

Loi n° 1294/1998 sur les marques*

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Articles</i>
Titre I ^{er} :	Les marques
Chapitre I ^{er} :	Marques de produits et de services 1 - 3
Chapitre II :	Procédure d'enregistrement et droit de propriété sur la marque 4 - 19
Chapitre III :	Publication de la demande d'enregistrement ou de renouvellement de l'enregistrement d'une marque 20 - 21
Chapitre IV :	Abandon de la demande d'enregistrement et perte du droit de priorité 22 - 26
Chapitre V :	Usage de la marque enregistrée 27 - 30
Chapitre VI :	Licences de marques 31 - 38
Chapitre VII :	Cession et transmission des droits sur les marques 39 - 45
Chapitre VIII :	Opposition à l'enregistrement 46 - 52
Chapitre IX :	Extinction du droit 53 - 55
Chapitre X :	Péremption de l'instance administrative 56
Chapitre XI :	Indications géographiques 57 - 60
Chapitre XII :	Marques collectives 61 - 66
Chapitre XIII :	Marques de certification 67 - 71
Titre II :	Noms commerciaux 72 - 79
Chapitre unique	
Titre III :	Concurrence déloyale 80 - 83
Chapitre unique	
Titre IV	
Chapitre I ^{er} :	Action civile et pénale en cas d'atteinte aux droits 84 - 94
Chapitre II :	Mesures conservatoires 95 - 99
Chapitre III :	Mesures à la frontière 100 - 111
Titre V :	Agents en propriété industrielle 112 - 117
Titre VI :	Taxes 118 - 119
Titre VII :	Direction de la propriété industrielle 120 - 123
Titre VIII :	Recours et dispositions générales 124 - 139

Titre premier **Les marques**

Chapitre premier *Marques de produits et de services*

1^{er}. On entend par marque tout signe servant à distinguer des produits ou des services. Peuvent constituer des marques, les mots ou combinaisons de mots, les slogans, les

emblèmes, les monogrammes, les timbres, les vignettes, les reliefs; les noms, les dénominations de fantaisie, les lettres et chiffres de formes ou combinaisons distinctives; les combinaisons et dispositions de couleurs, les étiquettes, les récipients et les emballages. Peuvent aussi constituer des marques, la forme, la présentation ou le conditionnement des produits, de leurs récipients ou emballages, ou des moyens ou lieux de vente ou de prestation des produits ou des services correspondants. Cette énumération n'est nullement exhaustive.

2. Ne peuvent être enregistrés comme marques :

a) les signes ou moyens distinctifs qui sont contraires à la loi, à l'ordre public, à la morale et aux bonnes mœurs; et ceux qui sont de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion au sujet de la provenance, du mode de fabrication, des caractéristiques ou de l'aptitude à l'emploi et de la destination des produits ou services considérés;

b) les armoiries, signes distinctifs, emblèmes, noms dont l'usage appartient à l'État ou à d'autres personnes morales de droit public et aux organisations internationales, sauf à la demande de ces derniers;

c) les formes habituelles des produits ou de leur conditionnement, les formes que doivent nécessairement prendre les produits ou services considérés ou qui donnent un avantage fonctionnel ou technique aux produits ou aux services auxquels elles s'appliquent;

d) les couleurs considérées isolément;

e) les signes qui sont exclusivement le nom générique ou la désignation des produits ou services considérés, ou qui peuvent servir dans le commerce à désigner ou à décrire une caractéristique des produits ou des services auxquels ils s'appliquent;

f) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent à une marque enregistrée ou dont l'enregistrement a été demandé antérieurement par un tiers pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services différents, lorsqu'il existe un risque de confusion ou d'association avec l'autre marque;

g) les signes qui constituent la reproduction, l'imitation, la traduction, la translittération ou la transcription, totale ou partielle, d'un signe distinctif, identique ou similaire, notoirement connu dans le secteur intéressé du public et appartenant à un tiers, quels que soient les produits ou les services auxquels le signe est appliqué, lorsque son utilisation et son enregistrement risquent d'entraîner une confusion ou une association avec ce tiers, reviennent à tirer parti de la notoriété du signe ou provoquent l'affaiblissement de son caractère distinctif, quelle que soit la manière ou le moyen par lequel le signe a été rendu public;

h) les signes qui portent atteinte au droit d'auteur ou à un droit de propriété industrielle d'un tiers;

i) les signes dont l'enregistrement a été demandé ou qui ont été enregistrés par une personne n'ayant aucun intérêt légitime à leur enregistrement ou par une personne qui sait ou qui devrait savoir que le signe appartient à un tiers;

j) les noms, surnoms, pseudonymes ou photographies de personnes vivantes, utilisés sans leur consentement, ou de personnes décédées, utilisés sans le consentement de leurs héritiers jusqu'au quatrième degré de consanguinité, et les signes susceptibles de porter atteinte au droit de la personnalité d'un tiers, sauf s'ils sont utilisés avec son consentement; et

k) les signes qui consistent en une indication géographique ou qui contiennent une indication géographique, au sens de la présente loi.

3. La nature des produits ou des services auxquels s'applique une marque ne peut en aucun cas empêcher l'enregistrement de ladite marque.

Chapitre II

Procédure d'enregistrement et droit de propriété sur la marque

4. La demande d'enregistrement d'une marque doit être déposée auprès de la Direction de la propriété industrielle, qui délivre le reçu correspondant.

5. Aux fins de l'enregistrement, la demande doit être formulée par écrit et contenir les éléments suivants :

a) les nom, domicile et signature du déposant et de son représentant ou de son mandataire, selon le cas;

b) la dénomination de la marque ou sa reproduction lorsqu'il s'agit d'une marque figurative, mixte ou tridimensionnelle; la représentation graphique de la marque dans tous les autres cas;

c) les produits ou les services auxquels la marque s'applique, avec indication de la classe correspondante;

d) une procuration ou un pouvoir spécial ou général, lorsque l'intéressé ne se présente pas en personne. Le déposant ou son mandataire doit élire domicile dans la capitale de la République. Seules les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire, qui doit être un conseil en propriété industrielle agréé.

