Loi sur les marques*

(loi n° 11 de 1955, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 31 de 1997)

TABLE DES MATIÈRES

	Article
Titre abrégé	1er
Interprétation	2
Le registre	
Registre des marques	3
Application de la loi aux marques de services	3A
Effet de l'enregistrement et action en contrefaçon	
Une marque non enregistrée ne peut pas faire l'objet d'une action en contrefaçon	4
Droits conférés par l'enregistrement dans la partie A du registre et violation de ces droits	5
Droits conférés par l'enregistrement dans la partie B du registre et violation de ces droits	6
Contrefaçon découlant de la violation de certaines limitations	7
Réserve relative aux droits acquis	8
L'enregistrement doit porter sur des produits déterminés	9
Conditions d'enregistrement et validité de l'enregistrement	
Caractère distinctif exigé pour l'enregistrement dans la partie A du registre	10
Pouvoir distinctif exigé pour l'enregistrement dans la partie B du registre	11
Réserve relative à l'usage du nom, de l'adresse ou de la description des produits	12
Interdiction d'enregistrer des éléments trompeurs, etc.	13
Protection des marques notoires	13A
Interdiction d'enregistrer des marques identiques ou semblables	14
L'enregistrement dans la partie A du registre comme preuve de la validité après sept ans	15
L'enregistrement peut faire l'objet d'une renonciation	16
Mots utilisés comme nom ou désignation d'un article, d'une substance ou d'une activité	17
Effet de la limitation quant aux couleurs	18
Procédure d'enregistrement et durée de l'enregistrement	
Demande d'enregistrement	19
Notification de l'acceptation d'une demande	20
Opposition à l'enregistrement	21
Contestation sur le droit à l'enregistrement	22
Enregistrement	23
[Abrogé]	24
Durée de l'enregistrement	25
Renouvellement de l'enregistrement	25A
Enregistrement de parties de marques et de marques constituant une série	26
Cession, transmission et marques associées	
Droit de céder et de transmettre une marque et restrictions	27

Droit de céder et de transmettre une marque non enregistrée 28
Restrictions concernant la cession ou la transmission dans le cas où des droits exclusifs seraient conférés à plusieurs personnes 29
Restrictions concernant la cession ou la transmission dans le cas où des droits exclusifs multiples sont conférés en plusieurs lieux de la Trinité-et-Tobago 30
Conditions de la cession d'une marque indépendamment du fonds de commerce de l'entreprise 31
Marques associées..... 32
Droit du titulaire de l'enregistrement de céder une marque et de donner quittance 33
Enregistrement des cessions et des transmissions 34

Usage et défaut d'usage
Radiation du registre et fixation de limitations pour défaut d'usage 35
[Abrogé]..... 36
Utilisateurs inscrits..... 37
Pouvoir du contrôleur de rejeter la requête 38
Inscription d'une personne comme utilisateur d'une marque 39
Obligation pour le contrôleur d'empêcher la divulgation d'informations à des concurrents en affaires si la demande lui en est faite 40
Pouvoir du contrôleur de modifier ou d'annuler l'inscription d'une personne comme utilisateur d'une marque 41
Pas de droit d'usage cessible ou transmissible pour l'utilisateur inscrit 42
Usage envisagé d'une marque par une société sur le point d'être constituée, etc. 43
Usage de marques associées ou sensiblement identiques assimilé à l'usage d'une autre marque 44
Usage d'une marque pour l'exportation 45

Rectification et correction du registre
Pouvoir général de rectifier les inscriptions portées au registre. Annexe 46
Droit de radier ou de modifier un enregistrement pour inobservation d'une condition..... 47
Correction du registre..... 48
Modification d'une marque enregistrée..... 49

Marques de certification
Marques de certification..... 50

Règlement d'application et taxes
Pouvoir du ministre d'établir un règlement d'application 51
Taxes..... 52

Compétence et attributions du contrôleur
Audition préalable à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du contrôleur..... 53
Droit du contrôleur d'adjuger les frais 54

Procédures judiciaires et recours
L'enregistrement comme commencement de preuve de la validité..... 55
Certificat de validité..... 56

Frais du contrôleur dans les procédures devant la cour et prise en charge des frais par le contrôleur 57
Usages commerciaux, etc., à prendre en considération . 58
Comparution du contrôleur dans les procédures impliquant une rectification du registre..... 59
Pouvoir discrétionnaire de la cour en matière de recours..... 60
Procédure en cas de choix laissé au requérant de s'adresser à la cour ou au contrôleur 61

Preuve
Mode d'administration de la preuve..... 62
Preuve de l'existence d'inscriptions au registre 63
Preuve de l'accomplissement d'actes par le contrôleur. 64

Délits
[Abrogé]..... 65
[Abrogé]..... 66
Usage non autorisé d'une marque, etc., pour des produits 66A
Falsification du registre, etc. 66B
Allusion fallacieuse tendant à faire croire qu'une marque est enregistrée..... 66C
Confiscation des produits, etc., de contrefaçon 66D
Délits commis par des personnes morales..... 66E

