La commission des recours est compétente pour connaître des requêtes en réintégration du droit de former recours.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais mentionnés à l'alinéa 2, au délai dans lequel doit être revendiqué le droit de priorité, aux délais à l'observation desquels est subordonnée l'application du troisième alinéa de l'article 4 du décret du président de la République n° 540 du 30 juin 1972, ni au délai visé à l'article 27.2 du présent décret.

Art. 78ter.

1. Quiconque a fait des préparatifs sérieux et effectifs ou commencé à utiliser la marque dans la période comprise entre la perte d'un droit exclusif ou la perte du droit à l'exclusivité et la réintégration prévue à l'article 78bis peut présenter une requête en remboursement des frais qu'il a encourus, sauf si les préparatifs ou l'usage ont été faits de mauvaise foi.

Art. 79.

1. Le recueil des demandes et celui des certificats originaux ainsi que des pièces s'y rapportant sont accessibles au public.

2. Toute personne peut les consulter et obtenir, par un certificat ou un extrait, des informations sur les enregistrements, les inscriptions et les mentions ainsi que des copies des demandes et des documents s'y rapportant.

3. Ces certificats ou extraits et l'authentification des copies d'actes et de documents donnent lieu au paiement des taxes prescrites.

Art. 80.

1. Les publications prévues dans le présent décret sont effectuées au *Bolletino dei brevetti per invenzione e modelli e dei marchi* [Bulletin des brevets d'invention et de modèles et des marques] mentionné à l'article 97 du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939 sur les brevets d'inventions industrielles.

Chapitre II

Dispositions transitoires et finales

Art. 81 à 86. [Omis.]

Art. 87.

1. Les demandes de brevet de marque déposées et les requêtes en inscription présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont régies par les dispositions du présent décret. Elles sont toutefois régies par le droit antérieur en ce qui concerne leur régularité formelle.

Art. 88.

1. Le droit exclusif de faire usage d'une marque qui a été accordée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui bénéficie d'une renommée ne permet pas au titulaire de la marque de s'opposer à l'usage ultérieur, dans le commerce, d'un signe identique ou semblable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée.

Art. 89.

1. Les marques accordées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont régies par le droit antérieur en ce qui concerne les motifs de nullité.

2. Lorsqu'un signe a acquis un caractère distinctif par suite de l'usage qui en a été fait avant l'introduction de la demande principale ou reconventionnelle en nullité, la marque ne peut pas être déclarée nulle.

3. Lorsque la marque antérieure est expirée depuis plus de deux ans ou, s'agissant d'une marque collective, depuis plus de trois ans, ou peut être considérée comme expirée pour défaut d'usage avant l'introduction de la demande principale ou reconventionnelle en nullité, la marque ne peut pas être déclarée nulle.

4. Aux fins de l'application de l'article 48 du décret royal n° 929 du 21 juin 1942 modifié par le présent décret, le délai de cinq ans commence à courir à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 90.

1. Les dispositions du présent décret régissant le transfert et la concession sous licence de la marque sont aussi applicables aux marques accordées mais non aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Art. 91.

1. Les dispositions du présent décret régissant la déchéance pour défaut d'usage sont applicables aux marques accordées avant la date de son entrée en vigueur, à condition qu'elles ne soient pas encore frappées de déchéance à cette date.

Art. 92.

1. Les dispositions du présent décret régissant la déchéance des marques pour usage fallacieux de celles-ci sont applicables aux marques accordées avant la date d'entrée en vigueur de ce décret pour ce qui concerne un usage fallacieux effectué après son entrée en vigueur.

Art. 93.

1. Les marques accordées ou renouvelées dont la première période de validité de 10 ans a pris fin avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont automatiquement renouvelées pour une durée de 10 ans à compter de l'expiration de la période précédente, à condition que la taxe de renouvellement éventuellement exigible soit acquittée.

2. Les marques dont la première période de validité de 10 ans prend fin au cours de l'année suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont aussi automatiquement renouvelées pour une durée de 10 ans, à condition que la taxe de renouvellement éventuellement exigible soit acquittée.

Art. 94.

1. Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de concert avec le ministre de la justice, arrête par voie réglementaire, dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, des dispositions destinées à étendre le champ d'application du décret du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat du 3 avril 1981, publié au journal officiel n° 150 du 3 juin 1981, relatif à la liste des mandataires agréés également en matière d'enregistrement de marques. Jusqu'à la constitution de cette liste, le mandat peut être donné à toute personne.

Art. 95.

1. Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat arrête, par décret, les modifications devant être apportées aux décrets des 25 septembre 1972 et 22 février 1973 du même ministre, respectivement publiés au journal officiel n° 260 du 4 octobre 1972 et n° 69 du 15 mars 1973, ainsi qu'au règlement n° 320 du 19 juillet 1989, relatifs à la procédure d'enregistrement des marques, et à tout autre décret ministériel relatif à la propriété industrielle, afin de les rendre compatibles avec les dispositions du présent décret.