6. La Direction de la propriété industrielle, agissant dans l'intérêt public, rejette la demande d'enregistrement d'une marque identique ou très semblable à une autre marque déjà enregistrée pour les mêmes produits ou services, même si le titulaire de la marque enregistrée a donné son consentement, et notifie ce fait au déposant. L'enregistrement demandé peut être accordé pour certains des produits ou services indiqués dans la demande ou sous réserve d'une limitation pour certains produits ou services, lorsque le rejet total de la demande ne se justifie pas.

7. L'enregistrement d'une marque est accordé pour une seule classe de la classification officielle. Aux fins de l'enregistrement d'une marque dans plusieurs classes, il est nécessaire de déposer une demande distincte pour chacune des classes considérées.

8. La désignation détaillée des produits n'est pas nécessaire lorsque tous les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé appartiennent à la même classe de la classification

officielle. En revanche, la désignation détaillée des services est obligatoire dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque de services.

9. Le titulaire d'un enregistrement peut demander à tout moment que la liste de produits ou de services pour lesquels une marque a été enregistrée soit réduite ou limitée ou que toute erreur matérielle apparaissant dans l'enregistrement accordé soit corrigée.

10. Lorsque figure dans la dénomination, l'étiquette ou le dessin dont l'enregistrement est demandé le nom d'un produit ou d'un service, la marque n'est valable que pour le produit ou service qui y est indiqué.

11. La Direction de la propriété industrielle attribue une date de dépôt à la demande qui comporte au moins l'identité et l'adresse du déposant, ainsi que les éléments visés aux alinéas *b)* et *c)* de l'article 5 particuliers à la marque.

12. Le droit de priorité quant à l'enregistrement d'une marque est déterminé à partir de la date et de l'heure du dépôt de la demande auprès de la Direction de la propriété industrielle. La demande d'enregistrement peut revendiquer la priorité d'une demande d'enregistrement antérieure déposée, pour la même marque et les mêmes produits ou services, dans tout État partie à un traité ou à une convention auquel ou à laquelle le Paraguay est partie.

13. Sous réserve du respect des conditions fixées par la loi, et si, à l'expiration des délais prévus, aucune des interdictions prévues par la présente loi ne s'applique à la marque, la Direction de la propriété industrielle procède à l'enregistrement de la marque, après paiement des taxes et redevances applicables. Toute décision négative doit être motivée.

14. La Direction de la propriété industrielle délivre un certificat d'enregistrement de la marque mentionnant les éléments pertinents et les éléments prescrits dans les dispositions réglementaires.

15. L'enregistrement d'une marque réalisé conformément aux dispositions de la présente loi confère à son titulaire le droit à l'usage exclusif de la marque, ainsi que celui d'agir devant les organes des juridictions compétentes par tous les moyens applicables contre tout tiers qui porte atteinte à ses droits. De même, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit de s'opposer à l'enregistrement ou à l'utilisation de tout autre signe pouvant entraîner directement ou indirectement une confusion ou une association entre les produits ou les services, quelle que soit la classe dans laquelle ils figurent, dès lors qu'il y a une relation entre eux.

16. Lorsque la marque consiste en une étiquette ou en un autre signe composé d'un ensemble d'éléments, la protection du droit exclusif ne s'étend pas aux éléments qui le composent et qui sont d'usage courant ou nécessaire dans le commerce.

17. L'enregistrement de la marque ne permet pas d'interdire la libre circulation de produits sur laquelle la marque est apposée et qui ont été mis dans le commerce de manière licite dans n'importe quel pays par le titulaire ou avec son autorisation, à condition que lesdits produits, ainsi que leur conditionnement ou leur emballage, n'aient fait l'objet d'aucune modification ou détérioration.

18. Le propriétaire d'une marque de produits ou de services enregistrée à l'étranger jouit des garanties prévues par la présente loi, une fois la marque enregistrée au Paraguay.

Seul le propriétaire de la marque ou ses mandataires dûment autorisés peuvent demander l'enregistrement.

19. L'enregistrement d'une marque a une durée de validité de 10 ans et peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes de même durée, à condition que le renouvellement soit demandé dans l'année précédant son expiration et que soient accomplies les mêmes formalités que pour l'enregistrement initial. Chaque nouvelle période court à compter de la date d'expiration de l'enregistrement antérieur.

Le renouvellement peut être demandé dans un délai de six mois après la date d'expiration de l'enregistrement antérieur, sous réserve du paiement de la surtaxe prévue.

Chapitre III

Publication de la demande d'enregistrement ou de renouvellement de l'enregistrement d'une marque

20. Une fois la demande déposée et l'examen des conditions de forme réalisé, il est procédé immédiatement à la publication de la demande. L'examen quant au fond est réalisé après expiration du délai prévu pour la présentation des oppositions. Les demandes de renouvellement sont publiées dans les mêmes conditions.

21. Les délais prévus dans la présente loi en ce qui concerne la publication sont calculés à compter du jour ouvrable qui suit celui de la dernière publication. La forme que doit prendre la publication et le contenu de l'avis correspondant sont fixés par le règlement d'application.

Chapitre IV

Abandon de la demande d'enregistrement et perte du droit de priorité

22. L'abandon pendant 90 jours de la demande d'enregistrement d'une marque entraîne la perte du droit de priorité, qui revient dans l'ordre de succession des demandes aux déposants suivants.

23. Le délai de 90 jours court à compter de la date de la dernière formalité accomplie. Si une opposition à la demande d'enregistrement a été formée et si une décision définitive a été prise, ce délai court à compter de la date à laquelle la décision est exécutoire.

24. L'abandon est réputé exister, aux fins de sa déclaration, sur la base de la seule expiration du délai fixé, si l'intéressé n'a rien fait pour obtenir l'inscription de la marque.