Dispositions diverses
Le changement de la forme du lien commercial n'est pas réputé induire en erreur..... 67
Copropriété des marques..... 68
Fiducies et sûretés 69
[Abrogé]..... 69A
Reconnaissance des mandataires..... 70
Mentions dans les textes de loi de l'Ordonnance sur les brevets, les dessins et modèles et les marques [*Patents, Designs and Trade Marks Ordinance*], chap. 31, n° 18 (édition de 1950) 71
Avis énonçant une objection à l'importation..... 71A
Contrôleur des douanes et des contributions indirectes. 71B
Notification de la saisie..... 71C
Confiscation des produits..... 71D
Mainlevée de la saisie des produits accordée au propriétaire — aucune action en contrefaçon n'est engagée 71E
Action en contrefaçon 71F
Action en contrefaçon engagée par un utilisateur inscrit 71G
Produits saisis — comment en disposer 71H
Pouvoir du contrôleur de garder le contrôle des produits 71I
Caution insuffisante 71J
L'État n'est pas responsable d'une perte, etc., subie en raison d'une saisie..... 71K
Pouvoir d'exiger des informations 71L
Importation à des fins privées 71M

Validité des enregistrements effectués en vertu de l'ordonnance précédente
Incorporation du registre existant dans la partie A du nouveau registre 72
Une marque enregistrable en vertu de la présente loi ne peut pas être radiée pour certains motifs 73

Aucune disposition de la présente loi n'annule l'enregistrement d'une marque effectué avant l'entrée en vigueur de la présente loi..... 74
Usage antérieur d'une marque par une personne devenant utilisateur inscrit 75
Arrangements internationaux et accords entre pays du Commonwealth
Accords avec des pays conventionnels..... 76
Accords avec des pays du Commonwealth qui ne sont pas des pays conventionnels..... 77
Limitation de l'utilisation des armoiries de la Trinité-et-Tobago
Limitation de l'utilisation des armoiries nationales, etc..... 78
Abrogation et réserves
Abrogation et réserves..... 79
Annexe : marques de certification

Loi établissant les dispositions applicables aux marques.

Titre abrégé

1er. La présente loi peut être citée sous le nom de "loi sur les marques".

Interprétation

2. — 1) Dans la présente loi,

"cession" s'entend d'une cession résultant d'un acte passé entre les parties intéressées;

"marques associées" s'entend de marques qui sont enregistrées en tant que marques associées ou qui sont réputées être des marques associées en vertu de la présente loi;

"contrôleur" a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la Loi de 1996 sur les brevets [*Patents Act, 1996*];

"convention" s'entend de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle signée le 20 mars 1883, ainsi que de tout instrument portant modification ou révision de celle-ci à laquelle la Trinité-et-Tobago est partie;

"cour" s'entend de la Haute Cour;

"propriétaire désigné" s'entend de la personne mentionnée comme étant l'importateur dans l'inscription relative aux produits qui est faite conformément à la loi douanière [*Customs Act*];

"Office de la propriété intellectuelle" a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la Loi de 1996 sur les brevets;

"juge" s'entend d'un juge de la cour;

“limitation” s’entend d’une limitation 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 une limitation de ce droit quant au mode d’utilisation ou quant à l’usage

a) pour des produits destinés à être exportés vers un marché étranger; ou

b) pour des services fournis ou offerts dans tout pays étranger;

“marque” s’entend

a) concernant des produits, d’une image, d’un signe, d’un en-tête, d’un label, d’une étiquette, d’un nom, d’une signature, d’un mot, d’une lettre ou d’un chiffre, ou d’une combinaison de ces éléments, du conditionnement des produits ou de leur forme à condition toutefois que la marque ne consiste pas exclusivement en la forme qui résulte de la nature même des produits ou qui est nécessaire pour obtenir un résultat technique ou qui donne une valeur substantielle aux produits;

b) concernant des services, d’une image, d’un nom, d’une signature, d’un mot, d’une lettre ou d’un chiffre, ou d’une combinaison de ces éléments;

“marque notifiée” s’entend d’une marque à l’égard de laquelle un avis adressé au titre de l’article 71A est en vigueur;

“objecteur” s’entend de toute personne ayant adressé au titre de l’article 71A un avis qui est en vigueur à l’égard de produits donnés;

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

“prestation”, concernant des services, s’entend de la prestation de services, que ce soit à titre gratuit ou onéreux;

“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 37;

“règlement d’application” s’entend des dispositions réglementaires prises en vertu de l’article 51;

“marque de produits” s’entend, sauf lorsqu’il s’agit d’une marque de certification, d’une marque utilisée ou destinée à être utilisée 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, et s’entend, s’agissant d’une marque de certification, d’une marque enregistrée ou réputée enregistrée en vertu de l’article 50;

“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;

“usage autorisé” s’entend de l’usage d’une marque par un utilisateur inscrit pour des produits auxquels cette personne est liée dans la pratique des affaires, et pour lesquelles, au moment considéré, la marque est enregistrée et l’utilisateur est inscrit comme tel, pour autant que ledit usage soit conforme aux conditions et limitations auxquelles l’enregistrement est subordonné.

2) Dans la présente loi, toute mention de l’usage d’une marque doit être interprétée comme désignant l’utilisation d’une représentation imprimée ou d’une autre représentation visuelle de la marque et,

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

b) par rapport à des services, comme désignant

i) l’usage de la marque; ou

ii) une partie d’une déclaration sur l’usage de la marque, là où les services sont offerts ou fournis ou à proximité, ou autrement en relation avec ces services.

