

Loi sur les marques * (chapitre 506)

[modifiée en dernier lieu par la loi (modificative) sur les marques de 1994]

Loi du Parlement relative à l'enregistrement des marques.

PARTIE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Titre abrégé

1^{er}

. La présente loi peut être citée comme la loi sur les marques.

Interprétation

2. — 1) Dans la présente loi, sauf incompatibilité avec le contexte, “date de référence” s’entend du 1^{er} janvier 1957;

“cession” s’entend d’une cession résultant d’un acte passé entre les parties intéressées;

“marque de certification” s’entend d’une marque enregistrée ou réputée enregistrée en vertu de l’article 40;

“cour” s’entend de la Haute Cour;

“aspect distinctif”, par rapport à des produits, s’entend de la forme ou de la configuration du conditionnement des produits;

“limitations” s’entend de toutes limitations du droit exclusif d’usage d’une marque conféré par l’inscription au registre d’une personne en tant que propriétaire de celle-ci, y compris les limitations de ce droit quant au mode d’utilisation, quant à l’usage pour des produits destinés à être vendus ou autrement commercialisés en tout lieu du Kenya ou quant à l’usage pour des produits destinés à être exportés vers un marché étranger;

“marque” comprend un aspect distinctif, un slogan, une image, un signe, un en-tête, un label, une étiquette, un nom, une signature, un mot, une lettre ou un chiffre, ou une combinaison de ces éléments présentés en deux ou en trois dimensions;

“usage autorisé” a le sens qui lui est attribué à l’alinéa 1) de l’article 31;

“prescrit” signifie, par rapport à une action intentée devant la cour, prescrit par les règlements de la cour et, dans d’autres cas, prescrit par la présente loi ou le règlement d’application;

“profession” s’entend d’un métier ou d’une activité, ne relevant pas du domaine commercial ou artisanal, exercé par un individu appartenant à un groupe de personnes légalement constitué dont chaque membre, ayant acquis les connaissances spécialisées nécessaires, est habilité par ledit groupe à exercer dans la discipline ou le domaine scientifique propre à celui-ci;

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

“marque enregistrée” s’entend d’une marque qui figure effectivement dans le registre;

“utilisateur inscrit” s’entend de toute personne inscrite comme telle au registre, au moment considéré, en vertu de l’article 31;

“directeur de l’enregistrement” s’entend du directeur de l’enregistrement des marques nommé en vertu de l’article 3;

“règlement d’application” s’entend des dispositions réglementaires prises par le ministre en vertu de l’article 39 ou 41;

“services” s’entend des services au sens de la présente loi qui sont normalement fournis contre rémunération, pour autant qu’ils ne soient pas régis par les dispositions d’un texte de loi concernant la libre circulation des produits, des capitaux et des personnes, et comprennent en particulier les activités de nature industrielle ou commerciale ou les activités artisanales et celles d’une profession au sens défini plus haut;

“nom patronymique” s’entend aussi du nom sous lequel une personne est habituellement connue des membres de la communauté à laquelle elle appartient;

“affaires” signifie une profession quelle qu’elle soit ou toute autre activité dans le cadre de laquelle une marque peut être utilisée de la manière prescrite par la présente loi;

“marque de produits ou de services” s’entend (sauf lorsqu’il s’agit d’une marque de certification) d’une marque utilisée ou destinée à être utilisée

a) pour des produits afin d'indiquer l'existence d'un lien, dans la pratique des affaires, entre ces produits et une personne qui a le droit d'utiliser cette marque en tant que propriétaire ou utilisateur inscrit, avec ou sans indication de l'identité de cette personne, ou afin de distinguer ces produits de produits de même nature ayant un lien, dans la pratique des affaires, avec toute personne,

b) pour des services afin d'indiquer l'existence d'un lien, dans la pratique des affaires, entre une personne déterminée et la fourniture de ces services, avec ou sans indication de l'identité de cette personne, ou afin de distinguer ces services de services de même nature ayant un lien, dans la pratique des affaires, avec toute autre personne;

“transmission” s'entend d'une transmission de plein droit, d'une transmission par dévolution à l'exécuteur testamentaire d'une personne décédée et de tout autre mode de transfert à l'exception d'une cession;

“tribunal” s'entend de la cour ou, sous réserve des dispositions de l'article 53, du directeur de l'enregistrement.

2) Dans la présente loi, toute mention de l'usage d'une marque doit être interprétée

a) comme désignant l'utilisation d'une représentation imprimée ou d'une autre représentation visuelle de la marque et, s'agissant d'un aspect distinctif, l'utilisation de cet aspect,

b) s'agissant d'une marque susceptible de reproduction sonore, comme désignant aussi l'utilisation d'une reproduction sonore de la marque,

c) par rapport à des produits, comme désignant l'usage de la marque sur ces produits ou en relation matérielle ou autre avec eux et,

d) par rapport à des services, comme désignant l'usage de la marque en relation avec la prestation de ces services.

Désignation du directeur de l'enregistrement et d'autres fonctionnaires

3. — 1) Le directeur général de l'enregistrement, ou toute autre personne que le ministre peut nommer, est le directeur de l'enregistrement des marques en vertu de la présente loi et aux fins de celle-ci.

2) Le procureur général peut nommer un directeur adjoint de l'enregistrement des marques et un ou plusieurs sous-directeurs de l'enregistrement des marques et tous autres responsables qui peuvent être nécessaires aux fins de la présente loi.

3) Le directeur de l'enregistrement dispose d'un sceau dont le dessin est approuvé par le procureur général; toutefois, le sceau du directeur général de l'enregistrement est utilisé jusqu'à ce que le sceau susmentionné ait été adopté.

4) L'empreinte de ce sceau ou estampille est recevable comme preuve et fait foi en justice.

5) Tout acte ou démarche devant être accompli par le directeur de l'enregistrement ou à son égard peut l'être par le directeur adjoint de l'enregistrement des marques ou tout sous-directeur de l'enregistrement des marques, ou à leur égard.

PARTIE II

ENREGISTREMENT, CONTREFAÇON ET AUTRES DISPOSITIONS DE FOND

Le registre

Le registre des marques

4. — 1) La Direction de l'enregistrement des marques continue de tenir, aux fins de la présente loi, le registre appelé registre des marques, où sont inscrits toutes les marques enregistrées avec les noms, adresses et qualités de leurs propriétaires, les notifications de cession et de transmission, les noms, adresses et qualités de tous les utilisateurs inscrits, les renonciations, les conditions, les limitations et autres renseignements concernant les marques enregistrées qui peuvent être prescrits.

2) Le registre continue d'être divisé en deux parties, appelées respectivement partie A et partie B.

3) Le registre est tenu sous le contrôle et l'administration du directeur de l'enregistrement et il est accessible au public pour consultation à tout moment opportun, sous réserve des dispositions réglementaires pouvant être prescrites.

Effet de l'enregistrement et action en contrefaçon

Une marque non enregistrée ne peut faire l'objet d'une action en contrefaçon

5. Nul ne peut intenter une action tendant à prévenir la contrefaçon, ou à obtenir des dommages-intérêts au titre de la contrefaçon, d'une marque non enregistrée; toutefois, aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit d'intenter une action contre qui que ce soit pour substitution de produits ou services [passing off] et au droit d'obtenir des réparations à ce titre.

Enregistrement obligatoire pour des produits ou services déterminés

6. Une marque doit être enregistrée pour des produits ou services déterminés et la question de savoir de quelle classe relève un produit ou un service donné est tranchée par le directeur de l'enregistrement.

Droit conféré par l'enregistrement dans la partie A du registre et violation de ce droit

7. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article et des articles 10 et 11, l'enregistrement (effectué avant ou après le 1^{er} janvier 1957) d'une personne dans la partie A du registre en tant que propriétaire d'une marque confère à cette personne, s'il est valide, le droit exclusif d'utiliser cette marque pour les produits ou en relation avec la prestation de tous services auxquels il se rapporte et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, porte atteinte à ce droit quiconque, n'étant pas le propriétaire de la marque ou un utilisateur inscrit en faisant un usage autorisé, utilise une marque identique à celle-ci ou qui lui ressemble au point de risquer d'induire en erreur ou de prêter à confusion dans la pratique des affaires ou en relation avec la prestation de tous services pour lesquels la marque est enregistrée, de telle sorte que l'usage de cette marque est susceptible

a) d'être interprété comme un usage de la marque enregistrée,

b) d'être interprété, lorsque la marque est utilisée sur des produits ou en relation matérielle avec ceux-ci ou dans un prospectus ou autre annonce publicitaire diffusé dans le public, comme impliquant une référence à une personne ayant le droit d'utiliser la marque en tant que propriétaire ou utilisateur inscrit ou une référence à des produits avec lesquels cette personne a un lien dans la pratique des affaires,

c) d'être interprété, lorsque la marque est utilisée là où les services sont offerts ou fournis ou à proximité ou dans un prospectus ou autre annonce publicitaire diffusé dans le public ou toute partie de celui-ci, comme impliquant une référence à une personne ayant le droit d'utiliser la marque en tant que propriétaire ou utilisateur inscrit ou une référence à des services à la prestation desquels cette personne est liée dans la pratique des affaires,

d) de léser le propriétaire ou l'utilisateur inscrit de la marque, ou de lui porter préjudice.

2) Le droit d'utiliser une marque conféré par l'enregistrement est subordonné aux conditions ou limitations inscrites au registre et n'est pas considéré comme violé par un usage quelconque de cette marque pour des produits destinés à être vendus ou autrement commercialisés en quelque lieu que ce soit, pour des produits destinés à être exportés vers n'importe quel marché, pour des services destinés à être utilisés ou offerts en un lieu ou un pays quelconque, ou dans toute autre circonstance qui, compte tenu de ces limitations, ne sont pas visées par l'enregistrement.

3) Le droit d'utiliser une marque conféré par l'enregistrement n'est pas réputé violé par quiconque fait usage de cette marque

a) pour des produits avec lesquels le propriétaire ou un utilisateur inscrit de la marque a un lien dans la pratique des affaires, si le propriétaire ou l'utilisateur inscrit, se conformant à l'usage autorisé, a apposé cette marque sur ces produits ou sur un ensemble dont ils font partie et ne l'a pas par la suite retirée ou effacée ou a, à un moment quelconque, expressément ou implicitement consenti à l'usage de la marque,

b) pour des produits propres à faire partie ou à constituer des accessoires d'autres produits pour lesquels la marque a été ou pourrait, au moment considéré, être utilisée sans porter atteinte au droit ainsi conféré si cet usage de la marque est normalement nécessaire pour indiquer que les produits ont ce caractère et s'il a pour seul objet et pour seul effet d'indiquer, conformément aux faits, un lien dans la pratique des affaires entre une personne et les produits,

c) pour des services pour lesquels le propriétaire de la marque ou un utilisateur inscrit, se conformant à l'usage autorisé, a employé la marque, lorsque l'usage de celle-ci a pour objet et pour effet d'indiquer, conformément aux faits, que ces services ont été fournis par le propriétaire ou un utilisateur inscrit de la marque,

d) pour des services dont la prestation est liée dans la pratique des affaires au propriétaire ou à un utilisateur inscrit de la marque, lorsque le propriétaire ou l'utilisateur inscrit a, à un moment quelconque, expressément ou implicitement consenti à l'usage de la marque, ou

e) pour des services pouvant être utilisés avec d'autres services pour lesquels la marque a été, ou pourrait être au moment considéré, utilisée sans porter atteinte au droit conféré par l'enregistrement, si

i) l'usage de la marque est normalement nécessaire pour indiquer que les services peuvent être utilisés à cette fin et

ii) l'usage de la marque a pour seul objet et pour seul effet d'indiquer, conformément aux faits, un lien dans la pratique des affaires entre une personne et la prestation de ces services.

4) L'usage d'une marque enregistrée qui fait partie d'un ensemble de deux marques enregistrées ou plus, identiques ou semblables, en vertu du droit d'utiliser cette marque conféré par l'enregistrement précité n'est pas réputé porter atteinte au droit ainsi conféré d'utiliser une autre de ces marques.

Droit conféré par l'enregistrement dans la partie B du registre et violation de ce droit

8. — 1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2), l'enregistrement (effectué avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi) d'une personne dans la partie B du registre en tant que propriétaire d'une marque confère à cette personne, s'il est valide, le même droit, et les dispositions de l'article 7 s'appliquent à une marque enregistrée dans la partie B du registre de la même manière qu'à une marque enregistrée dans la partie A.

2) Dans toute action pour atteinte au droit d'utiliser une marque conféré par l'enregistrement dans la partie B du registre, à l'exception d'une atteinte découlant d'un acte réputé constituer une contrefaçon en vertu de l'article 9, il n'est rendu aucune ordonnance en faveur du demandeur et il ne lui est accordé aucune autre réparation si le défendeur établit de manière à emporter la conviction du tribunal que l'usage mis en cause par le demandeur n'est pas susceptible d'induire en erreur, de prêter à confusion ou d'être interprété comme indiquant un lien dans la pratique des affaires entre les produits et une personne qui a le droit d'utiliser la marque en tant que propriétaire ou utilisateur inscrit ou, pour ce qui est des services, comme indiquant un lien dans la pratique des affaires entre une personne ayant le droit d'utiliser la marque en tant que propriétaire ou utilisateur inscrit et la prestation des services.