25. La renonciation expresse à la demande d'enregistrement emporte la perte du droit de priorité.

26. S'agissant d'une demande de renouvellement de la marque, le délai applicable pour qu'il y ait abandon est de 180 jours à compter de la date d'expiration de l'enregistrement ou

de la dernière formalité accomplie après cette date; il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre dans la mesure où elles sont applicables.

Chapitre V *Usage de la marque enregistrée*

27. L'usage de la marque est obligatoire. Si elle n'est pas utilisée, la marque enregistrée est radiée du registre, sur requête adressée par toute partie intéressée, si

a) la marque n'a pas commencé d'être utilisée pendant les cinq années immédiatement postérieures à son enregistrement;

b) l'usage de la marque a été interrompu pendant une période de plus de cinq années consécutives;

c) la marque a été utilisée au cours de la période visée aux deux alinéas précédents, mais des modifications importantes, altérant son caractère distinctif original, y ont été apportées par rapport à la forme sous laquelle elle est décrite dans le certificat d'enregistrement correspondant.

L'enregistrement ne peut pas être radié si l'usage de la marque ou, le cas échéant, son défaut d'usage, a été précédemment justifié par une décision judiciaire définitive et exécutoire rendue dans le cadre d'une procédure intervenue au cours de la période de cinq années mentionnée aux alinéas *a)* et *b)*. L'enregistrement ne peut être radié lorsqu'il peut être démontré que le défaut d'usage est dû à une force majeure.

Une marque enregistrée mais non utilisée dans une classe ne peut être radiée si elle a été utilisée pour la commercialisation de produits ou la prestation de services appartenant à d'autres classes.

L'action en radiation pour défaut d'usage doit être engagée devant les tribunaux civils et commerciaux. Toute personne qui obtient gain de cause bénéficie d'un droit préférentiel en ce qui concerne l'enregistrement, si elle dépose une demande d'enregistrement dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision en question est devenue définitive.

28. La charge de la preuve de l'usage de la marque incombe au titulaire de l'enregistrement. Tout moyen de preuve admis par la loi attestant l'usage public et effectif de la marque est admissible.

29. La marque enregistrée est réputée utilisée si les produits ou les services qu'elle distingue ont été mis dans le commerce ou sont disponibles sur le marché sous cette marque en quantité et de la manière normales, compte tenu de la nature des produits ou services, des modalités de leur commercialisation et de la taille du marché.

La publicité aux fins de l'introduction des produits ou des services dans le commerce est réputée constituer aussi un usage de la marque, pour autant qu'un tel usage se concrétise dans les quatre mois suivant le début de la campagne publicitaire.

30. La marque enregistrée doit être utilisée telle qu'elle a été enregistrée; toutefois, une utilisation qui ne diffère que par des détails ou des éléments secondaires n'est pas un motif de radiation de l'enregistrement. L'usage de la marque pour l'un quelconque des produits ou services appartenant à une classe donnée justifie implicitement l'usage de cette marque pour tous les produits ou services de la classe en question.

Chapitre VI *Licences de marques*

31. Le propriétaire d'une marque enregistrée peut, par contrat écrit, autoriser l'usage de la marque pour la totalité ou une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

32. Toute licence de marque doit être enregistrée auprès de la Direction de la propriété industrielle et est opposable aux tiers à compter de son inscription. La demande d'enregistrement doit être accompagnée d'une copie du contrat de licence ou d'un extrait dudit contrat, rédigé en espagnol ou traduit dans cette langue. Un résumé des parties principales est publié conformément aux dispositions réglementaires. L'enregistrement de la licence de marque ne constitue pas un moyen de preuve de l'usage.

33. L'enregistrement de la licence de marque peut être demandé par le donneur ou par le preneur de licence, sans préjudice des clauses du contrat.

34. Aux fins de son inscription, le contrat de licence de marque doit nécessairement comporter des dispositions prévoyant le contrôle, par le propriétaire, de la qualité des produits ou services faisant l'objet de la licence, sans préjudice du contrôle que pourra exercer l'autorité compétente aux fins de la protection du consommateur.

35. Sont nulles et non avenues les clauses du contrat de licence qui comportent, pour le preneur de la licence, des restrictions non conformes aux droits découlant de l'enregistrement de la marque.

36. En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, la Direction de la propriété industrielle refuse, par décision motivée, l'inscription de la licence de marque.

37. Le preneur de la licence a le droit, sauf stipulation contraire du contrat de licence, d'utiliser la marque sur tout le territoire national, tant que le contrat de licence ou ses renouvellements sont en vigueur, et doit indiquer, sur les produits ou pour les services concernés, que la marque fait l'objet d'une licence.

38. Sauf stipulation contraire du contrat de licence, lorsque la licence est concédée à titre exclusif, le donneur de licence ne peut concéder d'autres licences pour le même territoire, la même marque ou les mêmes produits ou services, et ne peut utiliser lui-même la marque dans ledit territoire pour lesdits produits ou services. Les contrats de franchise, qui comportent des licences de marques, sont régis par les dispositions du présent chapitre.

Chapitre VII

Cession et transmission des droits sur les marques

39. Les droits sur une marque qui est enregistrée ou dont l'enregistrement a été demandé peuvent être cédés ou transmis pour la totalité ou une partie des produits ou des services pour lesquels la demande a été déposée ou la marque est enregistrée.

40. Une marque enregistrée peut être transférée indépendamment de l'entreprise titulaire des droits. Le transfert de l'entreprise implique le transfert des marques dont elle est propriétaire, sauf réserve expresse.

41. Une marque constituée par le nom commercial de son propriétaire, ou par une partie essentielle dudit nom, ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'entreprise ou l'établissement identifié par le nom commercial.

42. La cession ou la transmission est nulle si elle a pour objet ou pour conséquence d'induire le public en erreur, en particulier sur la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l'aptitude à l'emploi des produits ou des services auxquels s'applique la marque.