[Modifié par les lois n°s 46 de 1979, 17 de 1994, 25 de 1996 et 31 de 1997]

Le registre

Registre des marques

3. — 1) Le contrôleur tient, dans ses locaux, un registre appelé registre des marques, où sont inscrites 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 qui peuvent être prescrits.

2) Le registre des marques est divisé en deux parties, appelées respectivement partie A et partie B.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Application de la loi aux marques de services

3A. Les dispositions de la présente loi relatives aux marques de produits sont applicables par analogie aux marques de services.

[Ajouté par la loi n° 31 de 1997]

Effet de l'enregistrement et action en contrefaçon

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

4. 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 [*passing off*] et au droit d'obtenir des réparations à ce titre.

[Modifié par la loi n° 17 de 1994]

Droits conférés par l'enregistrement dans la partie A du registre
et violation de ces droits

5. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article et des articles 8 et 12, l'enregistrement d'une personne dans la partie A du registre en tant que propriétaire d'une marque, autre qu'une marque de certification, pour tous produits, confère ou est réputé avoir conféré à cette personne, s'il est valide, le droit exclusif d'utiliser cette marque pour lesdits produits et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, est réputé porter atteinte à ce droit quiconque, n'étant pas le propriétaire de la marque ou un utilisateur inscrit faisant de la marque un usage autorisé, utilise pour des produits ou des services identiques, similaires ou connexes à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, 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, en relation avec tous 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 enregistrée; 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 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.

2) Le droit d'utiliser une marque conféré par l'enregistrement susmentionné est subordonné aux conditions ou limitations inscrites au registre et n'est pas considéré comme violé par un usage quelconque de cette marque, de la manière précitée, 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 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 susmentionné n'est pas réputé violé par quiconque fait usage de cette marque de la manière précitée

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 ou un utilisateur inscrit de la marque, se conformant à l'usage autorisé, a employé la marque, lorsque l'usage de celle-ci a pour objet et pour effet d'indiquer 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.

[Modifié par les lois n° 17 de 1994 et 25 de 1996]

Droits conférés par l'enregistrement dans la partie B du registre et violation de ces droits

6. — 1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2), l'enregistrement d'une personne dans la partie B du registre en tant que propriétaire d'une marque, pour tous produits, confère ou est réputé avoir conféré à cette personne, s'il est valide, les mêmes droits concernant lesdits produits que si l'enregistrement avait été effectué dans la partie A du registre, et les

dispositions de l'article 5 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 susmentionné 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 7, 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 de la cour 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.

Contrefaçon découlant de la violation de certaines limitations

7. — 1) Lorsqu'un acquéreur ou propriétaire de produits 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, un acte auquel le présent article s'applique, toute personne qui est, au moment considéré, propriétaire des produits et qui, ayant connaissance de l'engagement, accomplit cet acte ou l'autorise à l'égard des produits, ou en vue de toute transaction s'y rapportant, dans la pratique des affaires est réputé porter 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 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 tous produits, 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

8. 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'article 14.2).

L'enregistrement doit porter sur des produits déterminés

9. Une marque doit être enregistrée pour des produits ou classes de produits déterminés et la question de savoir de quelle classe relève un produit donné est tranchée par le contrôleur dont la décision est finale.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Conditions d'enregistrement et validité de l'enregistrement

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

10. — 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.

3) Pour déterminer si une marque possède un caractère distinctif, le contrôleur 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.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

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

11. — 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.

2) Pour déterminer si une marque possède un pouvoir distinctif, le contrôleur 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.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

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

12. L’enregistrement d’une marque ne s’oppose pas

a) à un usage de bonne foi, par quiconque, 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 quiconque, d'une description de bonne foi de la nature ou de la qualité de ses produits.

Interdiction d'enregistrer des éléments trompeurs, etc.

13. Il est illicite d'enregistrer comme marque ou partie d'une marque

a) tout élément dont l'usage, en raison du fait qu'il pourrait

i) induire en erreur ou prêter à confusion;

ii) faire douter de l'existence d'un lien, ou la suggérer abusivement, avec des personnes vivantes ou décédées, des institutions, des croyances ou des symboles nationaux, ou déprécier ou discréditer ceux-ci,

ne serait pas reconnu par une juridiction comme susceptible de protection;

b) sous réserve des dispositions de l'article 17, les mots qui désignent de façon générique les produits ou services ou les types de produits ou services en rapport avec lesquels la marque est utilisée;

c) tout élément dont l'usage serait contraire à la loi ou aux bonnes mœurs; ou

d) tout dessin scandaleux.

[Modifié par la loi n° 25 de 1996]

Protection des marques notoires

13A. — 1) Une marque ne peut pas être enregistrée

a) si elle est identique, ou similaire au point de prêter à confusion, à une marque ou à un nom commercial qui est connu à la Trinité-et-Tobago comme appartenant déjà à une autre personne que le déposant de la demande d'enregistrement et comme étant déjà utilisée pour des produits ou des services identiques ou similaires, ou qu'elle constitue une traduction d'une telle marque ou d'un tel nom; ou

b) si elle est identique, ou similaire au point de prêter à confusion, à une marque qui est enregistrée pour des produits ou services différents de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé, ou qu'elle constitue une traduction d'une telle marque, lorsque l'usage de la marque pour ces produits ou services tendrait à indiquer un lien entre ces produits ou services et le propriétaire de la marque enregistrée, et qu'il risquerait de porter préjudice aux intérêts de ce dernier.