Contrefaçon découlant de la violation de certaines limitations

9. — 1) Lorsqu'un acquéreur ou propriétaire de produits ou un prestataire de services s'engage, par un contrat écrit conclu avec le propriétaire ou un utilisateur inscrit d'une marque enregistrée, à ne pas accomplir, à l'égard de ces produits ou services, un acte auquel le présent article s'applique, toute personne qui est, au moment considéré, propriétaire des produits ou prestataire des services et qui, ayant connaissance de l'engagement, accomplit cet acte ou l'autorise à l'égard des produits ou services, ou en vue de toute transaction s'y rapportant, dans la pratique des affaires porte ainsi atteinte au droit d'utiliser la marque conféré par l'enregistrement, à moins que cette personne n'ait acquis ces produits à titre onéreux ou n'ait fourni les services de bonne foi avant d'être avisée de l'engagement ou en vertu d'un titre transmis par un tiers qui en était devenu le propriétaire de cette manière.

2) Les actes auxquels le présent article s'applique sont les suivants :

a) l'apposition de la marque sur les produits après l'altération de leur état, condition, présentation ou emballage d'une manière prévue dans le contrat;

b) lorsque la marque est apposée sur les produits, l'altération, l'élimination partielle ou l'effacement partiel de celle-ci;

c) lorsque la marque est apposée sur les produits et qu'y figurent aussi d'autres mentions indiquant un lien, dans la pratique des affaires, entre le propriétaire ou l'utilisateur inscrit et les produits, l'élimination ou l'effacement total ou partiel de la marque, à moins que ces autres indications ne soient totalement éliminées ou effacées;

d) lorsque la marque est apposée sur les produits, l'apposition d'une autre marque sur ces produits;

e) lorsque la marque est apposée sur les produits, l'adjonction sur ces produits d'autres inscriptions susceptibles de porter atteinte à la réputation de la marque.

3) Dans le présent article, la mention, en relation avec tout produit, du propriétaire, d'un utilisateur inscrit ou de l'enregistrement d'une marque doit être interprétée comme visant le propriétaire au nom duquel la marque est enregistrée, l'utilisateur inscrit dont le nom figure au registre et l'enregistrement de la marque pour ces produits, et le terme "sur" désigne aussi, en relation avec des produits, un rapport matériel avec ceux-ci.

Réserve relative aux droits acquis

10. Aucune disposition de la présente loi n'autorise le propriétaire ou un utilisateur inscrit d'une marque enregistrée à entraver ou à limiter l'usage par qui que ce soit d'une marque identique ou semblable en ce qui concerne des produits pour lesquels la personne intéressée ou un de ses prédécesseurs en droit a fait un usage ininterrompu de cette marque depuis une date antérieure

a) à l'usage de la marque mentionnée en premier lieu, pour ces produits, par le propriétaire ou un de ses prédécesseurs en droit ou

b) à l'enregistrement de la marque mentionnée en premier lieu, pour ces produits, au nom du propriétaire ou d'un de ses prédécesseurs en droit,

la date la plus ancienne étant applicable, ni à s'opposer (lorsque cet usage est prouvé) à ce que cette personne soit inscrite au registre au titre de cette marque identique ou semblable pour ces produits en vertu de l'alinéa 2) de l'article 15.

Réserve relative à l'usage du nom, de l'adresse ou de la description des produits

11. L'enregistrement d'une marque ne s'oppose pas

a) à un usage de bonne foi, par qui que ce soit, de son propre nom ou du nom de son établissement, ou du nom d'un de ses prédécesseurs en affaires ou de l'établissement de celui-ci, ni

b) à l'usage, par qui que ce soit, d'une description de bonne foi de la nature ou de la qualité de ses produits, à condition que cette description ne soit pas susceptible d'être considérée comme impliquant une référence du type visé au sous-alinéa b) de l'alinéa 1) de l'article 7 ou au sous-alinéa b) de l'alinéa 3) de l'article 40.

Conditions d'enregistrement et validité de l'enregistrement

Caractère distinctif exigé pour l'enregistrement dans la partie A du registre

12. — 1) Pour pouvoir être enregistrée dans la partie A du registre, une marque (à l'exclusion d'une marque de certification) doit être intégralement ou en partie constituée d'au moins un des éléments essentiels suivants :

a) le nom d'une société, d'un individu ou d'une entreprise, représenté d'une manière spéciale ou particulière;

b) la signature du déposant de la demande d'enregistrement ou d'un prédécesseur dans son affaire;

c) un ou plusieurs mots inventés;

d) un ou plusieurs mots ne se rapportant pas directement à la nature ou à la qualité des produits, et ne constituant pas, dans leur sens courant, un nom géographique ou patronymique;

e) tout autre signe distinctif; toutefois, un nom, une signature ou un ou plusieurs mots, autres que ceux visés aux sous-alinéas a), b), c) et d), ne peuvent être enregistrés au titre du présent sous-alinéa que sur preuve de leur caractère distinctif.

2) Aux fins du présent article, "distinctif" signifie, en ce qui concerne les produits pour lesquels une marque est ou doit être enregistrée, propre à distinguer les produits avec lesquels le propriétaire de la marque a ou peut avoir un lien dans la pratique des affaires des produits pour lesquels ce lien n'existe pas, ni d'une manière générale ni, lorsque l'enregistrement de la marque est ou doit être subordonné à des limitations, par rapport à l'usage dans les limites de l'enregistrement et, en ce qui concerne les services, propre à distinguer les services à la prestation desquels le propriétaire est ou peut être lié dans la pratique des affaires des services à la prestation desquels il n'est pas lié.

3) Pour déterminer si une marque possède un caractère distinctif, la cour ou le directeur de l'enregistrement peut tenir compte de la mesure dans laquelle

a) elle possède intrinsèquement ce caractère distinctif et

b) elle possède en fait ce caractère distinctif en raison de l'usage qui en est fait ou de toute autre circonstance.

Pouvoir distinctif exigé pour l'enregistrement dans la partie B du registre

13. — 1) Pour pouvoir être enregistrée dans la partie B du registre, une marque doit, en ce qui concerne les produits pour lesquels elle est ou doit être enregistrée, être de nature à distinguer les produits avec lesquels le propriétaire de la marque a ou peut avoir un lien dans la pratique des affaires des produits pour lesquels ce lien n'existe pas, ni d'une manière générale ni, lorsque l'enregistrement de la marque est ou doit être subordonné à des limitations, par rapport à l'usage dans les limites de l'enregistrement et, en ce qui concerne les services, de nature à distinguer les services à la prestation desquels le propriétaire de la marque est ou peut être lié dans la pratique des affaires des services à la prestation desquels il n'est pas lié.

2) Pour déterminer si une marque possède un pouvoir distinctif, la cour ou le directeur de l'enregistrement peut tenir compte de la mesure dans laquelle

a) elle possède intrinsèquement ce pouvoir distinctif et

b) elle possède en fait ce pouvoir distinctif en raison de l'usage qui en est fait ou de toute autre circonstance.

3) Une marque peut être enregistrée dans la partie B du registre nonobstant l'enregistrement dans la partie A du registre de la même marque ou de toute partie de celle-ci au nom du même propriétaire.

Interdiction d'enregistrer des éléments trompeurs, etc.

14. Nul ne peut enregistrer comme marque ou partie d'une marque tout élément dont l'usage ne serait pas reconnu par une juridiction comme susceptible de protection, en raison du fait qu'il pourrait induire en erreur ou prêter à confusion ou pour toute autre raison, ou serait contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, ainsi que tout dessin scandaleux.

Interdiction d'enregistrer des marques identiques ou semblables

15. — 1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2), une marque ne peut être enregistrée pour des produits ou catégories de produits si elle est identique ou semblable à une marque appartenant à autrui et déjà enregistrée pour les mêmes produits ou catégories de produits, ni pour des services si elle est identique ou semblable à une marque appartenant à autrui et déjà enregistrée pour les mêmes services ou catégories de services.

2) En cas d'usage simultané honnête ou dans d'autres circonstances spéciales qui, à son avis, justifient une telle décision, la cour ou le directeur de l'enregistrement peut autoriser l'enregistrement, par plusieurs propriétaires, de marques identiques ou semblables pour les mêmes produits ou catégories de produits, sous réserve, le cas échéant, des conditions et limitations que la cour ou le directeur de l'enregistrement peut estimer juste d'imposer.

3) Lorsque plusieurs personnes déposent des demandes distinctes d'enregistrement en tant que propriétaires de marques identiques ou semblables pour les mêmes produits ou catégories de produits ou pour les mêmes services ou catégories de services, le directeur de l'enregistrement peut refuser l'enregistrement tant que leurs droits n'ont pas été définis par la cour, par un accord amiable qu'il approuve ou encore à la suite d'un recours formé devant la cour, selon le cas.

L'enregistrement dans la partie A du registre comme preuve de la validité après sept ans

16. — 1) Dans toutes les procédures judiciaires relatives à une marque enregistrée dans la partie A du registre (y compris les demandes visées à l'article 35), l'enregistrement initial de la marque dans la partie A du registre est réputé valide à tous égards après l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la date de cet enregistrement, à moins

a) que cet enregistrement n'ait été obtenu par tromperie ou

b) que cette marque ne contrevienne aux dispositions de l'article 14.

2) Aucune disposition de l'alinéa 1) de l'article 8 ne doit être interprétée comme rendant applicables à une marque enregistrée dans la partie B du registre les dispositions précédentes du présent article qui concernent une marque enregistrée dans la partie A du registre.

L'enregistrement peut faire l'objet d'une renonciation

17. Si une marque

a) contient une partie qui n'est pas enregistrée séparément par le propriétaire en tant que marque, ou

b) contient des éléments courants dans le commerce des produits ou dans la prestation des services en cause ou autrement dépourvus de caractère distinctif,

le directeur de l'enregistrement ou la cour, en décidant si la marque doit être inscrite ou maintenue au registre, peut exiger, comme condition de sa présence sur le registre,

i) que le propriétaire renonce au droit d'usage exclusif de la partie de la marque, ou de tout ou partie des éléments en cause, dont le tribunal ne lui reconnaît pas l'usage exclusif ou

ii) que le propriétaire fasse toute autre renonciation que le tribunal peut juger nécessaire pour définir les droits que l'enregistrement lui confère.

Toutefois, une renonciation inscrite au registre ne porte que sur les droits du propriétaire d'une marque qui découlent de l'enregistrement de la marque faisant l'objet de cette renonciation.

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

18. — 1) L'enregistrement d'une marque n'est pas réputé frappé de nullité pour le seul motif qu'un ou plusieurs des mots dont elle est intégralement ou en partie constituée est ou sont utilisés, après la date de l'enregistrement, comme nom ou désignation d'un article, d'une substance ou d'une activité de quelque nature que ce soit.

Toutefois, s'il est démontré

i) que ce ou ces mots sont utilisés comme nom ou désignation de l'article ou de la substance, de façon notoire et établie, par une ou plusieurs personnes qui en font le commerce, sans qu'il s'agisse d'un usage à l'égard de produits avec lesquels le propriétaire ou un utilisateur inscrit de la marque a un lien dans la pratique des affaires ou (dans le cas d'une marque de certification) de produits certifiés par le propriétaire,

ii) que l'article ou la substance était auparavant fabriqué en vertu d'un brevet, que deux ans ou plus se sont écoulés depuis que le brevet a pris fin et que le ou les mots constituent le seul nom ou la seule désignation utilisable de l'article ou de la substance,

iii) que le ou les mots sont utilisés comme nom ou désignation d'une activité quelconque, de façon notoire et établie, par une personne fournissant des services qui comportent cette activité, sans qu'il s'agisse d'un usage à l'égard de services à la prestation desquels le propriétaire ou un utilisateur inscrit de la marque est lié dans la pratique des affaires,

les dispositions de l'alinéa 2) sont applicables.

2) Lorsque les faits mentionnés dans la clause conditionnelle de l'alinéa 1) sont prouvés en ce qui concerne un ou plusieurs mots,

a) si la marque consiste uniquement en ce ou ces mots, son enregistrement, dans la mesure où il concerne l'article ou la substance en question ou des produits analogues ou encore l'activité en question, est réputé constituer, aux fins de l'article 35, une inscription indûment maintenue au registre,

b) si la marque contient ce ou ces mots et d'autres éléments, la cour ou le directeur de l'enregistrement, en décidant si la marque doit être maintenue au registre pour l'article ou la substance en question ou des produits analogues ou pour l'activité en question, peut, lorsque sa décision est favorable au maintien de la marque au registre, exiger du propriétaire, comme condition de ce maintien, qu'il renonce à tout droit d'usage exclusif de ce ou ces mots pour cet article, cette substance ou tout produit analogue ou pour l'activité en question, étant entendu qu'une renonciation inscrite au registre ne porte que sur les droits du propriétaire d'une marque qui découlent de l'enregistrement de la marque pour laquelle cette renonciation est faite, et

c) aux fins de toute autre procédure judiciaire concernant la marque,

i) si la marque consiste uniquement en ce ou ces mots, tous les droits du propriétaire, qu'ils découlent de la common law ou de l'enregistrement, à l'usage exclusif de la marque pour l'article ou la substance en question ou des produits analogues ou pour l'activité en question, ou

ii) si la marque contient ce ou ces mots et d'autres éléments, tous les droits du propriétaire à l'usage exclusif de ce ou ces mots pour les objets susmentionnés

sont réputés éteints à la date à laquelle l'usage visé au sous-alinéa i) de la clause conditionnelle de l'alinéa 1) est devenu notoire et établi, ou à l'expiration du délai de deux ans mentionné au sous-alinéa ii) de cette clause conditionnelle.

3) Un mot constituant la dénomination communément utilisée et admise d'un élément ou composé chimique isolé, par opposition à un mélange, ne peut pas être enregistré en tant que marque pour une substance ou une préparation chimique, et tout enregistrement de cette nature existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date est réputé, nonobstant les dispositions de l'article 16, constituer, aux fins de l'article 35, une inscription faite sans motif suffisant ou indûment maintenue au registre, selon le cas.

Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable à l'égard d'un mot utilisé exclusivement pour indiquer que l'élément ou le composé est fabriqué par le propriétaire ou un utilisateur inscrit de la marque, par opposition à un élément ou composé fabriqué par d'autres, et ce, en association avec un nom ou une désignation approprié dont l'usage est libre.

Effet de la limitation, ou de l'absence de limitation, quant à la couleur

19. — 1) Une marque peut être limitée en tout ou en partie à une ou à plusieurs couleurs déterminées et cette limitation est prise en considération par la cour ou le directeur de l'enregistrement appelé à statuer sur le caractère distinctif de la marque.

2) Si et dans la mesure où une marque est enregistrée sans limitation quant à la couleur, elle est réputée enregistrée pour toutes les couleurs.

PARTIE III PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT ET DURÉE DE L'ENREGISTREMENT

Demande d'enregistrement

20. — 1) Toute personne revendiquant la propriété d'une marque qu'elle utilise ou qu'elle envisage d'utiliser et désirant la faire enregistrer doit présenter par écrit au directeur de l'enregistrement, de la manière prescrite, une demande d'enregistrement dans la partie A ou dans la partie B du registre.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le directeur de l'enregistrement peut rejeter la demande, ou l'accepter inconditionnellement ou sous réserve des adaptations, modifications, conditions ou limitations qu'il peut, le cas échéant, juger appropriées.

3) Au lieu de rejeter une demande d'enregistrement d'une marque (autre qu'une marque de certification) dans la partie A du registre, le directeur de l'enregistrement peut, avec l'accord du déposant, la considérer comme une demande d'enregistrement dans la partie B du registre et la traiter en conséquence.

4) En cas de rejet ou d'acceptation conditionnelle et si le déposant le demande, le directeur de l'enregistrement doit indiquer par écrit les motifs de sa décision ainsi que les éléments sur lesquels il s'est fondé pour la prendre; sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la cour.

5) Le recours prévu au présent article doit être formé de la manière prescrite et la cour entend le déposant et le directeur de l'enregistrement, à leur demande, puis décide, par voie d'ordonnance, si la demande d'enregistrement doit être acceptée et, le cas échéant, moyennant quelles adaptations, modifications, conditions ou limitations.

6) Les recours formés selon le présent article sont instruits d'après les éléments indiqués par le directeur de l'enregistrement, qui ne peut invoquer d'autres motifs

d'objection à la demande que ceux qu'il a ainsi indiqués, sauf si la cour l'y autorise. Lorsque d'autres motifs d'objection sont invoqués, le déposant peut retirer sa demande, sans frais, en en donnant avis de la manière prescrite.

7) Le directeur de l'enregistrement ou la cour, selon le cas, peut à tout moment, avant ou après l'acceptation de la demande, corriger une erreur contenue dans celle-ci ou s'y rapportant, ou autoriser le déposant à modifier sa demande aux conditions que le directeur de l'enregistrement ou la cour peut estimer appropriées.

Opposition à l'enregistrement

21. — 1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été acceptée, telle quelle ou moyennant certaines conditions ou limitations, le directeur de l'enregistrement fait publier la demande, de la manière prescrite, le plus rapidement possible après son acceptation, en indiquant toutes les conditions et limitations auxquelles cette acceptation a été subordonnée.

Toutefois, le directeur de l'enregistrement peut faire publier une demande avant son acceptation si elle est déposée en vertu du sous-alinéa e) de l'alinéa 1) de l'article 12, ou dans tout autre cas où il estime opportun de le faire en raison de circonstances exceptionnelles et, lorsqu'une demande a été ainsi publiée, le directeur de l'enregistrement peut la publier à nouveau lorsqu'elle a été acceptée, mais n'est pas tenu de le faire.

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

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

4) Le directeur de l'enregistrement envoie copie de la notification au déposant; dans le délai prescrit après sa réception, le déposant doit envoyer au directeur de l'enregistrement, de la manière prescrite, une réplique indiquant les motifs sur lesquels il fonde sa demande, faute de quoi il est réputé l'avoir abandonnée.

5) Lorsque le déposant envoie une réplique, le directeur de l'enregistrement en remet copie à celui qui a notifié son opposition; après avoir entendu les parties, à leur demande, et examiné les éléments de preuve, il décide s'il y a lieu d'autoriser l'enregistrement et à quelles conditions ou limitations, le cas échéant, celui-ci doit être subordonné.

6) La décision du directeur de l'enregistrement peut faire l'objet d'un recours auprès de la cour.

7) Le recours prévu au présent article doit être formé de la manière prescrite et la cour entend les parties et le directeur de l'enregistrement, à leur demande, puis décide, par voie d'ordonnance, s'il y a lieu d'autoriser l'enregistrement et à quelles conditions ou limitations, le cas échéant, celui-ci doit être subordonné.

8) Pendant l'audition d'un recours formé en vertu du présent article, toute partie peut, de la manière prescrite ou sur autorisation spéciale de la cour, soumettre de nouveaux éléments à l'examen de la cour.

9) Lorsqu'un recours est formé en vertu du présent article, ni l'opposant ni le directeur de l'enregistrement ne peuvent, sauf autorisation de la cour, invoquer d'autres motifs d'opposition à l'enregistrement d'une marque que ceux qui ont été ainsi invoqués par l'opposant; lorsque d'autres motifs d'opposition sont invoqués, le déposant peut retirer sa demande, sans payer les frais de l'opposant, en en donnant avis de la manière prescrite.

10) Lorsqu'un recours est formé en vertu du présent article, la cour peut, après avoir entendu le directeur de l'enregistrement, permettre que la marque dont l'enregistrement est proposé soit modifiée d'une manière qui n'altère pas foncièrement son identité; toutefois, en pareil cas, la marque ainsi modifiée doit être publiée de la manière prescrite avant d'être enregistrée.

11) La cour ou le directeur de l'enregistrement peut exiger d'un opposant, d'un déposant qui envoie une réplique après avoir reçu copie de la notification d'opposition, ou d'un requérant qui n'a ni son domicile ni le siège de ses affaires au Kenya, la constitution de garanties pour les frais afférents aux procédures engagées devant la cour ou le directeur de l'enregistrement en ce qui concerne l'opposition ou le recours, selon le cas; à défaut de cette constitution de garanties, la cour ou le directeur de l'enregistrement peut considérer que l'opposition, la demande ou le recours, selon le cas, est abandonné.

Enregistrement

22. — 1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque dans la partie A ou dans la partie B du registre a été acceptée et

a) n'a fait l'objet d'aucune opposition avant l'expiration du délai fixé ou

b) a fait l'objet d'une opposition sur laquelle il a été statué en faveur du déposant,

le directeur de l'enregistrement enregistre la marque dans la partie A ou dans la partie B du registre, selon le cas, à moins que la demande n'ait été acceptée par erreur, et la

marque est enregistrée à compter de la date de la demande d'enregistrement, qui est réputée, aux fins de la présente loi, être la date d'enregistrement.

Toutefois, les dispositions du présent alinéa concernant la date à compter de laquelle une marque est enregistrée et la date réputée être celle de l'enregistrement sont applicables à une marque enregistrée en vertu de la présente loi, au titre d'un texte législatif concernant des accords internationaux ou intra-impériaux, sous réserve des dispositions de ce texte.

2) Lorsqu'une marque est enregistrée, le directeur de l'enregistrement délivre au déposant un certificat d'enregistrement revêtant la forme prescrite, signé de sa main et muni de son sceau.

3) Lorsque la procédure d'enregistrement d'une marque n'a pas abouti dans un délai de 12 mois à compter de la date du dépôt de la demande en raison d'un manquement de la part du déposant, le directeur de l'enregistrement peut, après en avoir avisé le déposant par écrit de la manière prescrite, considérer la demande comme abandonnée, à moins que la procédure n'aboutisse dans le délai imparti à cet effet dans l'avis.

Durée et renouvellement de l'enregistrement

23. — 1) L'enregistrement d'une marque est effectué pour une période de sept ans, mais peut être renouvelé périodiquement conformément aux dispositions du présent article.

Toutefois, lorsque le présent alinéa s'applique à un enregistrement effectué avant la date de référence, cette période de sept ans est remplacée par une période de 14 ans.

2) Sur demande présentée de la manière et dans le délai prescrits par le titulaire de l'enregistrement d'une marque, le directeur de l'enregistrement renouvelle l'enregistrement de cette marque pour une période de 14 ans à compter de la date d'expiration de l'enregistrement initial ou du dernier renouvellement de l'enregistrement, selon le cas; cette date est désignée dans le présent article par le terme "expiration du dernier enregistrement".

3) Au moment prescrit avant l'expiration du dernier enregistrement d'une marque, le directeur de l'enregistrement avise, de la manière prescrite, le titulaire de l'enregistrement de la date d'expiration ainsi que des conditions de paiement des taxes et autres auxquelles le renouvellement de l'enregistrement peut être obtenu; si ces conditions n'ont pas été dûment remplies à l'expiration du délai prescrit, le directeur de l'enregistrement peut radier la marque du registre sous réserve des conditions qui peuvent éventuellement être prescrites pour la réinscription de la marque.

4) Lorsque la marque a été radiée du registre pour non-paiement de la taxe de renouvellement, elle est néanmoins réputée figurer au registre aux fins de toute demande d'enregistrement d'une marque déposée au cours de l'année suivant la date de la radiation.

Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque la cour ou le directeur de l'enregistrement est convaincu

i) que la marque ayant été radiée n'a jamais été utilisée de bonne foi dans le commerce ou les affaires pendant les deux années ayant précédé la date de la radiation ou

ii) qu'aucune erreur ou confusion ne pourrait résulter de l'usage de la marque dont l'enregistrement est demandé en raison d'un usage antérieur de la marque radiée.

Enregistrement de parties de marques et de marques constituant une série

24. — 1) Lorsque le propriétaire d'une marque revendique le droit exclusif d'utiliser toute partie de cette marque prise séparément, il peut demander l'enregistrement de la marque dans son ensemble et de chaque partie en tant que marques distinctes.

2) Chacune de ces marques distinctes doit remplir toutes les conditions d'une marque indépendante et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3) de l'article 26 et de l'alinéa 2) de l'article 33, a toutes les caractéristiques d'une marque indépendante.

3) Lorsqu'une personne revendiquant la propriété de plusieurs marques pour les mêmes produits ou catégories de produits, qui, tout en se ressemblant dans leurs éléments essentiels, diffèrent en ce qui concerne

a) l'indication des produits pour lesquels elles sont respectivement utilisées ou destinées à être utilisées,

b) les indications de quantité, de prix, de qualité ou de noms de localités,

c) d'autres éléments dépourvus de caractère distinctif et n'altérant pas foncièrement l'identité des marques ou

d) la couleur,

désire faire enregistrer ces marques, celles-ci peuvent faire l'objet d'un seul enregistrement en tant que série.

PARTIE IV CESSION ET TRANSMISSION

Droit de céder et de transmettre une marque et restrictions

25. — 1) Une marque enregistrée est cessible et transmissible, avec ou sans le fonds de comm

erce de l'entreprise.

2) Une marque enregistrée est cessible et transmissible pour tous les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ou pour une partie d'entre eux seulement.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) s'appliquent de la même manière à une marque non enregistrée qu'à une marque enregistrée si, lors de sa cession ou de sa transmission, la marque non enregistrée est ou était utilisée dans la même entreprise qu'une marque enregistrée et si elle est ou a été cédée ou transmise en même temps et à la même personne que cette marque enregistrée.

4) Nonobstant toute disposition des alinéas 1), 2) et 3), une marque n'est pas cessible ni transmissible, ni réputée l'avoir été, lorsque la cession ou la transmission aurait pour effet, en l'occurrence, de conférer ou d'avoir conféré à plus d'une des personnes intéressées, soit en vertu de la common law, soit en vertu d'un enregistrement, des droits exclusifs d'utiliser des marques semblables ou identiques pour les mêmes produits ou catégories de produits ou services, si, compte tenu de la similitude des produits ou services et des marques, l'utilisation des marques dans l'exercice de ces droits serait ou aurait été susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion.

Toutefois, la cession ou la transmission d'une marque dans un tel cas n'est pas réputée être ou avoir été nulle en vertu du présent alinéa si les droits exclusifs conférés de ce fait aux personnes intéressées sont ou étaient assujettis à des limitations en interdisant l'exercice à plus d'une de ces personnes pour des produits destinés à être vendus ou autrement commercialisés, ou pour des services destinés à être fournis, au Kenya (à des fins autres que l'exportation) ou pour des produits destinés à être exportés vers un même marché étranger.

5) Le propriétaire d'une marque enregistrée qui envisage de céder celle-ci pour des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée peut présenter au directeur de l'enregistrement, de la manière prescrite, un exposé circonstancié du dossier; le directeur de l'enregistrement peut lui délivrer un certificat indiquant si, compte tenu de la similitude des produits ou services et des marques qui s'y rapportent, la cession envisagée de la marque mentionnée en premier lieu serait ou non frappée de nullité en vertu de l'alinéa 4); sous réserve des dispositions du présent article relatives aux recours et à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a été obtenu frauduleusement ou à la suite de fausses déclarations, un certificat ainsi délivré a valeur de preuve quant à la

validité ou la nullité de la cession en vertu du présent alinéa, dans la mesure où cette validité ou nullité dépend des faits exposés; toutefois, le certificat de validité du titre de la personne qui devient titulaire n'est probant que si la demande d'enregistrement visée à l'article 28 est déposée dans les six mois à compter de la date de délivrance du certificat.