43. La cession ou la transmission de la marque enregistrée doit faire l'objet d'un acte authentique lorsqu'elle intervient sur le territoire national. Lorsqu'elle intervient en dehors du territoire national, la cession ou transmission de la marque doit faire l'objet d'un document ayant valeur légale dans le pays où elle intervient.

44. La cession ou transmission d'une marque est opposable aux tiers à partir de son inscription auprès de la Direction de la propriété industrielle. La demande est publiée conformément aux dispositions du règlement d'application; après publication de la demande et paiement des redevances et taxes correspondantes, l'inscription de la cession ou transmission est ordonnée. Sur demande de l'intéressé, un certificat lui est délivré.

45. Pour être opposable aux tiers, tout changement de nom, de domicile ou de statut juridique du propriétaire de la marque, et toute fusion ou autre modification affectant le propriétaire de la marque doivent être inscrits auprès de la Direction de la propriété industrielle.

Chapitre VIII

Opposition à l'enregistrement

46. L'opposition à l'enregistrement d'une marque doit être formée et motivée par écrit auprès de la Direction de la propriété industrielle dans un délai de 60 jours ouvrables à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de la dernière publication.

47. L'opposition est notifiée officiellement au déposant ou à son mandataire, qui dispose d'un délai de 18 jours ouvrables pour y répondre. Les moyens de preuve doivent être administrés dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la notification officielle aux parties. Les preuves par écrit peuvent être présentées et ajoutées au dossier à tout moment avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des preuves. Après réception de la

réponse ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu pour la présentation des preuves, il est statué sur l'opposition, même si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une réponse. Si plusieurs oppositions ont été formées, il est statué sur ces oppositions en une seule fois, sous la forme d'une décision motivée.

48. Lorsque, dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de radiation, il est reconnu à une personne qui n'est pas titulaire de l'enregistrement de la marque en cause un droit préférentiel en ce qui concerne cet enregistrement, cette personne est tenue de déposer une demande d'enregistrement dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive et exécutoire. Sinon, elle perd ce droit de priorité.

49. Les chefs des sections compétentes règlent en première instance toutes les questions non litigieuses qui relèvent de leur compétence. Le chef de la Section des litiges règle en première instance les litiges qui relèvent de la compétence de la Direction de la propriété industrielle. Toute décision doit être motivée.

50. Si, dans un délai de 40 jours ouvrables, le chef de la section compétente n'a pas rendu de décision, toute personne intéressée peut former directement un recours devant son supérieur hiérarchique.

51. Toute décision des chefs de section est susceptible d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables. Une fois le recours accepté, le requérant expose sa cause devant le directeur de la Direction de la propriété industrielle qui, après notification de l'autre partie, rend une décision motivée qui met un terme à la procédure administrative.

52. Si, dans une procédure d'opposition, il est demandé par la voie d'une demande reconventionnelle la radiation de l'enregistrement d'une marque pour défaut d'usage, le dossier doit être immédiatement transmis aux tribunaux civils et commerciaux compétents de façon à ce que l'affaire puisse être examinée par ces tribunaux, selon les règles applicables à un procès ordinaire.

Chapitre IX *Extinction du droit*

53. Le droit de propriété sur une marque s'éteint pour cause

- a) de renonciation du propriétaire;
- b) d'expiration de la durée de validité, en l'absence de renouvellement de l'enregistrement; et
- c) de décision judiciaire portant nullité de l'enregistrement ou radiation de la marque pour défaut d'usage.

54. L'autorité judiciaire est compétente pour connaître d'une action en annulation d'un enregistrement obtenu

- a) en violation des dispositions de la présente loi;

b) par des moyens frauduleux, par une personne non habilitée à l'obtenir ou au préjudice d'un tiers jouissant d'un droit de priorité.

55. L'action en nullité peut être engagée, même en l'absence d'opposition, et se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'enregistrement. L'action en nullité est imprescriptible en cas d'acte de mauvaise foi ou si l'obtention de l'enregistrement est entachée de nullité.

Chapitre X *Péremption de l'instance administrative*

56. Dans tous les litiges, l'instance administrative est considérée comme frappée d'extinction si aucun acte de procédure n'intervient dans un délai de six mois à compter du dernier acte effectué.

Chapitre XI *Indications géographiques*

57. On entend par indication géographique tout signe qui identifie un produit comme originaire d'un pays, d'une région, d'une localité ou de tout autre lieu, lorsqu'une caractéristique déterminée ou la réputation du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

58. Seuls les producteurs, fabricants ou artisans exerçant leur activité dans le lieu désigné par l'indication géographique ont le droit d'utiliser cette indication à des fins commerciales pour le produit qu'elle permet d'identifier. Ils peuvent intenter une action pour empêcher que l'indication géographique soit utilisée pour identifier des produits du même genre qui ne sont pas originaires du lieu désigné par l'indication.

59. Constitue une utilisation d'une indication géographique à des fins commerciales l'utilisation de l'indication dans la publicité et dans tout document commercial relatif à la vente, à l'exposition ou à l'offre de produits ou de services.

60. Toute personne intéressée peut intenter une action judiciaire pour empêcher l'utilisation de tout moyen qui, dans la désignation ou la présentation d'un produit, indique ou suggère que le produit provient d'une région géographique distincte du véritable lieu d'origine, ou toute autre utilisation constitutive d'un acte de concurrence déloyale.

Chapitre XII *Marques collectives*

61. On entend par marque collective tout signe servant à distinguer l'origine ou toute autre caractéristique commune de produits ou de services d'entreprises différentes qui utilisent la marque sous le contrôle du propriétaire.

62. Les sociétés légalement constituées peuvent faire enregistrer des marques collectives à l'usage de leurs membres.

63. La demande d'enregistrement d'une marque collective doit être déposée par le propriétaire, qui fournit des indications expresses concernant le caractère de la marque et un règlement d'usage de la marque.