2) Pour déterminer si une marque est notoire, il est tenu compte de la connaissance de la marque, notamment de la connaissance découlant de la promotion de la marque à la Trinité-

et-Tobago, dans le secteur du public qui est normalement concerné par les produits ou services visés.

[Ajouté par la loi n° 25 de 1996]

Interdiction d'enregistrer des marques identiques ou semblables

14. — 1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2), une marque ne peut pas être enregistrée pour des produits ou catégories de produits si elle est identique à une marque appartenant à autrui et déjà enregistrée pour des produits ou services ou des catégories de produits ou services identiques, similaires ou connexes, ou qu'elle est semblable à cette marque au point de risquer d'induire en erreur ou de prêter à confusion, à moins que le propriétaire de la marque antérieure consente à l'enregistrement.

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 contrôleur 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 qu'elle ou il 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 des produits ou services ou des catégories de produits ou services qui sont identiques, similaires ou connexes, le contrôleur peut refuser l'enregistrement tant que leurs droits n'ont pas été définis par la cour.

[Modifié par les lois n°s 25 de 1996 et 31 de 1997]

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

15. — 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 46), 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 13.

2) Aucune disposition de l'article 6.1) 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

16. 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 en cause ou autrement dépourvus de caractère distinctif,

le contrôleur 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 susmentionnés, dont le contrôleur ou la cour ne lui reconnaît pas l'usage exclusif; ou

ii) que le propriétaire fasse toute autre renonciation que le contrôleur ou la cour 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.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

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

17. — 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.

2) Toutefois, s'il est démontré

a) que ce ou ces mots sont utilisés comme nom ou désignation de l'article, de la substance ou de l'activité, 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; ou

b) que l'article ou la substance était auparavant fabriqué ou l'activité menée en vertu d'un brevet (en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou délivré après cette date), 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, de la substance ou de l'activité,

les dispositions de l'alinéa 3) sont applicables.

3) Lorsque les faits mentionnés dans l'alinéa 2.*a)* ou *b)* 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, la substance ou l'activité en question ou des produits analogues, est réputé constituer, aux fins de l'article 46, une inscription indûment maintenue au registre;

b) si la marque contient ce ou ces mots et d'autres éléments, la cour ou le contrôleur, en décidant si la marque doit être maintenue au registre pour l'article, la substance ou l'activité en question ou des produits analogues, 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, cette activité ou tous produits analogues, 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, la substance ou l'activité en question ou des produits analogues; 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 à l'alinéa 2.*a)* est devenu notoire et établi, ou à l'expiration du délai de deux ans mentionné à l'alinéa 2.*b).*

4) 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 15, constituer, aux fins de l'article 46, une inscription faite sans motif suffisant ou indûment maintenue au registre, selon le cas. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables 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.

[Modifié par les lois n°s 17 de 1994 et 31 de 1997]

Effet de la limitation quant aux couleurs

18. Une marque peut être limitée en tout ou en partie à une ou à plusieurs couleurs déterminées et, dans ce cas, le contrôleur ou la cour tient compte de cette limitation lorsqu'il ou elle statue sur le caractère distinctif de la marque. Si une marque est enregistrée sans limitation quant aux couleurs, elle est réputée enregistrée pour toutes les couleurs.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Procédure d'enregistrement et durée de l'enregistrement

Demande d'enregistrement

19. — 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 contrôleur, 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 contrôleur 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 contrôleur 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 contrôleur 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 d'un juge statuant en audience privée [*Judge in Chambers*].

5) Lorsqu'un recours est formé en vertu du présent article, le juge entend le déposant et le contrôleur, sur 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 de la manière susmentionnée par le contrôleur, qui ne peut invoquer d'autres motifs d'objection à la demande que ceux qu'il a ainsi indiqués, sauf si le juge statuant sur le recours 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 contrôleur ou un juge, 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 ledit contrôleur ou juge peut estimer appropriées.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Notification de l'acceptation d'une demande

20. — 1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2), lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été acceptée, le contrôleur

a) notifie sa décision par écrit au déposant;

b) demande au déposant, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification d'acceptation, de payer la taxe prescrite pour la publication de la demande; et

c) une fois la taxe prescrite acquittée, fait publier de la manière prescrite un avis indiquant les limitations et conditions auxquelles l'acceptation de la demande est subordonnée.

2) Le contrôleur peut faire publier une demande de la manière prescrite avant son acceptation si

a) la demande est déposée en vertu de l'article 10.1)*e)*; ou

b) il estime opportun de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

3) Lorsqu'une demande est publiée en vertu de l'alinéa 2), le contrôleur peut, une fois celle-ci acceptée, la faire publier à nouveau de la manière prescrite.

[Modifié par les lois n° 17 de 1994 et 31 de 1997]

Opposition à l'enregistrement

21. — 1) Toute personne peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication d'une demande, notifier au contrôleur, en double exemplaire, son opposition à l'enregistrement de la marque. La notification doit être faite par écrit de la manière prescrite et être motivée. Le contrôleur envoie la copie de la notification au déposant.

2) Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la copie ou tout délai plus long accordé par le contrôleur, le déposant doit envoyer à ce dernier, de la manière prescrite, une réplique en double exemplaire indiquant les motifs sur lesquels il fonde sa demande, faute de quoi il est réputé l'avoir abandonnée.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Contestation sur le droit à l'enregistrement

22. — 1) Après réception de la réplique visée à l'article 21.2), le contrôleur en envoie une copie à la ou les personnes qui ont notifié leur opposition; après avoir entendu les parties à leur demande, et avoir 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. La décision du contrôleur peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge statuant en audience privée.

2) Lorsqu'un recours est formé en vertu du présent article, le juge entend les parties et le contrôleur, sur 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.

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

4) Lorsqu'un recours est formé en vertu du présent article, ni l'opposant ni le contrôleur ne peuvent, sauf autorisation du juge, invoquer d'autres motifs d'opposition à l'enregistrement d'une marque que ceux qui ont été invoqués de la manière susmentionnée 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.

5) Lorsqu'un recours est formé en vertu du présent article, le juge peut, après avoir entendu le contrôleur, 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.

6) Le juge ou le contrôleur 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 à la Trinité-et-Tobago, la constitution de garanties pour les frais afférents aux procédures engagées en ce qui concerne l'opposition ou le recours, selon le cas; à défaut de cette constitution de garanties, le juge ou le contrôleur peut considérer que l'opposition, la demande ou le recours, selon le cas, est abandonné.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Enregistrement

23. — 1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque dans la partie A ou dans la partie B du registre a été acceptée et n'a fait l'objet d'aucune opposition avant l'expiration du délai fixé ou a fait l'objet d'une opposition sur laquelle il a été statué en faveur du déposant, le contrôleur 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 des accords du Commonwealth sous réserve des dispositions de ce texte.

2) Lorsqu'une marque est enregistrée, le contrôleur délivre au déposant, moyennant paiement de la taxe prescrite, un certificat d'enregistrement revêtant la forme prescrite et muni de son sceau.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

24. [Abrogé par la loi n° 25 de 1996]

Durée de l'enregistrement

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

2) L'enregistrement peut être renouvelé conformément à l'article 25A pour des périodes de 10 ans.

[Modifié par la loi n° 25 de 1996]

Renouvellement de l'enregistrement

25A. — 1) L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé à la demande du propriétaire, sous réserve du paiement de la taxe de renouvellement prescrite.

2) Le contrôleur avise dûment le propriétaire de la marque du fait que l'enregistrement arrive à expiration, au moins six mois avant la fin de la période d'enregistrement.

3) Sous réserve des dispositions du présent article, une demande de renouvellement doit être présentée, et la taxe de renouvellement acquittée, avant la date d'expiration de l'enregistrement.

4) Si la demande n'est pas présentée avant la date d'expiration de l'enregistrement, elle peut être déposée, et la taxe de renouvellement majorée de la surtaxe prescrite peut être acquittée, dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration ou tout délai plus long que le contrôleur peut accorder.

5) Le renouvellement prend effet à compter de l'expiration de l'enregistrement précédent.

6) Si l'enregistrement n'est pas renouvelé conformément aux dispositions du présent article, le contrôleur radie la marque du registre.

7) Lorsque la marque est radiée du registre pour non-paiement de la taxe de renouvellement, elle est réputée enregistrée aux fins de toute demande d'enregistrement déposée au cours de l'année suivant la date de la radiation, sauf si le contrôleur est convaincu que la marque ayant été radiée n'a jamais été utilisée de bonne foi pendant les deux années ayant précédé la date de la radiation ou 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.

[Ajouté par la loi n° 25 de 1996 et modifié par la loi n° 31 de 1997]

Enregistrement de parties de marques et de marques constituant une série

26. — 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'article 32.2) et de l'article 44.2), 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.

Cession, transmission et marques associées

Droit de céder et de transmettre une marque et restrictions

27. — 1) Nonobstant toute règle contraire de droit ou d'équité, une marque enregistrée est, et est réputée avoir toujours été, cessible et transmissible, avec ou sans le fonds de commerce de l'entreprise.

2) Une marque enregistrée est, et est réputée avoir toujours été, cessible et transmissible pour tous les produits pour lesquels elle est ou a été enregistrée, selon le cas, ou pour une partie d'entre eux seulement.

Droit de céder et de transmettre une marque non enregistrée

28. Les dispositions de l'article 27 s'appliquent de la même manière à une marque non enregistrée qui est utilisée en rapport avec tous produits qu'à une marque enregistrée pour tous produits 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, et qu'elle se rapporte à des produits qui sont tous des produits pour lesquels la marque non enregistrée est ou était utilisée dans cette entreprise et la marque enregistrée est ou a été cédée ou transmise.

Restrictions concernant la cession ou la transmission dans le cas où des droits exclusifs seraient conférés à plusieurs personnes

29. — 1) Nonobstant toute disposition des articles 27 et 28, 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 identiques ou semblables pour les mêmes produits ou

catégories de produits, si, compte tenu de la similitude des produits 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 à la Trinité et-Tobago (à des fins autres que l'exportation) ou pour des produits destinés à être exportés vers un même marché étranger.