6) Nonobstant toute disposition des alinéas 1), 2) et 3), une marque n'est pas cessible ni transmissible à la date de référence ou après celle-ci lorsque la cession ou la transmission aurait pour effet, en l'occurrence, de conférer, en vertu de la common law ou en vertu d'un enregistrement, à l'une des personnes intéressées un droit exclusif d'utiliser la marque, limité aux produits destinés à être vendus ou autrement commercialisés ou aux services destinés à être fournis dans un ou plusieurs lieux du Kenya, et de conférer à une autre de ces personnes, pour les mêmes produits ou catégories de produits, un droit exclusif d'utiliser une marque semblable ou identique à celle mentionnée en premier lieu, limité à l'usage pour des produits destinés à être vendus ou autrement commercialisés ou pour des services destinés à être fournis dans un ou plusieurs autres lieux du Kenya.

Toutefois, en pareil cas, le directeur de l'enregistrement peut approuver la cession ou la transmission si le propriétaire de la marque qui se propose de la céder ou une personne qui fait valoir qu'une marque lui a été transmise ou que la marque a été transmise à l'un de ses prédécesseurs en droit en fait la demande de la manière prescrite, à la date de référence ou après celle-ci, et s'il est lui-même convaincu qu'en aucune circonstance l'usage de la marque dans l'exercice de ces droits ne serait contraire à l'intérêt public; aucune cession ou transmission ainsi approuvée n'est réputée être ou avoir été nulle en vertu du présent alinéa ou en vertu de l'alinéa 4); cette disposition n'est toutefois applicable à une marque enregistrée que si la demande d'enregistrement, en vertu de l'article 28, du titre de la personne qui devient titulaire est déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'approbation a été donnée ou, dans le cas d'une transmission, avant cette date.

7) La cession, pour des produits, d'une marque qui, au moment de la cession, est utilisée dans une entreprise faisant le commerce de ces produits, à la date de référence ou après celle-ci, indépendamment du fonds de commerce de cette entreprise, ne produit ses effets qu'à la condition que, dans un délai de six mois à compter de la date de la cession ou dans le délai supplémentaire éventuellement accordé par le directeur de l'enregistrement, le cessionnaire demande à ce dernier des instructions concernant la publication de l'avis de cession et publie cet avis sous la forme, de la manière et dans le délai fixés par le directeur de l'enregistrement.

8) Toute décision prise par le directeur de l'enregistrement en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours auprès de la cour.

Nécessité d'associer certaines marques pour qu'elles ne puissent être cédées ou transmises que globalement

26. — 1) Les marques qui sont enregistrées en tant que marques associées ou qui sont réputées être des marques associées en vertu de la présente loi ne peuvent être cédées ou transmises que globalement et non séparément; à toutes autres fins, elles sont toutefois réputées avoir été enregistrées en tant que marques distinctes.

2) Lorsqu'une marque enregistrée ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement pour des produits est identique à une autre marque enregistrée ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement au nom du même propriétaire, pour les mêmes produits ou catégories de produits, ou lui ressemble au point d'être de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion si elle est utilisée par une personne autre que le propriétaire, le directeur de l'enregistrement peut à tout moment exiger que ces marques soient inscrites au registre en tant que marques associées.

3) Une marque et celles de ses parties qui, en vertu de l'alinéa 1) de l'article 24, sont enregistrées séparément en tant que marques distinctes au nom du même propriétaire sont réputées être des marques associées et sont enregistrées comme telles.

4) Toutes les marques enregistrées, en vertu de l'alinéa 2) de l'article 24, en tant que série en un seul enregistrement sont réputées être des marques associées et sont enregistrées comme telles.

5) Sur requête présentée de la manière prescrite par le titulaire de l'enregistrement de deux marques ou plus enregistrées en tant que marques associées, le directeur de l'enregistrement peut dissoudre cette association pour l'une ou l'autre d'entre elles s'il est convaincu qu'il n'existerait aucun risque d'erreur ou de confusion si la marque en cause était utilisée par une autre personne pour l'un ou l'autre des produits pour lesquels elle est enregistrée, et il peut rectifier le registre en conséquence.

6) Une décision prise par le directeur de l'enregistrement en vertu de l'alinéa 2) ou 5) peut faire l'objet d'un recours auprès de la cour.

Droit du titulaire de l'enregistrement de céder une marque et de donner quittance

27. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la personne qui, au moment considéré, est inscrite sur le registre en tant que propriétaire d'une marque a le droit, sans préjudice des droits appartenant selon le registre à des tiers, de céder la marque et de donner valablement quittance de toute contrepartie reçue pour la cession.

Enregistrement des cessions et des transmissions

28. — 1) Le bénéficiaire de la cession ou de la transmission d'une marque enregistrée doit adresser au directeur de l'enregistrement une demande d'enregistrement de son titre; à la réception de cette demande, et sur preuve suffisante de la validité de ce titre, le directeur de l'enregistrement inscrit l'intéressé en tant que propriétaire de la marque pour les produits ou services à l'égard desquels la cession ou la transmission produit ses effets et fait porter au registre les indications relatives à la cession ou à la transmission.

2) Toute décision prise par le directeur de l'enregistrement en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours auprès de la cour.

3) Excepté aux fins d'un recours formé en vertu du présent article ou d'une demande présentée en vertu de l'article 35, un document ou un instrument qui n'est pas mentionné au registre conformément aux dispositions de l'alinéa 1) du présent article ne peut être invoqué devant une juridiction comme preuve du droit sur une marque qu'entre les signataires du document ou de l'instrument, sauf décision contraire de la cour.

PARTIE V USAGE ET DÉFAUT D'USAGE

Radiation du registre et fixation de limitations pour défaut d'usage

29. — 1) Sous réserve des dispositions de l'article 30, une marque enregistrée peut être radiée du registre pour l'un quelconque des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, sur requête adressée par toute personne lésée à la cour ou, au gré du requérant et sous réserve des dispositions de l'article 53, au directeur de l'enregistrement, pour l'un des motifs suivants :

a) la marque a été enregistrée sans que le déposant de la demande d'enregistrement ait eu de bonne foi l'intention de l'utiliser pour ces produits ou services et il n'y a pas eu, en fait, usage de bonne foi de la marque pour ces produits ou services, par celui qui en était le propriétaire, jusqu'à une date antérieure d'un mois à celle de la requête; ou

b) une période ininterrompue de cinq ans ou plus s'est écoulée pendant laquelle la marque était enregistrée sans avoir été utilisée de bonne foi pour lesdits produits ou services, par celui qui en était le propriétaire, jusqu'à une date antérieure d'un mois à celle de la requête.

Toutefois (excepté lorsque le requérant a été autorisé en vertu de l'alinéa 2) de l'article 15 à faire enregistrer une marque identique ou semblable pour les produits en question ou lorsque le tribunal estime que le requérant pourrait y être autorisé à bon droit), le tribunal peut rejeter une requête présentée en vertu du sous-alinéa a) ou b) du présent

alinéa pour des produits s'il est démontré qu'il y a eu, avant la date ou pendant la période en cause, selon le cas, usage de bonne foi de la marque, par le propriétaire de celle-ci au moment considéré, pour

i) des services analogues ou

ii) des produits associés à ces services ou à des services analogues, s'agissant de services ou, selon le cas, de produits pour lesquels la marque est enregistrée.

2) Lorsque, pour des produits ou services pour lesquels une marque est enregistrée,

a) les faits mentionnés au sous-alinéa b) de l'alinéa 1) du présent article sont établis en ce qui concerne le défaut d'usage de la marque pour des produits destinés à être vendus ou autrement commercialisés, ou pour des services destinés à être fournis, en un lieu déterminé du Kenya (à d'autres fins que l'exportation) ou pour des produits ou services destinés à être exportés vers un marché déterminé et

b) une personne a été autorisée en vertu de l'alinéa 2) de l'article 15 à faire enregistrer une marque identique ou semblable pour ces produits ou services en vertu d'un enregistrement qui s'étend à l'usage de la marque pour des produits destinés à être vendus ou autrement commercialisés, ou pour des services destinés à être fournis, dans ledit lieu (à d'autres fins que l'exportation) ou pour des produits ou services destinés à être exportés vers ce marché, ou qu'elle pourrait, de l'avis de la cour ou du directeur de l'enregistrement, à bon droit être autorisée à faire enregistrer une telle marque,

sur requête adressée par cette personne à la cour, ou à son gré, et sous réserve des dispositions de l'article 53, au directeur de l'enregistrement, la cour ou le directeur de l'enregistrement, selon le cas, peut subordonner l'enregistrement de la marque mentionnée en premier lieu aux limitations qu'elle ou qu'il estime appropriées pour assurer que cet enregistrement cesse de s'étendre à l'usage mentionné en dernier lieu.

3) Un requérant ne peut invoquer, aux fins du sous-alinéa b) de l'alinéa 1) ou aux fins de l'alinéa 2), le défaut d'usage d'une marque s'il est établi que celui-ci est dû à des circonstances particulières survenues dans le commerce ou dans la prestation de certains services et non à une intention d'abandonner la marque à laquelle se rapporte la requête.

Enregistrement défensif de marques notoires

30. — 1) Lorsqu'une marque constituée d'un ou de plusieurs mots inventés est devenue si notoire pour des produits pour lesquels elle est enregistrée et a été utilisée que son usage pour d'autres produits serait susceptible d'être interprété comme indiquant l'existence d'un lien dans la pratique des affaires entre ces autres produits et une personne habilitée à l'utiliser pour les produits mentionnés en premier lieu, cette marque

peut, sur requête adressée de la manière prescrite par le titulaire de l'enregistrement pour les produits mentionnés en premier lieu, être enregistrée à son nom comme marque défensive pour ces autres produits, même s'il ne l'utilise pas ou n'a pas l'intention de l'utiliser pour ces derniers produits et nonobstant les dispositions de l'article 29; tant qu'elle est enregistrée à ce titre, la marque ne peut pas être radiée du registre pour ces produits en vertu de l'article précédent.

2) Le propriétaire d'une marque peut demander l'enregistrement de sa marque pour des produits comme marque défensive même si elle est déjà enregistrée à son nom pour ces produits à un autre titre, et peut demander l'enregistrement de sa marque pour des produits à un autre titre qu'à celui de marque défensive même si elle est déjà enregistrée à son nom pour ces produits comme marque défensive, le nouvel enregistrement se substituant, dans chaque cas, à l'enregistrement existant.

3) Une marque enregistrée comme marque défensive et la même marque enregistrée à un autre titre au nom du même propriétaire sont, nonobstant le fait que les deux enregistrements se rapportent à des produits différents, réputées être enregistrées comme marques associées et sont enregistrées comme telles.

4) Sur requête adressée par toute personne lésée à la cour ou, au gré du requérant et sous réserve des dispositions de l'article 53, au directeur de l'enregistrement, l'enregistrement d'une marque comme marque défensive peut être annulé pour le motif que les conditions de l'alinéa 1) du présent article ne sont plus remplies pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée au nom du même propriétaire à un autre titre que celui de marque défensive, ou peut être annulé pour des produits pour lesquels la marque est enregistrée comme marque défensive pour le motif que son usage pour ces produits n'est plus susceptible d'être interprété comme donnant l'indication mentionnée à l'alinéa 1) du présent article.

5) Le directeur de l'enregistrement peut, à tout moment, radier du registre une marque inscrite en tant que marque défensive lorsqu'il n'existe plus d'autre enregistrement au nom du même propriétaire que celui de cette marque à titre défensif.

6) Sauf disposition contraire expresse du présent article, les dispositions de la présente loi sont applicables à l'enregistrement de marques comme marques défensives et aux marques enregistrées à ce titre tout comme elles sont applicables à l'enregistrement de marques et aux marques enregistrées à un autre titre.

Utilisateurs inscrits

31. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, une personne autre que le propriétaire d'une marque peut être inscrite au registre comme utilisateur de cette marque pour la totalité ou certains des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée (à

un autre titre qu'à celui de marque défensive) ou pour des services à la prestation desquels cette personne est liée dans la pratique des affaires, avec ou sans conditions ou limitations; l'usage d'une marque par un utilisateur inscrit pour des produits ou services pour lesquels, au moment considéré, la marque est enregistrée et l'utilisateur est inscrit comme tel est dénommé dans la présente loi "usage autorisé" de la marque, pour autant qu'il soit conforme aux conditions ou limitations auxquelles l'enregistrement est subordonné.

2) L'usage autorisé d'une marque est réputé constituer un usage par le propriétaire de la marque et ne pas constituer un usage par une autre personne aux fins de l'article 29 et à toute autre fin pour laquelle cet usage est déterminant en vertu de la présente loi ou de la common law.

3) Sous réserve de tout accord conclu entre les parties, l'utilisateur inscrit d'une marque peut mettre en demeure le propriétaire de la marque d'intenter une action pour empêcher la contrefaçon; si le propriétaire refuse ou néglige de le faire dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure, l'utilisateur inscrit peut intenter l'action en contrefaçon en son propre nom, comme s'il était propriétaire, en appelant le propriétaire en cause comme défendeur; le propriétaire ainsi appelé en cause comme défendeur n'est pas tenu aux frais à moins qu'il ne comparaisse et ne prenne part à la procédure.