64. La publication de la demande d'enregistrement de la marque collective doit comporter en outre un extrait du règlement d'usage, dont les principales clauses régissant l'usage de la marque.

65. Le propriétaire de la marque collective communique à la Direction de la propriété industrielle toute modification du règlement d'usage de la marque. Ces modifications sont opposables aux tiers à partir de la date de leur inscription et de leur publication.

66. Les dispositions de la présente loi relatives aux marques sont applicables aux marques collectives.

Chapitre XIII *Marques de certification*

67. On entend par marque de certification tout signe appliqué à des produits ou à des services dont les caractéristiques ou la qualité ont été certifiées par le propriétaire de la marque.

68. Le propriétaire d'une marque de certification peut être une entreprise ou une institution nationale ou étrangère, de droit privé ou public, ou encore un organisme national, régional ou international.

69. Si le titulaire de l'enregistrement de la marque de certification est un organisme national, l'enregistrement a une durée illimitée, et prend fin avec la dissolution ou la disparition du titulaire.

70. La marque de certification ne peut être cédée qu'avec l'entité titulaire de l'enregistrement.

71. Les dispositions de la présente loi relatives aux marques sont applicables aux marques de certification.

Titre II **Noms commerciaux**

Chapitre unique

72. Le nom commercial peut consister en la désignation, le nom du commerçant, la raison sociale ou la dénomination sociale adoptée, l'enseigne ou le sigle utilisé légalement en rapport avec une activité commerciale déterminée et fait l'objet d'un droit de propriété aux fins de la présente loi.

73. Le nom commercial doit se différencier de façon suffisante de tout autre nom adopté ou utilisé précédemment par une autre personne exerçant une activité identique ou similaire.

74. Ne peut constituer un nom commercial un signe qui, par sa nature ou par l'utilisation qui pourrait en être faite, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou qui pourrait induire en erreur ou prêter à confusion dans les milieux commerciaux et parmi les consommateurs quant à l'identité ou à la nature de l'entreprise ainsi désignée.

75. Le droit exclusif sur un nom commercial s'acquiert par la première utilisation publique du nom à des fins commerciales. L'enregistrement du nom commercial n'est pas nécessaire pour l'exercice des droits reconnus par la présente loi.

76. Le propriétaire d'un nom commercial a le droit d'interdire l'utilisation à des fins commerciales d'un signe identique au nom commercial protégé, ou d'un signe semblable si une telle utilisation est de nature à créer une confusion ou un risque d'association avec l'entreprise du propriétaire ou avec ses produits ou services, ou si elle peut causer au propriétaire un préjudice économique ou commercial injuste par suite du parti qui est indûment tiré du prestige lié à son nom ou à son entreprise.

77. Le droit sur le nom commercial s'éteint avec la dissolution de la société ou la cessation d'activité de l'établissement qui l'emploie.

78. Sauf convention contraire, la vente d'un établissement entraîne le transfert du nom commercial de l'établissement.

79. Le nom commercial ne peut être cédé ou transféré qu'avec l'entreprise ou la partie de celle-ci qu'il désigne.

Titre III Concurrence déloyale

Chapitre unique

80. Tout acte contraire aux bonnes pratiques et aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale constitue un acte de concurrence déloyale.

81. Constituent notamment des actes de concurrence déloyale :

a) les actes susceptibles de créer une confusion ou un risque d'association quant aux produits, aux services, à l'entreprise ou à l'établissement d'autrui;

b) les fausses descriptions de produits ou de services par l'emploi de mots, de symboles et d'autres moyens tendant à induire le public en erreur sur leur nature, leur qualité ou leur utilité;

c) les fausses indications géographiques relatives à des produits ou services utilisant des mots, des symboles ou tout autre moyen tendant à induire le public en erreur;

d) l'utilisation directe ou indirecte ou l'imitation d'une indication géographique, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'indication est traduite ou accompagnée de mots tels que "genre", "type", "façon", "imitation" ou d'autres mots similaires;

e) l'utilisation ou la diffusion d'indications ou d'allégations fausses, de nature à dénigrer ou à discréditer les produits, les services ou les entreprises d'autrui;

f) l'utilisation ou la diffusion d'indications ou d'allégations qui peuvent être une source d'erreur ou de confusion quant à la provenance, la fabrication, l'utilisation, la consommabilité ou d'autres caractéristiques des produits ou des services considérés, que cette utilisation ou cette diffusion soit le fait du producteur, du prestataire ou d'un tiers;

g) l'utilisation d'un produit commercialisé par un tiers pour mouler, décalquer ou reproduire servilement ce produit à des fins commerciales, en s'appropriant l'effort ou le prestige d'autrui;

h) l'utilisation induite d'une marque.

82. Le producteur, le fabricant ou le commerçant susceptible d'être lésé par des actes de concurrence déloyale peut engager une action devant les tribunaux civils et commerciaux pour faire cesser ces actes ou empêcher qu'ils ne se reproduisent et obtenir réparation des dommages et préjudices subis.

83. L'action en concurrence déloyale est prescrite deux ans après que la personne lésée a eu connaissance de façon certaine desdits actes, ou encore quatre ans après que l'acte a été commis pour la dernière fois, le premier de ces délais à échoir étant retenu.