2) Le propriétaire d'une marque enregistrée qui envisage de céder celle-ci pour des produits pour lesquels elle est enregistrée peut présenter au contrôleur, de la manière prescrite, un exposé circonstancié du dossier; le contrôleur peut lui délivrer un certificat indiquant si, compte tenu de la similitude des produits 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 1); 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 de l'alinéa 1), 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 34 est déposée dans les six mois à compter de la date de délivrance du certificat.

3) Toute décision prise par le contrôleur en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge statuant en audience privée.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Restrictions concernant la cession ou la transmission dans le cas où des droits exclusifs multiples sont conférés en plusieurs lieux de la Trinité-et-Tobago

30. — 1) Nonobstant toute disposition des articles 27 et 28, une marque n'est pas cessible ni transmissible 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 dans un ou plusieurs lieux de la Trinité-et-Tobago, 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 dans un ou plusieurs autres lieux de la Trinité-et-Tobago. Toutefois, en pareil cas, le contrôleur 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 depuis la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en fait la demande de la manière prescrite, 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 article ou de l'article 29; cette disposition n'est toutefois applicable à une marque enregistrée que si la demande d'enregistrement, en vertu de l'article 34, 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.

2) Toute décision prise par le contrôleur en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge statuant en audience privée.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Conditions de la cession d'une marque indépendamment du fonds de commerce de l'entreprise

31. — 1) 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 d'entrée en vigueur de la présente loi 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 contrôleur, 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 contrôleur.

2) Toute décision prise par le contrôleur en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge statuant en audience privée.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Marques associées

32. — 1) Les marques associées 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 de risquer d'induire en erreur ou de prêter à confusion si elle est utilisée par une personne autre que le propriétaire, le contrôleur 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'article 26.1), 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'article 26.3), 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 contrôleur 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) Toute décision prise par le contrôleur en vertu de l'alinéa 2) ou 5) peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge statuant en audience privée.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

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

33. 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

34. — 1) Le bénéficiaire de la cession ou de la transmission d'une marque enregistrée doit adresser au contrôleur une demande d'enregistrement de son titre; à la réception de cette demande, et sur preuve suffisante de la validité de ce titre, le contrôleur inscrit l'intéressé en tantque propriétaire de la marque pour les produits 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 contrôleur en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge statuant en audience privée.

3) Excepté aux fins d'un recours formé en vertu du présent article ou d'une demande présentée conformément à l'article 46, 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, sauf décision contraire de la cour.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Usage et défaut d'usage

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

35. — 1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2), une marque enregistrée peut être radiée du registre pour l'un quelconque des produits 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 61, au contrôleur, 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 et il n'y a pas eu, en fait, usage de bonne foi de la marque pour ces produits, par celui qui en était le propriétaire, pendant une période ininterrompue de trois ans ou plus 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, 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'article 14.2) à faire enregistrer une marque identique ou semblable pour les produits en question ou lorsque la cour ou le contrôleur, selon le cas, estime que le requérant pourrait y être autorisé à bon droit), la cour ou le contrôleur, selon le cas, peut rejeter une requête présentée en vertu du sous-alinéa *a)* ou *b)* du présent alinéa pour tous 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 des produits analogues, s'agissant de produits pour lesquels la marque est enregistrée.

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

a) les faits mentionnés à l'alinéa 1)*b)* 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 en un lieu déterminé de la Trinité-et-Tobago (à d'autres fins que l'exportation) ou pour des produits destinés à être exportés vers un marché déterminé hors de la Trinité-et-Tobago; et

b) une personne a été autorisée en vertu de l'article 14.2) à faire enregistrer une marque identique ou semblable pour ces produits en vertu d'un enregistrement qui s'étend à l'usage de la marque pour des produits destinés à être vendus ou autrement commercialisés dans ledit lieu (à d'autres fins que l'exportation) ou pour des produits destinés à être exportés vers ce marché, ou qu'elle pourrait, de l'avis de la cour ou du contrôleur, 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 61, au contrôleur, la cour ou le contrôleur, 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 de l'alinéa 1)*b)* ou aux fins de l'alinéa 2), le défaut d'usage d'une marque s'il est établi que celui-ci est dû à

a) des circonstances particulières survenues dans le commerce; ou

b) des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, comme des restrictions à l'importation, ou autres conditions imposées par l'État, visant des produits ou services auxquels se rapporte la marque,

et non à une intention de ne pas utiliser ou d'abandonner la marque pour les produits auxquels se rapporte la requête.

[Modifié par les lois n°s 25 de 1996 et 31 de 1997]

36. [Abrogé par la loi n° 25 de 1996]

Utilisateurs inscrits

37. — 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), avec ou sans conditions ou limitations.

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 35 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 en 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 contrôleur, 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 contrôleur; 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 pour lesquels l'inscription est demandée;

c) indiquer toutes les conditions ou limitations envisagées en ce qui concerne les caractéristiques des produits, 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 contrôleur.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Pouvoir du contrôleur de rejeter la requête

38. — 1) Le contrôleur rejette une requête présentée en vertu des dispositions de l'article 37 s'il estime que son acceptation tendrait à faciliter le trafic d'une marque.