4) Lorsqu'il est envisagé qu'une personne soit inscrite comme utilisateur d'une marque, le propriétaire et la personne intéressée doivent présenter une requête par écrit au directeur de l'enregistrement, de la manière prescrite, et lui fournir une attestation du propriétaire ou d'une personne autorisée à agir pour son compte et agréée par le directeur de l'enregistrement; cette attestation doit

a) donner des précisions sur les rapports existants ou envisagés entre le propriétaire et le futur utilisateur inscrit, notamment sur le degré de contrôle que le propriétaire exercera sur l'usage autorisé, et préciser si les parties sont convenues que le futur utilisateur inscrit sera le seul ou s'il y aura d'autres limitations relatives à des personnes dont l'inscription comme utilisateurs pourra être demandée,

b) indiquer les produits ou services pour lesquels l'inscription est demandée,

c) indiquer toutes les conditions ou limitations envisagées en ce qui concerne les caractéristiques des produits ou services, les modalités ou le lieu de l'usage autorisé ou tout autre élément et

d) indiquer si l'usage autorisé est prévu pour une durée illimitée ou limitée, et, dans le second cas, sa durée;

la requête doit être accompagnée de tous autres documents, informations ou moyens de preuve qui peuvent être exigés par le règlement d'application ou le directeur de l'enregistrement.

5) Lorsque les conditions de l'alinéa 4) sont remplies et que le directeur de l'enregistrement est convaincu, après examen des informations qui lui ont été fournies en vertu de cet alinéa, qu'en aucun cas l'usage de la marque — subordonné aux conditions ou limitations que le directeur de l'enregistrement estime appropriées — pour les produits ou services ou certains d'entre eux par le futur utilisateur inscrit ne serait contraire à l'intérêt public, il peut inscrire cette personne comme utilisateur pour les produits ou services pour lesquels il a acquis cette conviction, sous réserve des conditions ou limitations susmentionnées.

6) Le directeur de l'enregistrement rejette une requête présentée en vertu des dispositions précédentes du présent article s'il estime que son acceptation tendrait à faciliter le trafic d'une marque.

7) Sur demande, le directeur de l'enregistrement prend des mesures pour empêcher que les informations (autres que des inscriptions figurant au registre) fournies à l'appui d'une requête présentée en vertu des dispositions précédentes du présent article ne soient divulguées à des concurrents en affaires.

8) Sans préjudice des dispositions de l'article 35, l'inscription d'une personne comme utilisateur peut être

a) modifiée par le directeur de l'enregistrement en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels elle est effectuée ou les conditions ou limitations auxquelles elle est subordonnée, sur requête présentée par écrit, de la manière prescrite, par le titulaire de l'enregistrement de la marque à laquelle se rapporte l'inscription,

b) radiée par le directeur de l'enregistrement sur requête présentée par écrit, de la manière prescrite, par le titulaire de l'enregistrement, l'utilisateur inscrit ou tout autre utilisateur inscrit de la marque, ou

c) radiée par le directeur de l'enregistrement sur requête présentée par écrit, de la manière prescrite, par toute personne, pour l'un des motifs suivants :

i) l'utilisateur inscrit a utilisé la marque autrement que selon l'usage autorisé, l'a utilisée de manière à induire en erreur ou prêter à confusion ou en a fait un usage comportant un risque d'erreur ou de confusion;

ii) le propriétaire ou l'utilisateur inscrit a déformé ou dissimulé un fait déterminant pour la demande d'enregistrement ou les circonstances ont changé de façon déterminante depuis la date de l'enregistrement;

iii) l'inscription n'aurait pas dû être effectuée compte tenu des droits acquis par le requérant en vertu d'un contrat dont l'exécution l'intéresse.

9) Le règlement d'application comporte des dispositions concernant la notification de l'inscription d'une personne comme utilisateur à tout autre utilisateur inscrit de la marque et la notification d'une requête présentée en vertu de l'alinéa 8) au titulaire de l'enregistrement et à chaque utilisateur inscrit de la marque (autre que le requérant), ainsi que des dispositions donnant au requérant et à toutes personnes à qui une telle requête est notifiée et qui prennent part à la procédure conformément au règlement d'application la possibilité d'être entendus.

10) Le directeur de l'enregistrement peut à tout moment radier l'inscription d'une personne comme utilisateur d'une marque pour tous produits ou services pour lesquels la marque n'est plus enregistrée.

11) Toute décision prise par le directeur de l'enregistrement en vertu des dispositions précédentes du présent article peut faire l'objet d'un recours auprès de la cour.

12) Aucune disposition du présent article ne confère à l'utilisateur inscrit d'une marque un droit d'usage cessible ou transmissible.

Usage envisagé d'une marque par une société sur le point d'être constituée, etc.

32. — 1) Une demande d'enregistrement d'une marque pour des produits ou services ne peut être rejetée ni son acceptation différée pour le seul motif qu'il apparaît que le déposant n'utilise pas ou n'a pas l'intention d'utiliser cette marque

a) si la cour ou le directeur de l'enregistrement est convaincu qu'une société dotée de la personnalité morale est sur le point d'être constituée et que le déposant a l'intention de lui céder la marque afin qu'elle l'utilise pour les produits ou services qu'elle fournira ou

b) si la demande est accompagnée d'une requête en inscription d'une personne comme utilisateur de la marque et que la cour ou le directeur de l'enregistrement est convaincu que le propriétaire entend que cette personne utilise la marque pour les produits ou services qui seront fournis et est aussi convaincu que cette personne sera inscrite comme utilisateur de cette marque immédiatement après l'enregistrement de celle-ci.

2) Les dispositions de l'article 29 sont applicables, en ce qui concerne une marque enregistrée en vertu de l'alinéa 1) du présent article, comme si la mention, au sous-alinéa a) de l'alinéa 1) du présent article, de l'intention du déposant d'une demande d'enregistrement d'utiliser la marque était remplacée par la mention du fait qu'il entend qu'elle soit utilisée par la société ou par l'utilisateur inscrit en question.

3) La cour ou le directeur de l'enregistrement peut exiger du déposant qui invoque son intention de céder sa marque à une société de la manière susmentionnée comme condition de l'exercice du droit que l'alinéa 1) lui confère qu'il constitue des garanties pour les frais afférents à toute procédure d'opposition ou de recours engagée devant la cour ou le directeur de l'enregistrement; à défaut de cette constitution de garanties, la cour ou le directeur de l'enregistrement peut considérer la demande comme abandonnée.

4) Lorsqu'une marque est enregistrée pour des produits, en vertu du droit conféré par l'alinéa 1), au nom du déposant qui invoque son intention de céder la marque à une société de la manière susmentionnée, et que celle-ci n'a pas été enregistrée comme propriétaire de la marque pour ces produits dans le délai qui peut être fixé ou dans le délai supplémentaire, de six mois au plus, que le directeur de l'enregistrement peut accorder sur requête présentée de la manière prescrite, l'enregistrement cesse de produire ses effets pour ces produits à l'expiration du délai en question; le directeur de l'enregistrement modifie le registre en conséquence.

Usage de marques associées ou sensiblement identiques assimilé à l'usage d'une autre marque

33. — 1) Lorsque, en vertu des dispositions de la présente loi, l'usage d'une marque enregistrée doit pour une raison quelconque être prouvé, la cour ou le directeur de l'enregistrement peut, si et dans la mesure où elle ou il l'estime approprié, accepter l'usage d'une marque associée enregistrée, ou de la marque considérée avec des adjonctions ou des modifications n'altérant pas foncièrement son identité, comme équivalant à l'usage dont la preuve est requise.

2) L'usage de la totalité d'une marque enregistrée est assimilé, aux fins de la présente loi, à l'usage d'une marque qui en fait partie et qui est enregistrée au nom du même propriétaire en vertu de l'alinéa 1) de l'article 24.

Usage d'une marque pour l'exportation

34. L'apposition, au Kenya, d'une marque sur des produits destinés à l'exportation, et tout autre acte accompli au Kenya à l'égard de tels produits ou de services destinés à être fournis à l'extérieur du pays et qui, s'il était accompli à l'égard de produits destinés à être vendus ou autrement commercialisés au Kenya ou de services destinés à être fournis dans le pays, constituerait un usage de la marque dans le pays, sont réputés constituer un usage de la marque pour ces produits ou services à toutes les fins pour lesquelles cet usage est déterminant en vertu de la présente loi ou de la common law.

PARTIE VI RECTIFICATION ET CORRECTION DU REGISTRE

Pouvoir général de rectifier les inscriptions portées au registre

35. — 1) Toute personne lésée par la non-inscription ou l'omission d'une mention dans le registre, par une inscription faite sans motif suffisant, par une inscription indûment maintenue ou par une erreur ou irrégularité entachant une inscription portée au registre peut saisir de la manière prescrite la cour ou, au gré du requérant et sous réserve des dispositions de l'article 53, le directeur de l'enregistrement, et la cour ou le directeur de l'enregistrement peut ordonner que l'inscription soit faite, radiée ou modifiée de la manière qu'elle ou il estime appropriée.

2) La cour ou le directeur de l'enregistrement peut, dans toute procédure engagée en vertu du présent article, statuer sur toute question qu'il peut être nécessaire ou opportun de régler en ce qui concerne la rectification du registre.

3) Si une marque a été enregistrée, cédée ou transmise de manière frauduleuse, le directeur de l'enregistrement peut saisir lui-même la cour en vertu des dispositions du présent article.

4) Toute ordonnance de la cour portant rectification du registre prévoit que la rectification doit être notifiée de la manière prescrite au directeur de l'enregistrement et que celui-ci doit, dès réception de la notification, rectifier le registre en conséquence.

5) Le pouvoir de rectifier le registre conféré par le présent article comprend celui de transférer un enregistrement de la partie A à la partie B du registre.

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

36. Sur requête adressée par toute personne lésée à la cour ou, au gré du requérant et sous réserve des dispositions de l'article 53, au directeur de l'enregistrement, ou sur requête adressée par le directeur de l'enregistrement à la cour, la cour ou le directeur de l'enregistrement peut ordonner, si elle ou il l'estime approprié, la radiation ou la modification de l'enregistrement d'une marque pour violation ou inobservation d'une condition relative à cet enregistrement qui est inscrite au registre.

Correction du registre

37. — 1) Sur requête présentée de la manière prescrite par le titulaire de l'enregistrement, le directeur de l'enregistrement peut

a) corriger une erreur touchant au nom, à l'adresse ou aux qualités du titulaire de l'enregistrement d'une marque,

b) inscrire tout changement concernant le nom, l'adresse ou les qualités de la personne inscrite comme propriétaire de la marque,

c) radier l'inscription d'une marque du registre,

d) supprimer tout produit ou service ou classe de produits ou services, selon le cas, parmi ceux pour lesquels la marque est enregistrée ou

e) inscrire une renonciation ou une annotation relative à une marque, n'ayant pas pour effet d'étendre en quoi que ce soit les droits conférés par l'enregistrement existant de cette marque.

2) Sur requête présentée de la manière prescrite par l'utilisateur inscrit d'une marque, le directeur de l'enregistrement peut corriger une erreur touchant au nom, à l'adresse ou aux qualités de l'utilisateur inscrit ou inscrire tout changement s'y rapportant.

3) Toute décision prise par le directeur de l'enregistrement en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours auprès de la cour.

Modification d'une marque enregistrée

38. — 1) Le titulaire de l'enregistrement d'une marque peut demander au directeur de l'enregistrement, de la manière prescrite, l'autorisation d'apporter à cette marque une adjonction ou une modification n'en altérant pas foncièrement l'identité; le directeur de l'enregistrement peut refuser l'autorisation ou la subordonner aux conditions et limitations qu'il peut estimer appropriées.

2) Le directeur de l'enregistrement peut faire publier de la manière prescrite une demande présentée en vertu du présent article lorsqu'il l'estime opportun et, s'il reçoit notification d'une opposition à la demande, de la manière prescrite, dans le délai prescrit à compter de la date de la publication, il se prononce après avoir entendu les parties, à leur demande.

3) Toute décision prise par le directeur de l'enregistrement en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours auprès de la cour.

4) Lorsque l'autorisation mentionnée dans le présent article est accordée, la marque est publiée de la manière prescrite sous sa forme modifiée, à moins qu'elle n'ait déjà été publiée, sous cette forme, en vertu de l'alinéa 2).

Adaptation d'inscriptions figurant dans le registre à une modification de la classification des produits ou à une nouvelle classification

39. — 1) Le ministre peut périodiquement arrêter les dispositions réglementaires, fixer les modalités et d'une manière générale prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour habilitier le directeur de l'enregistrement à modifier le registre en y portant, supprimant ou modifiant des inscriptions, dans la mesure où cela peut être nécessaire pour adapter la désignation des produits ou services ou classes de produits ou services pour lesquels les marques sont enregistrées à toute modification de la classification ou à toute nouvelle classification qui peut être prescrite.

2) Dans l'exercice de tout pouvoir qui lui est conféré aux fins énoncées à l'alinéa 1), le directeur de l'enregistrement n'apporte 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.

Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable à l'égard de produits pour lesquels le directeur de l'enregistrement est convaincu que l'observation des dispositions du présent alinéa serait d'une complexité excessive et que le fait que des éléments soient ainsi ajoutés ou ant-datés, selon le cas, n'affecterait pas une quantité considérable de produits et ne porterait pas un préjudice réel aux droits de qui que ce soit.

3) Toute proposition de modification du registre aux fins énoncées à l'alinéa 1) doit être notifiée au titulaire de l'enregistrement de la marque visée, qui peut adresser un recours à la cour; la proposition est publiée avec ses modifications éventuelles et peut faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'enregistrement de la part de toute personne lésée, pour le motif que la modification proposée est contraire aux dispositions de l'alinéa 2); la décision du directeur de l'enregistrement au sujet d'une telle opposition peut faire l'objet d'un recours auprès de la cour.