Titre IV

Chapitre premier

Action civile et pénale en cas d'atteinte aux droits

84. Le titulaire d'un droit d'usage exclusif d'une marque enregistrée ou d'un nom commercial peut engager une action devant l'autorité judiciaire contre toute personne qui porte atteinte à ce droit. Constitue une atteinte au droit du propriétaire d'une marque enregistrée l'un quelconque des actes suivants :

a) appliquer ou apposer la marque ou un signe distinctif semblable sur des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, sur des produits liés aux services pour lesquels la marque a été enregistrée, ou sur les récipients, enveloppes, emballages ou conditionnements de ces produits;

b) supprimer ou modifier la marque à des fins commerciales après l'application ou l'apposition de celle-ci sur les produits;

c) fabriquer des étiquettes, des récipients, des enveloppes ou d'autres objets reproduisant ou contenant la marque ou le nom commercial, ou encore commercialiser ou détenir de tels objets;

d) réutiliser ou recharger à des fins commerciales des récipients, enveloppes ou emballages portant la marque ou le nom commercial;

e) utiliser à des fins commerciales un signe identique ou semblable à la marque ou au nom commercial pour des produits ou des services, quels qu'ils soient, lorsque cette utilisation peut créer une confusion ou un risque d'association avec le titulaire de l'enregistrement;

f) utiliser à des fins commerciales un signe identique ou semblable à la marque ou au nom commercial pour des produits, des services ou des activités, quels qu'ils soient, lorsque cette utilisation peut causer au titulaire un dommage financier ou commercial injuste du fait de l'affaiblissement du caractère distinctif ou de la valeur commerciale ou publicitaire du signe, ou par suite du parti qui est indûment tiré du prestige du signe ou du propriétaire du signe;

g) utiliser publiquement un signe identique ou semblable à la marque ou au nom commercial, y compris à des fins non commerciales, lorsque cette utilisation peut provoquer un affaiblissement du caractère distinctif ou de la valeur commerciale ou publicitaire du signe, ou aboutir à tirer injustement parti de son prestige.

85. La décision judiciaire définitive rendue dans le cadre d'une action engagée pour atteinte aux droits peut notamment comporter les mesures suivantes :

a) la cessation des actes constitutifs de l'atteinte;

b) le paiement des dépens et l'indemnisation des dommages et préjudices subis;

c) la saisie des produits en cause, y compris les récipients, emballages, étiquettes, imprimés ou matériel publicitaire et autres objets résultant de l'atteinte aux droits ainsi que des objets et des moyens ayant servi principalement à commettre l'atteinte aux droits;

d) l'interdiction de l'importation ou de l'exportation des produits, matériels, objets ou moyens en cause;

e) les mesures nécessaires pour éviter la poursuite ou la répétition de l'infraction, y compris la destruction des produits, matériels, objets ou moyens utilisés à cette fin et une amende d'un montant compris entre 500 et 2000 salaires journaliers minimaux, qui devra être payée à la Direction de la propriété industrielle.

86. Dans le cas de produits portant une marque fausse, la simple suppression ou le simple retrait de la marque ne suffit pas pour que ces produits puissent être commercialisés de façon licite.

87. L'autorité judiciaire compétente peut, à tout moment, ordonner au défendeur de communiquer les informations dont il dispose sur les personnes ayant participé à la production ou à la commercialisation des produits ou services constitutifs de l'atteinte aux droits.

88. L'action pour atteinte aux droits est prescrite au bout de deux ans à compter du moment où le titulaire a eu connaissance de l'infraction de façon certaine, ou au bout de quatre ans à compter du moment où l'atteinte a été commise pour la dernière fois.

89. Est passible d'une peine obligatoire d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende d'un montant compris entre 1000 et 3000 salaires journaliers minimaux :

a) quiconque falsifie ou altère une marque enregistrée;

b) quiconque imite frauduleusement une marque enregistrée;

c) quiconque, sciemment, a en dépôt, met en vente, vend ou accepte de vendre ou de diffuser des produits ou des services portant une marque falsifiée, imitée frauduleusement ou appliquée illicitement;

d) quiconque, dans l'intention de frauder, applique ou fait appliquer à un produit ou à un service une mention ou une désignation fausse du point de vue de la nature, de la qualité, de la quantité, du nombre, du poids ou de la mesure, du nom du fabricant ou du lieu ou du pays dans lequel ledit produit ou service a été fabriqué ou fourni;

e) quiconque, sciemment, met en vente, vend ou accepte de vendre des produits ou des services comprenant une mention fausse au sens de l'alinéa précédent.

90. La peine prévue à l'article précédent est applicable à quiconque fait un usage dolosif d'un nom commercial.

91. Pour que le délit soit constitué, il n'est pas nécessaire que la falsification, l'imitation ou l'application frauduleuse de la marque porte sur l'ensemble d'une marchandise; il suffit que l'acte ait été commis sur un seul objet de l'espèce.

92. La peine prévue à l'article 89 est applicable à quiconque, par des manœuvres frauduleuses ou malveillantes, ou par tout autre procédé déloyal, essaie de détourner à son profit ou au profit d'un tiers la clientèle d'un établissement commercial ou industriel.

93. Les délits visés aux articles 89 et 90 donnent lieu à une action pénale publique.

94. L'action pénale est prescrite au bout de deux ans. Les dispositions du code pénal sont applicables à titre supplétif par rapport à la présente loi.

Chapitre II

Mesures conservatoires

95. Dans le cadre d'une action engagée pour atteinte à un droit protégé par la présente loi, le propriétaire de la marque peut demander au juge d'ordonner des mesures conservatoires immédiates afin d'empêcher que l'atteinte soit commise, d'éviter ses conséquences, d'obtenir ou de conserver des preuves ou d'assurer l'efficacité de l'action ou le dédommagement du préjudice. Les mesures conservatoires peuvent être demandées préalablement à l'introduction de l'action en justice, en même temps ou ultérieurement.

96. Les mesures conservatoires sont :

a) la cessation immédiate des actes constitutifs de l'atteinte;

b) la saisie ou la mise sous séquestre des produits, emballages, étiquettes et autres matériels et objets portant le signe faisant l'objet de l'atteinte ainsi que des machines et autres moyens ayant servi à commettre l'atteinte. Dans le cas d'une action pénale, ceux-ci seront détruits, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la décision définitive si, à la suite d'une expertise ordonnée dans le cadre de l'action judiciaire à laquelle est liée la mesure conservatoire, il est confirmé qu'ils sont en infraction;

c) la suspension de l'importation ou de l'exportation des produits, des matériels, des objets ou des moyens visés à l'alinéa b);

d) la suspension des effets de l'enregistrement et de l'usage de la marque pendant que se déroule l'action judiciaire.