2) Toute décision prise par le contrôleur en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge statuant en audience privée.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Inscription d'une personne comme utilisateur d'une marque

39. — 1) Lorsque les conditions de l'article 37.4) sont remplies et que le contrôleur 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 contrôleur estime appropriées — pour les produits ou certains d'entre eux par le futur utilisateur inscrit ne serait contraire à l'intérêt public, il peut inscrire cette personne comme utilisateur de ladite marque pour les produits visés, sous réserve des conditions ou limitations susmentionnées.

2) Toute décision prise par le contrôleur en vertu du présent article, visant à refuser l'inscription d'une personne comme utilisateur d'une marque, peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge statuant en audience privée.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Obligation pour le contrôleur d'empêcher la divulgation d'informations à des concurrents en affaires si la demande lui en est faite

40. Sur demande, le contrôleur 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 de l'article 37 ne soient divulguées à des concurrents en affaires.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Pouvoir du contrôleur de modifier ou d'annuler l'inscription d'une personne comme utilisateur d'une marque

41. — 1) Sans préjudice des dispositions de l'article 46, l'inscription d'une personne comme utilisateur d'une marque peut être

a) modifiée par le contrôleur en ce qui concerne les produits 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 contrôleur 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 contrôleur 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'inscription ou les circonstances ont changé de façon déterminante depuis la date de l'inscription;

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; ou

d) radiée par le contrôleur pour tous produits pour lesquels la marque n'est plus enregistrée.

2) Toute décision prise par le contrôleur en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge statuant en audience privée.

3) Le contrôleur notifie l'inscription d'une personne comme utilisateur à tout autre utilisateur inscrit de la marque et notifie également une requête présentée en vertu de l'alinéa 1) au titulaire de l'enregistrement et à chaque utilisateur inscrit de la marque (autre que le requérant); il donne 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.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Pas de droit d'usage cessible ou transmissible pour l'utilisateur inscrit

42. Aucune disposition de la présente loi 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.

43. — 1) Une demande d'enregistrement d'une marque pour des produits 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 le contrôleur 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 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 le contrôleur est convaincu que le propriétaire entend que cette personne utilise la marque pour les produits en question et est aussi convaincu que cette personne sera inscrite comme utilisateur de cette marque immédiatement après l'enregistrement de celle-ci.

2) L'article 35 est applicable, en ce qui concerne une marque enregistrée en vertu de l'alinéa 1) du présent article, comme si la mention, dans l'article 35.1)*a)*, 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) 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, sauf si celle-ci a été enregistrée comme propriétaire de la marque pour ces produits dans un délai de six mois, ou dans un délai supplémentaire de six mois au plus que le contrôleur peut accorder, l'enregistrement cesse de produire ses effets pour ces produits à l'expiration du délai en question; le contrôleur modifie le registre en conséquence.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

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

44. — 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 contrôleur 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'article 26.1).

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Usage d'une marque pour l'exportation

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

Rectification et correction du registre

Pouvoir général de rectifier les inscriptions portées au registre.
Annexe

46. — 1) Sous réserve des dispositions de l'annexe, la cour peut, sur demande présentée de la manière prescrite par 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, ordonner que l'inscription soit faite, radiée ou modifiée de la manière qu'elle estime appropriée.

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

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

4) 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.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

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

47. Sur requête adressée par toute personne lésée ou par le contrôleur, la cour peut ordonner, si elle 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.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Correction du registre

48. — 1) Sur requête présentée de la manière prescrite par le titulaire de l'enregistrement ou par toute personne autorisée par la loi à agir en son nom, le contrôleur 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 classe de produits 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 par l'utilisateur inscrit d'une marque, le contrôleur 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 contrôleur en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge statuant en audience privée.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Modification d'une marque enregistrée

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

2) Le contrôleur 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, sur demande.

3) Toute décision prise par le contrôleur en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge statuant en audience privée.

4) Lorsque l'autorisation susmentionnée 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).

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Marques de certification

Marques de certification

50. — 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, le contrôleur peut tenir compte de la mesure dans laquelle

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

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 8 et 12, 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 précité 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 susmentionné 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 et approuvé par le contrôleur doit être déposé auprès de celui-ci; 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 contrôleur peut exiger ou autoriser.

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

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

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Règlement d'application et taxes

Pouvoir du ministre d'établir un règlement d'application

51. — 1) Le ministre peut, sous réserve de l'approbation tacite [*negative resolution*] du Parlement, édicter les règles qu'il juge opportunes pour

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

b) classer les produits aux fins de l'enregistrement des marques et habiliter le contrôleur à modifier le registre dans la mesure nécessaire pour adapter les inscriptions à tout classement modifié ou substitué qui peut être prescrit;

c) interdire l'enregistrement de toute marque pour des raisons touchant aux bonnes mœurs ou à l'intérêt public ou pour tout autre motif valable et suffisant,

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

e) prescrire tout élément (y compris les formes) qui doit ou peut être prescrit en vertu de la présente loi et toute autre modalité qu'il peut juger utile aux fins de la présente loi;

f) réglementer, d'une manière générale, les activités du bureau du contrôleur concernant les marques et toutes questions qui relèvent, aux termes de la présente loi, de la compétence ou de la responsabilité du contrôleur; et

g) réglementer des procédures douanières et des mesures à la frontière.

2) Tant qu'elles demeurent en vigueur, les règles édictées en vertu de la présente loi déploient les mêmes effets que si elles figuraient dans la loi.