4) [Supprimé par l'art. 5 de la loi n° 39 de 1962]

PARTIE VII MARQUES DE CERTIFICATION

Marques de certification

40. — 1) Toute marque propre, pour des produits quelconques, à distinguer, dans la pratique des affaires, des produits certifiés par une personne quant à l'origine, à la matière, au mode de fabrication, à la qualité, à la conformité ou à d'autres caractéristiques, de produits qui ne sont pas ainsi certifiés peut être enregistrée dans la

partie A du registre comme marque de certification pour ces produits au nom de cette personne en qualité de propriétaire de cette marque.

Toutefois, une marque ne peut être enregistrée à ce titre au nom d'une personne qui pratique le commerce des produits du genre certifié.

2) Pour déterminer si une marque possède un caractère distinctif, la cour ou le directeur de l'enregistrement peut tenir compte de la mesure dans laquelle

a) elle possède intrinsèquement ce caractère distinctif pour les produits en question et

b) elle possède en fait ce caractère distinctif pour les produits en question en raison de l'usage qui en est fait ou de toute autre circonstance.

3) Sous réserve des dispositions des alinéas 4), 5) et 6) du présent article et des articles 10 et 11, l'enregistrement d'une personne en tant que propriétaire d'une marque de certification pour des produits confère à cette personne, s'il est valide, le droit exclusif d'utiliser cette marque pour ces produits; sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, porte atteinte à ce droit quiconque, n'étant pas le propriétaire de la marque ou une personne autorisée par lui en vertu du règlement d'usage à l'utiliser conformément à ce règlement, utilise une marque identique à celle-ci ou qui lui ressemble au point de risquer d'induire en erreur ou de prêter à confusion, dans la pratique des affaires, quant aux produits pour lesquels la marque est enregistrée, de telle sorte que l'usage de cette marque est susceptible d'être interprété

a) comme un usage de la marque de certification ou,

b) lorsque la marque est utilisée sur des produits ou en relation matérielle avec ceux-ci ou dans un prospectus ou autre annonce publicitaire diffusée dans le public, comme impliquant une référence à une personne ayant le droit d'utiliser la marque en tant que propriétaire, ou en vertu d'une autorisation du propriétaire selon le règlement d'usage, ou une référence à des produits certifiés par le propriétaire.

4) Le droit d'utiliser une marque de certification conféré par l'enregistrement est subordonné aux conditions ou limitations inscrites au registre et n'est pas réputé violé par un usage quelconque de cette marque pour des produits destinés à être vendus ou autrement commercialisés en quelque lieu que ce soit, pour des produits destinés à être exportés vers n'importe quel marché ou dans toutes autres circonstances qui, compte tenu de ces limitations, ne sont pas visées par l'enregistrement.

5) Le droit d'utiliser une marque de certification conféré par l'enregistrement n'est pas réputé violé par quiconque fait usage de cette marque

a) pour des produits certifiés par le propriétaire de la marque, si celui-ci ou un tiers autorisé par lui selon le règlement pertinent a apposé la marque sur ces produits ou sur un ensemble dont ils font partie et ne l'a pas par la suite retirée ou effacée ou si le propriétaire a, à un moment donné, expressément ou implicitement consenti à l'usage de la marque ou

b) pour des produits propres à faire partie ou à constituer des accessoires d'autres produits pour lesquels la marque a été ou pourrait, au moment considéré, être utilisée sans porter atteinte au droit conféré, si cet usage de la marque est normalement nécessaire afin d'indiquer que les produits ont ce caractère et s'il a pour seul objet et pour seul effet d'indiquer, conformément aux faits, que les produits sont certifiés par le propriétaire.

Toutefois, le sous-alinéa a) ne s'applique pas à l'usage consistant à apposer une telle marque sur des produits, même s'il s'agit de produits mentionnés dans ce sous-alinéa, si cette apposition est contraire au règlement pertinent.

6) L'usage d'une marque de certification qui fait partie d'un ensemble de deux marques enregistrées ou plus, identiques ou semblables, en vertu du droit d'utiliser cette marque conféré par l'enregistrement n'est pas réputé porter atteinte au droit ainsi conféré d'utiliser une autre de ces marques.

7) Pour chaque marque enregistrée en vertu du présent article, un règlement destiné à en réglementer l'usage doit être déposé à la Direction de l'enregistrement; ce règlement doit contenir des dispositions relatives aux cas dans lesquels le propriétaire doit certifier des produits et autoriser l'usage de la marque et peut comprendre toutes autres dispositions que le directeur de l'enregistrement peut exiger ou autoriser (y compris des dispositions conférant un droit de recours au directeur de l'enregistrement contre tout refus du propriétaire de certifier des produits ou d'autoriser l'usage de la marque conformément au règlement). Le règlement ainsi déposé peut être consulté par le public de la même manière que le registre.

8) Une marque de certification ne peut être cédée ou transmise qu'avec le consentement de la cour.

9) Les dispositions de la première annexe sont applicables à l'enregistrement d'une marque en vertu du présent article et aux marques ainsi enregistrées.

PARTIE VIII RÈGLEMENT D'APPLICATION ET TAXES

Pouvoir du ministre d'établir un règlement d'application

41. Le ministre peut arrêter les dispositions, fixer les modalités et, d'une manière générale, prendre les mesures qu'il juge opportunes pour

a) régler la pratique dans le cadre de la présente loi, y compris la communication des documents,

b) classer les produits et services aux fins de l'enregistrement des marques,

c) établir ou exiger des duplicatas de marques et d'autres documents,

d) 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,

e) régler, d'une manière générale, les activités du directeur de l'enregistrement concernant les marques et toutes questions qui relèvent, aux termes de la présente loi, de sa compétence.

Taxes

42. Les demandes, l'enregistrement et les autres actes visés par la présente loi donnent lieu au paiement des taxes qui peuvent être prescrites par le ministre.

PARTIE IX COMPÉTENCE ET ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR DE L'ENREGISTREMENT

Avis préliminaire donné par le directeur de l'enregistrement en ce qui concerne le caractère distinctif

43. — 1) Le droit de donner à toute personne qui envisage de demander l'enregistrement d'une marque dans la partie A ou dans la partie B du registre un avis indiquant si la marque lui semble, à première vue, posséder intrinsèquement un caractère distinctif ou un pouvoir distinctif, selon le cas, fait partie des attributions du directeur de l'enregistrement en vertu de la présente loi.

2) Quiconque souhaite obtenir cet avis doit le demander au directeur de l'enregistrement de la manière prescrite.

3) Si l'enregistrement d'une marque pour laquelle le directeur de l'enregistrement a donné un avis favorable est demandé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'avis a été notifié et que le directeur de l'enregistrement, après des recherches ou un examen complémentaires, avise le déposant d'objections motivées par le fait que la marque est dépourvue de caractère distinctif ou de pouvoir distinctif, selon le cas, le

déposant a droit, en notifiant le retrait de sa demande dans le délai prescrit, au remboursement des taxes qu'il a payées lors du dépôt.

Audition préalable à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur de l'enregistrement

44. Lorsque la présente loi ou le règlement d'application confère un pouvoir discrétionnaire ou autre au directeur de l'enregistrement, celui-ci ne doit pas l'exercer à l'encontre du déposant d'une demande d'enregistrement ou du titulaire de l'enregistrement de la marque en cause sans lui donner (sur demande présentée dans les formes et le délai prescrit) la possibilité d'être entendu.

Droit du directeur de l'enregistrement d'adjuger les frais

45. — 1) Dans toute procédure engagée devant lui en vertu de la présente loi, le directeur de l'enregistrement peut adjuger à toute partie les frais qu'il peut juger raisonnables, et prescrire comment et par quelle partie ils doivent être payés; avec l'autorisation de la cour ou d'un juge, toute décision prise à cet effet a force exécutoire au même titre qu'un jugement ou une ordonnance de la cour à ce sujet.

2) Le président de la cour [Chief Justice] peut se prononcer sur le montant des frais et d'autres questions générales y relatives.

PARTIE X PROCÉDURES JUDICIAIRES ET RECOURS

L'enregistrement comme commencement de preuve de la validité

46. Dans toutes les procédures judiciaires concernant une marque enregistrée (y compris les demandes présentées en vertu de l'article 35), le fait qu'une personne est inscrite au registre comme propriétaire de la marque constitue un commencement de preuve de la validité de l'enregistrement initial de la marque et de toutes les cessions et transmissions ultérieures de celle-ci.

Certificat de validité

47. Lorsque, dans une procédure judiciaire, la validité de l'enregistrement d'une marque inscrite au registre est contestée et qu'il est donné raison au propriétaire de la marque, la cour peut certifier ce fait; dans ce cas, dans toute procédure judiciaire ultérieure dans laquelle la validité de l'enregistrement est mise en cause, le propriétaire de la marque a droit, après avoir obtenu une ordonnance ou décision finale en sa faveur, au remboursement intégral de ses frais et dépens, au tarif fixé entre défenseur et client, à moins que, dans la procédure ultérieure, la cour certifie qu'il n'y a pas droit.

Frais du directeur de l'enregistrement dans les procédures devant la cour et prise en charge des frais par le directeur de l'enregistrement

48. Dans toutes les procédures portées devant la cour en vertu de la présente loi, la cour fixe de manière discrétionnaire les frais du directeur de l'enregistrement, mais ne peut lui ordonner de prendre en charge les frais de l'une des parties.

Usages commerciaux, etc., à prendre en considération

49. Dans toute action ou procédure relative à une marque ou à un nom commercial, la cour ou le directeur de l'enregistrement admet les moyens de preuve portant sur les usages commerciaux en cause ainsi que sur toute marque, tout nom commercial ou tout conditionnement utilisé légitimement par des tiers.

Comparution du directeur de l'enregistrement dans les procédures impliquant une rectification du registre

50. — 1) Le directeur de l'enregistrement a le droit de comparaître et d'être entendu dans toute procédure judiciaire dans laquelle la réparation demandée comprend la modification ou la rectification du registre, et doit comparaître si la cour l'ordonne.

2) Sauf instruction contraire de la cour, le directeur de l'enregistrement peut, au lieu de comparaître et d'être entendu, adresser à la cour une déclaration écrite signée de sa main, exposant en détail la procédure qui s'est déroulée devant lui dans l'affaire en cause, les motifs de toute décision qu'il a rendue à cet égard, la pratique de la Direction de l'enregistrement dans des cas similaires ou tout autre point intéressant l'affaire en cause, dont il a connaissance en sa qualité de directeur de l'enregistrement et qu'il estime opportun de signaler; cette déclaration est réputée faire partie des moyens de preuve produits au cours de la procédure.

Droit de la cour de réexaminer une décision du directeur de l'enregistrement

51. Lorsqu'elle examine toute question ayant trait à la rectification du registre (y compris les demandes présentées en vertu de l'article 35), la cour peut réexaminer toute décision du directeur de l'enregistrement concernant l'inscription en question ou la correction demandée.

Pouvoir discrétionnaire de la cour en matière de recours

52. Lors de tout recours contre une décision du directeur de l'enregistrement dont elle est saisie en vertu de la présente loi, la cour a et exerce les mêmes pouvoirs discrétionnaires que ceux que la présente loi confère au directeur de l'enregistrement.

Procédure en cas de choix laissé au requérant de s'adresser à la cour ou au directeur de l'enregistrement

53. Lorsque le requérant a, en vertu de l'une des dispositions précédentes de la présente loi, le choix de s'adresser soit à la cour, soit au directeur de l'enregistrement,

a) si une action relative à la marque en question est en instance, la requête doit être adressée à la cour,

b) dans tout autre cas, si la requête est adressée au directeur de l'enregistrement, celui-ci peut, à tout stade de la procédure, déférer cette requête à la cour ou, après avoir entendu les parties, statuer sur la question, sous réserve de recours auprès de la cour.

Mode d'administration de la preuve

54. — 1) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi auprès du directeur de l'enregistrement, les preuves doivent, sauf instructions contraires, être produites par attestation [statutory declaration]; toutefois, chaque fois qu'il l'estime opportun, le directeur de l'enregistrement peut recueillir ces preuves oralement au lieu ou en complément de l'attestation.

2) En cas de recours, une telle attestation peut être produite devant la cour au lieu d'une déclaration écrite sous serment [affidavit], mais elle a, dans ce cas, tous les effets et toutes les conséquences d'une déclaration de cette nature.

3) Lorsqu'une partie des preuves est recueillie oralement, le directeur de l'enregistrement jouit à tous égards des mêmes pouvoirs qu'un magistrat pour ce qui est de la faculté de citer des témoins et de recueillir des dépositions sous serment.

L'Arrangement de Nice recevable comme moyen de preuve

54A. L'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, et ses modifications successives, ainsi que les publications de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, sise à Genève, concernant cet arrangement sont recevables comme moyens de preuve par la cour ou le directeur de l'enregistrement et sont pris en compte par ce dernier dans l'exercice de ses attributions en vertu de la présente loi.

55 et 56. [Abrogés par l'art. 5 de la loi n° 11 de 1965]

PARTIE XI

DÉLITS ET LIMITATIONS CONCERNANT L'ENREGISTREMENT ET L'USAGE DE CERTAINES MARQUES

Falsification d'inscriptions portées au registre

57. Quiconque porte ou fait porter une fausse inscription au registre, établit ou fait établir un document faussement présenté comme étant la copie d'une inscription figurant au registre, ou produit ou présente, ou fait produire ou présenter, comme moyen de preuve, un tel document, en sachant qu'il s'agit d'un faux, se rend coupable d'un délit et est passible d'un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou d'une amende ne dépassant pas 10 000 shillings, ou de ces deux peines conjointement.