97. La mesure conservatoire est ordonnée si le droit invoqué est reconnu comme vraisemblable et s'il apparaît dangereux d'attendre. Le juge peut demander une caution ou une garantie suffisante.

98. Toute mesure conservatoire est sans effet de plein droit si l'action correspondante n'est pas engagée dans les 15 jours ouvrables suivant l'exécution de la mesure.

99. Les mesures conservatoires ou autres applicables à la frontière sont exécutées par les autorités douanières au moment de l'importation, de l'exportation ou du transit des produits en infraction et des matériels ou des moyens servant principalement à commettre l'atteinte.

Chapitre III *Mesures à la frontière*

100. Le propriétaire d'une marque enregistrée fondé à supposer que se prépare l'importation ou l'exportation de produits portant atteinte à ce droit peut demander aux autorités douanières de suspendre l'importation ou l'exportation de ces produits au moment de l'expédition. Cette demande et la décision prononcée par les autorités douanières sont soumises aux mêmes conditions et garanties que les mesures conservatoires.

101. Quiconque sollicite des mesures à la frontière doit communiquer aux autorités douanières les informations nécessaires et une description suffisamment précise des marchandises pour que celles-ci puissent être reconnues.

102. Une fois mises en œuvre les conditions et garanties applicables, les autorités douanières ordonnent ou refusent la suspension et avisent le requérant de leur décision. La décision des autorités douanières n'a pas force de chose jugée.

103. Une fois la suspension mise en œuvre, les autorités douanières la notifient immédiatement à l'importateur ou à l'exportateur des marchandises et au requérant.

104. Si, au terme de 10 jours ouvrables à compter du moment où la suspension lui a été notifiée, le requérant n'a pas informé les autorités douanières qu'une action judiciaire pour

atteinte à ses droits a été engagée ou que le juge a ordonné des mesures conservatoires visant à prolonger la suspension, celle-ci est levée et les marchandises retenues sont expédiées.

105. Une fois engagée l'action judiciaire pour atteinte aux droits, la partie touchée par la mesure peut demander au juge de reconsidérer la suspension ordonnée, et elle est entendue à cette fin. Le juge peut modifier, révoquer ou confirmer la suspension.

106. Afin de justifier la prolongation de la rétention des marchandises par les autorités douanières ou de fonder une action pour atteinte aux droits, le juge permet au titulaire des droits d'inspecter ces marchandises. Le même droit est reconnu à l'importateur ou l'exportateur des marchandises. En autorisant l'inspection, le juge peut prendre les dispositions nécessaires pour protéger toutes informations de caractère confidentiel, s'il y a lieu.

107. Une fois l'atteinte avérée, le nom et l'adresse de l'expéditeur, de l'importateur ou de l'exportateur et du destinataire des marchandises ainsi que la quantité de marchandises faisant l'objet de la suspension sont communiqués au requérant.

108. Les produits portant des marques fausses saisis par les autorités douanières ne peuvent être réexportés en l'état ni faire l'objet d'une procédure douanière distincte.

109. Le titulaire de l'enregistrement d'une marque peut enregistrer la marque auprès de la Direction générale des douanes afin que cette administration vérifie la légitimité des produits dont l'expédition est demandée. L'enregistrement auprès de la Direction générale des douanes est réglementé par le pouvoir exécutif.

110. Une fois effectué l'enregistrement auprès de la Direction générale des douanes, le titulaire peut demander que lui soient communiquées les demandes d'expédition de produits portant la marque enregistrée et dont le fabricant n'est pas le titulaire. Il peut aussi exiger que soit suspendue l'expédition de ces produits jusqu'à ce que leur légitimité ait été vérifiée.

111. L'enregistrement auprès de la Direction générale des douanes n'est pas obligatoire pour l'exercice des droits reconnus par la présente loi.

Titre V

Agents en propriété industrielle

112. Les membres de la profession d'agent en propriété industrielle sont habilités à intervenir dans les procédures qui relèvent de la compétence de la Direction de la propriété industrielle.

113. Peuvent exercer cette profession, les personnes qui ont le titre d'avocat et qui sont inscrites au registre des agents de la Direction de la propriété industrielle.

114. Les personnes qui, sans avoir le titre d'avocat, sont immatriculées comme agents en propriété industrielle avant la promulgation de la présente loi pourront continuer à exercer la profession. Elles devront toutefois, en matière contentieuse, agir avec l'assistance d'un avocat.

115. Le pouvoir d'agir devant l'instance administrative sur les questions du ressort de la Direction de la propriété industrielle, quel que soit le lieu où il a été accordé, doit obligatoirement être inscrit au registre tenu à cet effet par la Direction de la propriété industrielle. L'authentification par les autorités consulaires des pouvoirs accordés à l'étranger aux agents aux fins des actes à accomplir auprès de la Direction de la propriété industrielle n'est pas nécessaire; une attestation notariale suffit.

116. Le pouvoir donné par lettre, télégramme, télécopie, télex ou courrier électronique à un agent en propriété industrielle habilite celui-ci à agir conformément à son mandat sous réserve que l'attestation du pouvoir soit présentée dans un délai de 60 jours ouvrables.

117. Toutes les procédures devant la Direction de la propriété industrielle nécessitent l'intervention d'un agent en propriété industrielle comme conseil ou mandataire, et les formalités prévues pour la demande d'enregistrement sont applicables *mutatis mutandis*.

Titre VI Taxes

118. Le Ministère de l'industrie et du commerce, par l'intermédiaire de la Direction de la propriété industrielle, perçoit les taxes dont le montant est calculé sur la base du salaire journalier minimal fixé pour les travailleurs non qualifiés dans la capitale, selon le barème établi ci-après :

*
...