Amende pour allégations mensongères concernant l'enregistrement d'une marque

58. — 1) Quiconque donne à entendre

a) qu'une marque est enregistrée alors qu'elle ne l'est pas,

b) qu'une partie d'une marque enregistrée est enregistrée séparément comme marque alors qu'elle ne l'est pas,

c) qu'une marque enregistrée est enregistrée pour certains produits alors qu'elle ne l'est pas ou

d) que l'enregistrement d'une marque lui confère un droit exclusif d'usage dans une situation où l'enregistrement ne lui confère pas ce droit en raison des limitations inscrites au registre

se rend coupable d'un délit et est passible d'une amende ne dépassant pas 5000 shillings.

2) Aux fins du présent article, l'usage au Kenya, à l'égard d'une marque, du mot "registered" [enregistrée] ou de tout autre mot faisant expressément ou implicitement référence à un enregistrement est réputé faire référence à une inscription au registre, sauf

a) lorsque ce mot est utilisé en association matérielle avec d'autres mots figurant en caractères au moins aussi grands et indiquant qu'il s'agit d'un enregistrement comme marque effectué selon la législation d'un pays étranger dans lequel cet enregistrement est effectivement en vigueur en vertu de la loi nationale,

b) lorsque ce mot (s'agissant d'un autre mot que le mot "registered") suffit en soi à indiquer qu'il s'agit de l'enregistrement mentionné en dernier lieu ou

c) lorsque ce mot est utilisé à l'égard d'une marque enregistrée en vertu de la législation d'un pays étranger et pour des produits destinés à y être exportés.

Interprétation de termes employés dans la partie XI

58A. Dans la présente partie,

“apposer”, par rapport à des produits, signifie

a) estamper, imprimer, graver, graver à l’eau-forte, poinçonner, écrire, photocopier ou

faire apposer ou imprimer d’une autre manière,

b) incorporer ou introduire d’une autre manière,

c) annexer ou coller;

“emballage” s’entend d’une bouteille, d’une boîte, d’une capsule, d’une caisse, d’un baril, d’un étui, d’un récipient, d’une enveloppe ou de tout autre conditionnement et comprend un ruban, une étiquette ou une bobine;

“contrefaite”, par rapport à une marque enregistrée, signifie fabriquée ou falsifiée comme il ressort de l’article 58C;

“vendre” signifie aussi

a) exposer en vue de la vente et

b) avoir en sa possession en vue de la vente ou à toute fin commerciale.

Apposition

58B. — 1) Une marque est apposée sur des produits si

a) elle l’est sur les produits proprement dits,

b) elle l’est sur un emballage dans lequel ou avec lequel les produits sont vendus,

c) les produits sont placés à l’intérieur ou autour d’un emballage sur lequel la marque a

été apposée ou sont enveloppés dans cet emballage ou annexés à celui-ci, ou

d) elle est utilisée d'une manière pouvant donner à penser que les produits pour lesquels elle est utilisée sont désignés par cette marque.

2) Les produits livrés suite à une offre ou à une demande faisant référence à une marque qui figure sur une enseigne ou dans une publicité, une facture, une liste, un catalogue, une correspondance commerciale, des papiers d'affaires, une liste de prix ou d'autres documents de nature commerciale sont, aux fins du sous-alinéa d) de l'alinéa 1), des produits pour lesquels la marque est utilisée.

3) Une marque est apposée en relation avec des services si elle est utilisée d'une manière susceptible de donner à penser que les services pour lesquels elle est utilisée sont désignés par cette marque.

4) Une marque enregistrée est frauduleusement apposée sur des produits ou en relation avec des services si cette marque ou une marque qui lui ressemble au point de risquer d'induire en erreur ou de prêter à confusion est apposée sur ces produits ou en relation avec ces services, selon le cas, sans le consentement du propriétaire ou sans autorisation en vertu de la présente loi.

Contrefaçon de marques enregistrées

58C. Aux fins de la présente partie de la loi, une personne contrefait une marque enregistrée si

a) sans le consentement du propriétaire, ou sans y être habilitée par la présente loi, elle fabrique cette marque ou une marque qui lui ressemble au point de risquer d'induire en erreur ou de prêter à confusion ou

b) elle la modifie, lui ajoute des éléments, l'efface ou la transforme de toute autre manière.

Interdiction de contrefaire une marque enregistrée : délits

58D. — 1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2), quiconque

a) contrefait une marque enregistrée,

b) appose frauduleusement une marque enregistrée sur des produits ou en relation avec des services,

c) fabrique une matrice, un cliché, une machine ou tout autre instrument destiné à contrefaire ou à servir à contrefaire une marque enregistrée,

d) a à sa disposition ou en sa possession une matrice, un cliché, une machine ou tout autre instrument destiné à contrefaire ou à servir à contrefaire une marque enregistrée,

e) sans le consentement du propriétaire d'une marque enregistrée,

i) fabrique, importe ou a en sa possession un appareil quelconque permettant d'apposer cette marque enregistrée sur des produits ou en relation avec des services ou de représenter cette marque,

ii) reproduit ou représente cette marque ou en fait des copies ou

iii) importe une reproduction, une copie ou une représentation de cette marque autrement que sur les produits sur lesquels elle a été apposée ou

f) fabrique, importe ou a en sa possession

i) un appareil permettant d'apposer, sur un produit ou en relation avec un service, une marque qui ressemble à une marque enregistrée au point de risquer d'induire en erreur ou de prêter à confusion,

ii) une reproduction, une copie ou une représentation d'une marque qui ressemble à une marque enregistrée au point de risquer d'induire en erreur ou de prêter à confusion, afin de l'apposer sur des produits ou en relation avec des services en violation des dispositions de la présente partie de la loi ou

iii) un emballage portant une marque qui ressemble à une marque enregistrée au point de risquer d'induire en erreur ou de prêter à confusion, afin de l'utiliser pour emballer ou contenir des produits, ou en relation avec ces produits, en violation des dispositions de la présente partie de la loi,

se rend coupable d'un délit et est passible d'une amende ne dépassant pas 10 000 shillings ou d'un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans, ou de ces deux peines conjointement.

2) Il suffit, pour se défendre d'une accusation

a) en vertu de l'alinéa 1), que l'intéressé prouve qu'il a agi sans avoir l'intention de frauder ou,

b) en vertu du sous-alinéa b) ou c) de l'alinéa 1), que l'intéressé prouve

i) que, dans la pratique courante de ses affaires, il était employé au service d'autres personnes, pour mettre au point des matrices, clichés, machines ou autres instruments destinés à fabriquer ou à servir à fabriquer des marques ou, selon le cas, à apposer des marques sur des produits ou en relation avec des services et que, en l'espèce, il était ainsi employé par un tiers et n'avait aucun intérêt afférent aux produits ou services, ne

participant pas aux bénéfices ou ne touchant pas de commissions en fonction de la vente de ces produits ou de la prestation de ces services,

ii) qu'il a pris les précautions qui s'imposaient pour ne pas commettre le délit dont il est accusé,

iii) qu'il n'avait, au moment où le délit présumé a été commis, aucune raison de supposer que la marque n'était pas authentique et

iv) qu'il a fourni à un fonctionnaire de police, à la demande de celui-ci, les informations qu'il était en son pouvoir de lui donner au sujet de la personne pour le compte de laquelle la marque a été apposée.

Interdiction de vendre ou d'importer des produits munis de marques contrefaites ou de fournir des services sous de telles marques

58E. — 1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2), quiconque vend ou importe des produits portant

a) une marque enregistrée contrefaite qui a été frauduleusement apposée ou

b) une marque enregistrée qui a été frauduleusement apposée

ou fournit des services sous une telle marque se rend coupable d'un délit et est passible d'une amende ne dépassant pas 10 000 shillings ou d'un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans, ou de ces deux peines conjointement.

2) L'intéressé peut se défendre des accusations qui pèsent contre lui en vertu de l'alinéa 1) en prouvant qu'ayant pris toutes les précautions qui s'imposaient pour ne pas commettre un délit au regard des dispositions de la présente partie de la loi,

i) il n'avait, au moment de la vente, aucune raison de supposer que la marque n'était pas authentique et

ii) il a fourni à un fonctionnaire de la police ou des douanes, à la demande de celui-ci, toutes les informations qu'il était en son pouvoir de lui donner au sujet de la personne auprès de laquelle il a obtenu ces produits.

Complicité en matière de délits

58F. Quiconque, au Kenya, fait le nécessaire, donne des conseils ou fournit une aide, un soutien ou une contribution en vue de la perpétration, à l'étranger, d'un délit qui, s'il

était commis au Kenya, constituerait un délit en vertu des dispositions de la présente partie de la loi, se rend coupable d'un délit et est passible d'une amende ne dépassant pas 10 000 shillings ou d'un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans, ou de ces deux peines conjointement.

Moyens de preuve

58G. — 1) Toute facture ou autre document présenté ou utilisé par un importateur ou par toute autre personne liée à l'importation de produits faisant l'objet de poursuites engagées en vertu des dispositions de la présente partie de la loi peut être produit comme preuve dans toute procédure pénale sans qu'il soit nécessaire de faire comparaître la personne qui l'a établi ou signé.

2) Dans toute action engagée pour un délit en vertu des dispositions de la présente partie de la loi, le fait que des produits importés ont été embarqués à un port d'escale constitue un commencement de preuve que ces produits ont été cultivés, fabriqués ou produits dans le pays où ce port est situé.

3) Lorsque, dans une action engagée pour un délit en vertu des dispositions de la présente partie de la loi, la question du consentement du propriétaire d'une marque est en jeu, la charge de la preuve du consentement du propriétaire incombe à l'accusé.

Confiscation de produits

58H. — 1) Lorsqu'une personne est condamnée pour un délit en vertu des dispositions de la présente partie de la loi, la cour peut, en plus du prononcé de la peine, déclarer que les produits à l'égard desquels ou au moyen desquels le délit a été commis doivent être confisqués au profit de l'État, à moins que le propriétaire des produits, toute personne agissant pour son compte ou toute autre personne ayant un intérêt afférent à ces produits n'invoque des motifs valables à l'encontre de cette mesure.

2) Lorsque des produits à l'égard desquels ou au moyen desquels un délit pourrait avoir été commis au regard des dispositions de la présente partie de la loi sont saisis par un fonctionnaire de police et qu'il n'est pas engagé de poursuites après cette saisie,

a) le magistrat fait publier, à la demande du fonctionnaire de police, un avis dans le bulletin officiel et dans un journal local indiquant qu'à moins que des motifs valables ne soient invoqués, au moment et au lieu indiqués dans l'avis, ces produits seront déclarés confisqués et,

b) au moment et au lieu visés au sous-alinéa a), le magistrat peut, à moins que le propriétaire des produits, toute personne agissant pour son compte ou toute autre

personne ayant un intérêt afférent à ces produits n'invoque des motifs valables, déclarer que ces produits doivent être confisqués au profit de l'État.

Limitations concernant l'enregistrement et l'utilisation du symbole olympique

59. — 1) Sous réserve d'une autorisation délivrée par le Comité international olympique ou en son nom, aucun signe constitué par le symbole olympique ou contenant ce symbole, tel que défini dans la Charte du Comité international olympique et constitué par cinq anneaux entrelacés, en une ou plusieurs couleurs, n'est enregistré comme marque ou utilisé à des fins commerciales en tant que marque ou autre signe; lorsqu'un tel signe a été enregistré comme marque, cet enregistrement est nul.

2) Aucune disposition de l'alinéa 1) n'empêche l'utilisation du signe ou du dessin lorsque celui-ci est utilisé par les médias afin d'informer le public sur le mouvement olympique.

3) Le ministre peut, par un avis publié dans le bulletin officiel, suspendre l'application des dispositions de l'alinéa 1) pendant toute période pour laquelle aucun accord n'est en vigueur entre le Comité international olympique et le Comité kényen olympique quant aux conditions dans lesquelles l'autorisation d'utiliser le symbole olympique peut être accordée.

4) Nonobstant les dispositions de l'article 5, une partie intéressée peut engager une procédure

a) pour empêcher l'utilisation ou l'enregistrement d'un signe visé à l'alinéa 1), en violation des dispositions de cet alinéa,

b) pour obtenir la radiation du registre d'un signe enregistré comme marque en violation des dispositions de l'alinéa 1),

c) pour réclamer des dommages-intérêts ou d'autres moyens de réparation civils découlant des faits visés au sous-alinéa a) ou b).

PARTIE XII DISPOSITIONS DIVERSES

Le changement de la forme du lien commercial n'est pas réputé induire en erreur

60. L'usage d'une marque enregistrée pour des produits avec lesquels la personne qui utilise la marque a un lien dans la pratique des affaires n'est pas réputé de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion pour le seul motif que la marque a été ou est

utilisée pour des produits avec lesquels cette personne ou un prédécesseur en droit de celle-ci a ou avait un lien différent dans la pratique des affaires.

Copropriété des marques

61. — 1) Lorsque deux personnes ou plus ayant un intérêt afférent à une marque ont des rapports tels que chacune d'elles a le droit d'utiliser la marque uniquement

a) pour le compte de l'ensemble de ces personnes ou

b) pour un article avec lequel toutes les personnes ont un lien dans la pratique des affaires,

ces personnes peuvent être enregistrées comme copropriétaires de la marque et la présente loi est applicable aux droits d'usage de la marque appartenant à ces personnes comme si ces droits appartenaient à une seule personne.

2) Sous réserve de l'alinéa 1), les dispositions de la présente loi n'autorisent pas l'enregistrement comme copropriétaires de la marque de deux personnes ou plus qui utilisent ou envisagent d'utiliser une marque d'une manière indépendante.

Fiducies et sûretés

62. — 1) Les avis concernant les fiducies [trusts] — explicites, implicites ou par détermination de la loi — ne peuvent pas être inscrits au registre et sont irrecevables par le directeur de l'enregistrement.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les sûretés afférentes à une marque peuvent être exécutées de la même manière que pour tout autre bien meuble.

Reconnaissance des mandataires

63. Lorsqu'un acte doit être accompli en vertu de la présente loi par une personne ou à son égard en ce qui concerne une marque, une future marque ou une procédure y relative, il peut être accompli par ou à l'égard d'un mandataire de cette personne, dûment autorisé par elle de la manière prescrite en vertu du règlement d'application et conformément à ses dispositions.

Élection de domicile

64. Lorsque le déposant d'une demande d'enregistrement de marque ou un mandataire ne réside pas ou n'exerce pas ses activités au Kenya, il doit communiquer au directeur de l'enregistrement l'adresse d'un domicile élu au Kenya, faute de quoi le

directeur de l'enregistrement peut refuser de donner suite à la demande tant que cette adresse ne lui a pas été communiquée.

Accords internationaux

65. — 1) Lorsqu'une personne a fait enregistrer une marque ou en a demandé la protection dans un pays étranger avec lequel l'État kényen a conclu un accord en vue d'assurer une protection réciproque des marques, cette personne, son représentant légal ou son cessionnaire bénéficie d'un droit de priorité sur les autres déposants pour l'enregistrement de sa marque; la date de cet enregistrement est la même que celle de la demande de protection dans le pays étranger si la demande d'enregistrement est déposée dans les six mois à compter de la date de la demande de protection dans ledit pays.

Toutefois, aucune disposition du présent article ne donne au propriétaire d'une marque le droit de percevoir des dommages-intérêts en cas de contrefaçon commise avant la date réelle de l'enregistrement de sa marque au Kenya.

2) L'enregistrement d'une marque ne peut être annulé du seul fait que la marque a été utilisée au Kenya pendant la période précitée de six mois.

3) La demande d'enregistrement d'une marque en vertu du présent article doit être présentée de la même manière qu'une demande ordinaire en vertu de la présente loi.

Toutefois, une marque dont l'enregistrement a été dûment demandé dans le pays d'origine peut être enregistrée en vertu de la présente loi.

4) Les dispositions du présent article sont applicables uniquement aux pays étrangers à l'égard desquels le procureur général a, par un avis publié dans le bulletin officiel, déclaré ces dispositions applicables et aussi longtemps que cet avis reste en vigueur à l'égard de ces pays.

5) Lorsque le ministre constate que dans un pays du Commonwealth des dispositions satisfaisantes ont été prises pour assurer la protection des marques enregistrées au Kenya, il peut, par avis publié dans le bulletin officiel, rendre applicable les dispositions du présent article à ce pays sous réserve, le cas échéant, des prescriptions différentes ou complémentaires énoncées dans l'avis.

Dispositions concernant les jours fériés

66. Lorsque le dernier jour fixé par la présente loi, ou tout règlement en vigueur au moment considéré, pour remettre des documents au directeur de l'enregistrement ou lui

verser une taxe est un dimanche ou un jour férié, ledit document peut être remis ou ladite taxe versée le jour suivant le dimanche ou le jour férié en question.

Dispositions transitoires et réserves

67. Les dispositions transitoires et les réserves figurant dans la troisième annexe sont applicables en ce qui concerne les objets qui y sont respectivement mentionnés.

PREMIÈRE ANNEXE MARQUES DE CERTIFICATION

(art. 40)

1. — 1) Toute demande d'enregistrement d'une marque déposée en vertu de l'article 40 doit être adressée au directeur de l'enregistrement par écrit, de la manière prescrite, par la personne dont l'enregistrement comme propriétaire est proposé.

2) Les dispositions de l'alinéa 2) et des alinéas 4) à 7) de l'article 20 sont applicables à l'égard d'une demande déposée en vertu de l'article 40 de la même manière qu'elles sont applicables à l'égard d'une demande déposée en vertu de l'alinéa 1) de l'article 20.

3) En examinant en vertu des dispositions de l'article 20 une demande déposée selon l'article 40, la cour ou le directeur de l'enregistrement tiennent compte des mêmes éléments, dans la mesure où ils sont pertinents, que si la demande était régie par l'article 20 ainsi que de tout autre élément pertinent à l'égard des demandes régies par l'article 40, y compris l'opportunité d'assurer qu'une marque de certification comprenne une indication la signalant comme telle.

4) Toute personne qui demande l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 40 doit remettre au directeur de l'enregistrement un projet de règlement d'usage de la marque, conformément à l'alinéa 7) dudit article.

5) Le directeur de l'enregistrement examine la demande pour déterminer

a) si le déposant a qualité pour certifier les produits pour lesquels la marque doit être enregistrée,

b) si le projet de règlement est satisfaisant et

c) si dans toutes les circonstances, l'enregistrement demandé serait dans l'intérêt du public;

et il peut

i) refuser d'accepter la demande, ou

ii) accepter la demande et approuver le règlement, soit sans modification ni condition, soit moyennant les conditions, limitations ou modifications de la demande ou du règlement qu'il estime opportuns eu égard à l'une des circonstances précitées;

néanmoins, il ne prend aucune décision, autre qu'une décision d'acceptation ou d'approbation sans modification ni condition, sans donner au déposant la possibilité d'être entendu.

2. — 1) Lorsqu'une demande a été acceptée, le directeur de l'enregistrement la fait publier telle qu'elle a été acceptée, le plus tôt possible, de la manière prescrite; les dispositions des alinéas 2) à 11) de l'article 21 sont applicables à l'enregistrement de la marque comme si la demande avait été régie par l'article 20.

Toutefois, lorsqu'il statue en vertu des dispositions de l'article 21, le directeur de l'enregistrement ne prend en considération que les éléments mentionnés au sous-alinéa 3) de l'alinéa 1 de la présente annexe; toute décision favorable au déposant rendue en vertu desdites dispositions est subordonnée à la condition que le directeur de l'enregistrement statue en faveur du déposant, en vertu du sous-alinéa 2) du présent alinéa, sur toute opposition concernant l'un des éléments visés au sous-alinéa 5) de l'alinéa 1.

2) Lorsqu'une opposition est notifiée à propos d'éléments mentionnés au sous-alinéa 5) de l'alinéa 1 de la présente annexe, le directeur de l'enregistrement, après avoir entendu les parties s'il en est requis, et après avoir examiné les moyens de preuve, décide en conséquence s'il y a lieu d'autoriser l'enregistrement, en le subordonnant le cas échéant à des conditions ou limitations ou à des amendements ou modifications de la demande ou du règlement.

1. — 1) Le règlement déposé pour une marque de certification peut être modifié par le directeur de l'enregistrement sur demande du propriétaire enregistré.

2. 2) Le directeur de l'enregistrement peut faire publier, s'il le juge opportun, une demande tendant à obtenir son consentement; s'il a procédé à cette publication et qu'une personne lui notifie son opposition à la demande dans le délai prescrit à compter de la date de la publication, il ne statue pas sur l'affaire sans donner aux parties la possibilité d'être entendues.

2. — 1) La cour peut, sur requête présentée de la manière prescrite par une personne lésée, ou sur requête du directeur de l'enregistrement, rendre l'ordonnance qu'elle estime appropriée pour radier ou modifier une inscription figurant au registre au sujet d'une marque de certification ou modifier le règlement déposé, pour le motif

a) que le propriétaire n'est plus qualifié pour certifier un produit pour lequel la marque est enregistrée,

b) que le propriétaire a omis d'observer une disposition du règlement déposé qu'il lui incombait d'observer,

c) que l'enregistrement de la marque n'est plus dans l'intérêt du public, ou

d) que l'intérêt du public exige que le règlement soit modifié si la marque doit demeurer inscrite au registre;

le directeur de l'enregistrement n'a pas compétence pour rendre une ordonnance en vertu de l'article 35 pour l'un des motifs ci-dessus.

2) Le directeur de l'enregistrement rectifie le registre et le règlement déposé de la manière qui peut être nécessaire pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du sousalinéa 1) du présent alinéa.

1. Nonobstant les dispositions de l'article 45, le directeur de l'enregistrement n'a pas compétence pour allouer ou imputer des frais à une partie, sur recours formé devant lui contre le refus du propriétaire d'une marque de certification de certifier des produits ou d'autoriser l'usage de la marque.
2. Toute décision prise par le directeur de l'enregistrement en vertu de la présente annexe peut faire l'objet d'un recours auprès de la cour.
3. Les dispositions suivantes de la présente loi ne sont pas applicables aux marques de certification : l'article 7, l'article 9, l'article 12, les articles 20 et 21 (sauf s'ils sont expressément applicables en vertu de la présente annexe), les alinéas 4) à 8) de l'article 25, les articles 29 à 32, l'article 60 et toutes dispositions dont l'application est limitée par leur teneur même à l'enregistrement dans la partie B du registre.

DEUXIÈME ANNEXE

[Supprimée par l'article 9 de la loi n° 11 de 1965]

TROISIÈME ANNEXE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RÉSERVES

(art. 67)

Cessions et transmissions (antérieures à la date de référence) conférant des droits exclusifs dans différents lieux du Kenya

1. La validité de la cession ou de la transmission d'une marque prenant effet ou réputée avoir pris effet avant la date de référence, dans le cas visé à l'alinéa 6) de l'article

25, s'apprécie sans tenir compte de l'entrée en vigueur des dispositions des alinéas 1) à 5) dudit article.

Réserve relative aux dispositions ayant un effet rétroactif eu égard aux cessions et aux transmissions

2. Les dispositions de l'article 25 portant effet rétroactif s'appliquent sans préjudice de toute décision de la cour ou du directeur de l'enregistrement prononcée avant la date de référence ni de l'issue d'un recours formé contre une telle décision, ni d'un droit de propriété acquis à titre onéreux avant la date de référence.

Association de marques cessibles ou transmissibles uniquement de manière globale

3. Si, immédiatement avant la date de référence, une marque est enregistrée dans la partie B du registre sous réserve qu'elle ne soit cessible ou transmissible qu'associée à une autre marque enregistrée au nom du même propriétaire ou à deux ou plusieurs autres marques ainsi enregistrées, et non séparément, ces marques sont réputées être des marques associées et les inscriptions au registre y afférentes peuvent être modifiées en conséquence.

Usage antérieur d'une marque par une personne devenant utilisateur inscrit sur demande formée dans l'année suivant la date de référence

4. Lorsqu'une personne est inscrite comme utilisateur d'une marque sur demande formée dans l'année suivant la date de référence, l'alinéa 2) de l'article 31 s'applique à tout usage antérieur de la marque par cette personne (avant ou après la date de référence), pour les produits pour lesquels elle est inscrite et, si cette inscription est subordonnée à des conditions ou restrictions, sous réserve que celles-ci soient respectées, au même titre que si cet usage antérieur avait été un usage autorisé.

Utilisation d'une marque aux fins d'exportation avant la date de référence

5. L'article 34 est réputé applicable dans le cas d'un acte accompli, avant la date de référence, à l'égard de produits ou services au même titre qu'il est applicable pour un acte postérieur à la date de référence, sans préjudice toutefois d'une décision de la cour ou du directeur de l'enregistrement prise avant la date de référence ou de l'issue d'un recours formé contre une telle décision.

Réserves concernant l'ordonnance sur les marques (abrogée)

6. — 1) Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme annulant l'enregistrement initial d'une marque valablement inscrite au registre immédiatement avant la date de référence.

2) Aucune marque inscrite au registre à la date de référence et qui, compte tenu des divergences entre les dispositions de la présente loi et celles de l'ordonnance sur les marques (abrogée), qu'il s'agisse des limitations imposées à l'enregistrement ou de tout autre élément, était une marque enregistrable en vertu de ladite ordonnance, ne peut être radiée du registre au motif qu'elle n'était pas enregistrable en vertu de l'ordonnance en vigueur à la date de son enregistrement.

3) Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme engageant la responsabilité d'une personne pour un acte ou une démarche qu'elle a accompli avant la date de référence si sa responsabilité n'était pas engagée en vertu de l'ordonnance abrogée.

4) Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme portant atteinte aux ordonnances, dispositions réglementaires, exigences, barèmes de taxes, certificats délivrés, avis, décisions, sentences, instructions, approbations, requêtes, ou actes conformes à l'ordonnance abrogée; et ces ordonnances, dispositions réglementaires, exigences, barèmes de taxes, certificats délivrés, avis, décisions, sentences, instructions, approbations, requêtes ou autres actes demeurent en vigueur s'ils l'étaient à la date de référence dans la mesure où ils auraient pu être émis en vertu de la présente loi, et ils produisent les mêmes effets que s'ils l'avaient été en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.

5) Tout document visant l'une quelconque des dispositions de l'ordonnance abrogée est interprété comme faisant référence à la disposition correspondante de la présente loi.

7. Dans la présente annexe, l'expression "date de référence" s'entend,

a) eu égard à une marque au sens défini dans la présente loi avant la date d'entrée en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur les marques, du 1^{er} janvier 1957;

b) eu égard à une marque et aux services définis dans la présente loi après la date d'entrée en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur les marques, de la date d'entrée en vigueur de cette loi.

* Titre anglais : The Trade Marks Act.

Entrée en vigueur (de la loi modificative) : 1^{er} mars 1995.

Source : communication des autorités kényennes.

Note : codification et traduction du Bureau international de l'OMPI.