119. Le produit des taxes fixées à l'article précédent et des amendes prévues dans la présente loi est déposé sur un compte spécial ouvert auprès de la Banque centrale du Paraguay, à l'ordre du Ministère de l'industrie et du commerce, et soumis au contrôle du Ministère des finances. Les revenus correspondants sont inclus dans le budget général de l'État à compter de l'année suivant la promulgation de la présente loi, et sont affectés selon le programme établi par la Direction de la propriété industrielle.

Titre VII Direction de la propriété industrielle

120. La Direction de la propriété industrielle, dépendant du Ministère de l'industrie et du commerce, est l'organisme compétent en tant que juridiction administrative pour les marques. Elle est régie par la présente loi, les autres dispositions légales pertinentes et les règlements édictés par le pouvoir exécutif.

121. La Direction de la propriété industrielle est placée sous la responsabilité d'un directeur désigné par le pouvoir exécutif, sur proposition du Ministère de l'industrie et du commerce.

122. La Direction de la propriété industrielle publie un bulletin officiel dans lequel sont insérés les actes juridiques prévus par la présente loi, les enregistrements ou les renouvellements d'enregistrements, ainsi que les décisions judiciaires définitives relatives à la

révocation, l'annulation ou la radiation d'un enregistrement quel qu'il soit. Cette publication est effectuée à des fins exclusivement informatives; elle ne vaut pas notification et est effectuée sans préjudice de toute autre publication prévue par le règlement d'application.

123. Le directeur de la Direction de la propriété industrielle doit avoir la citoyenneté paraguayenne, avoir 30 ans révolus, être avocat de profession et de bonne moralité reconnue. Le directeur ne peut exercer aucune autre activité rémunérée, à part l'enseignement.

Titre VIII

Recours et dispositions générales

124. La décision rendue, qu'elle soit interlocutoire ou définitive, peut faire l'objet des recours suivants :

- a) demande de réexamen auprès de l'autorité ayant pris la décision;
- b) appel devant l'autorité hiérarchique supérieure.

La formation de chacun de ces recours est facultative pour l'intéressé; toutefois, l'appel ne saurait être formé avant qu'une demande de réexamen n'ait été présentée.

125. Le rejet d'une demande d'enregistrement ou de renouvellement par un chef de section dans le cadre d'une procédure non contentieuse peut faire l'objet d'une demande en réexamen formulée par écrit et motivée, présentée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification du rejet; la décision rendue n'a pas force de chose jugée. Si, au terme de 15 jours ouvrables, le chef de section n'a pas communiqué sa décision, les intéressés peuvent faire appel auprès du directeur de la Direction de la propriété industrielle. L'absence de décision signifie le rejet de la demande en réexamen, et la décision du directeur doit confirmer ou infirmer le rejet.

126. Les décisions qui sont rendues par un chef de section, dans le cadre d'une procédure contentieuse, sur des questions de pure procédure et qui ne causent pas de préjudice irréparable peuvent faire l'objet d'une demande en réexamen écrite et motivée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision et la seconde décision a force de chose jugée.

127. Les décisions des chefs de section peuvent faire l'objet d'un appel devant le directeur de la Direction de la propriété industrielle. L'appel est interjeté devant le chef de section dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

128. Les motifs fondant l'appel doivent être indiqués au directeur de la Direction de la propriété industrielle dans un délai de 18 jours ouvrables à compter de la notification. Ils sont communiqués à l'autre partie, qui dispose du même délai pour répondre.

129. La décision du directeur de la Direction de la propriété industrielle épuise la procédure administrative. Elle peut faire l'objet d'une demande contentieuse administrative auprès du pouvoir judiciaire dans un délai de dix jours ouvrables.

130. Si, au terme de 40 jours ouvrables, le directeur de la Direction de la propriété industrielle n'a pas rendu de décision, les intéressés peuvent recourir directement à la voie contentieuse administrative. L'absence de décision signifie le rejet des prétentions de la partie qui est à l'origine de la demande contentieuse administrative, et le juge doit confirmer ou infirmer cette décision tacite.

131. Tous les délais de procédure prévus dans la présente loi sont impératifs et ne peuvent pas être prorogés. Toutes les notifications doivent être effectuées par la voie officielle.

132. Les dossiers relatifs aux marques sont conservés à la Direction de la propriété industrielle. Ceux qui ont été transmis aux tribunaux doivent être rendus une fois terminée l'action judiciaire.

133. Le régime précédent continue de s'appliquer aux demandes d'enregistrement ou de renouvellement d'enregistrement de marques qui se trouvent en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les enregistrements et les renouvellements correspondants sont soumis aux dispositions de la présente loi.

134. Les marques et autres signes distinctifs enregistrés selon le régime précédent sont régis par les dispositions de la présente loi et des dispositions réglementaires correspondantes, qui sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi.

135. La présente loi est applicable à toutes les actions contentieuses engagées postérieurement à son entrée en vigueur, ainsi qu'à toutes les actions contentieuses en instance; toutefois, les démarches et les actes qui ont commencé à être exécutés et les délais qui ont commencé à courir restent régis par les anciennes dispositions.

136. Les dispositions des codes régissant le fond et la procédure en matière civile et pénale sont applicables à titre supplétif.

137. Le pouvoir exécutif régleme l'application de la présente loi.

138. Sont abrogées : la loi n° 751/79 sur les marques; la loi n° 1258 du 13 octobre 1987 portant modification de la loi n° 751/79 sur les marques; la loi n° 259 du 16 novembre 1993 portant modification et élargissement de l'article 77 de la loi n° 751/79 sur les marques; les articles 262, sous-alinéa XII, et 356 de la loi n° 879 du 2 décembre 1981 intitulée "Code d'organisation judiciaire", ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi.

139. La présente loi est communiquée au pouvoir exécutif.

* *Titre espagnol* : Ley N° 1.294/1998. — De Marcas.

Entrée en vigueur : 1^{er} octobre 1998.

Source : *Gaceta Oficial de la República del Paraguay*, N° 186 (BIS), *Sección Registro Oficial*, Asunción, 30 septembre 1998.

Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

* Barème non reproduit ici (*N.d.l.r.*).