[Modifié par les lois n°s 45 de 1979 et 31 de 1997]

Taxes

52. Les demandes et les autres actes visés par la présente loi donnent lieu au paiement des taxes qui peuvent être prescrites.

Compétence et attributions du contrôleur

Audition préalable à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du contrôleur

53. Lorsque la présente loi ou le règlement d'application confère un pouvoir discrétionnaire ou autre au contrôleur, 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.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Droit du contrôleur d'adjuger les frais

54. Dans toute procédure engagée devant lui en vertu de la présente loi, le contrôleur 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, toute décision prise à cet effet a force exécutoire au même titre qu'un jugement ou une ordonnance de la cour à ce sujet.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Procédures judiciaires et recours

L'enregistrement comme commencement de preuve de la validité

55. Dans toutes les procédures judiciaires concernant une marque enregistrée (y compris les demandes présentées en vertu de l'article 46), 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

56. 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 contrôleur dans les procédures devant la cour
et prise en charge des frais par le contrôleur

57. Dans toutes les procédures portées devant elle en vertu de la présente loi, la cour fixe de manière discrétionnaire les frais du contrôleur, mais ne peut lui ordonner de prendre en charge les frais de l'une des parties sauf dans le cas où il a comparu dans le cadre de la procédure.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Usages commerciaux, etc., à prendre en considération

58. Dans toute action ou procédure relative à une marque ou à un nom commercial, la cour 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 contrôleur dans les procédures impliquant
une rectification du registre

59. — 1) Le contrôleur 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 contrôleur peut, au lieu de comparaître et d'être entendu, adresser à la cour une déclaration écrite signée de sa main, exposant les motifs de toute décision qu'il a rendue en l'espèce.

3) Lorsqu'elle examine toute question ayant trait à la rectification du registre (y compris les demandes présentées en vertu de l'article 46), la cour peut réexaminer toute décision du contrôleur concernant l'inscription en question ou la correction demandée.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Pouvoir discrétionnaire de la cour en matière de recours

60. Lors de tout recours contre une décision du contrôleur dont elle ou il est saisi en vertu de la présente loi, la cour ou un juge statuant en audience privée a et exerce les mêmes pouvoirs discrétionnaires que ceux que la présente loi confère au contrôleur.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Procédure en cas de choix laissé au requérant de s'adresser à la cour ou au contrôleur

61. 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 contrôleur,

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 contrôleur, 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.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Preuve

Mode d'administration de la preuve

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

2) Lorsqu'une partie des preuves est recueillie oralement, le contrôleur jouit à tous égards des mêmes pouvoirs qu'un juge de la Haute Cour pour ce qui est de la faculté de citer des témoins et de recueillir des dépositions sous serment.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Preuve de l'existence d'inscriptions au registre

63. — 1) Une copie imprimée ou manuscrite de toute inscription figurant dans le registre, présentée comme étant certifiée conforme par le contrôleur et marquée du sceau de celui-ci, est recevable à titre de preuve devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures sans que la production de preuves supplémentaires ou de l'inscription originale soit requise.

2) Toute personne demandant la copie certifiée conforme susmentionnée a le droit de l'obtenir moyennant paiement de la taxe prescrite.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Preuve de l'accomplissement d'actes par le contrôleur

64. Un certificat présenté comme étant de la main du contrôleur concernant toute inscription ou acte que celui-ci est autorisé à faire ou à accomplir par la présente loi ou par le règlement d'application constitue un commencement de preuve de l'existence de l'inscription, ainsi que de son contenu, ou de l'accomplissement ou du non-accomplissement de l'acte.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

Délits

65. [Abrogé par la loi n° 31 de 1997]

66. [Abrogé par la loi n° 31 de 1997]

Usage non autorisé d'une marque, etc., pour des produits

66A. — 1) Commet un délit toute personne qui, agissant dans un but lucratif pour elle-même ou pour un tiers ou dans l'intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire,

a) appose sur des produits ou leur conditionnement une marque identique à une marque enregistrée ou susceptible d'être prise pour une telle marque;

b) vend, loue, offre ou expose en vue de la vente ou de la location ou distribue des produits qui portent, ou dont le conditionnement porte, une telle marque; ou

c) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans la pratique des affaires, de tels produits en vue d'accomplir ou de faire accomplir par un tiers un acte qui constituerait un délit selon le sous-alinéa *b).*

2) Commet un délit toute personne qui, agissant dans un but lucratif pour elle-même ou pour un tiers ou dans l'intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire,

a) appose une marque identique à une marque enregistrée, ou susceptible d'être prise pour une telle marque, sur du matériel destiné à être utilisé

i) aux fins de l'étiquetage ou du conditionnement de produits;

ii) comme papier d'affaires pour des produits; ou

iii) à des fins de publicité pour des produits;

b) utilise, dans la pratique des affaires, du matériel portant une telle marque aux fins de l'étiquetage ou du conditionnement de produits, comme papier d'affaires pour des produits, ou à des fins de publicité pour des produits; ou

c) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans la pratique des affaires, du matériel de ce genre en vue d'accomplir ou de faire accomplir par un tiers un acte qui constituerait un délit selon le sous-alinéa *b).*

3) Commet un délit toute personne qui, agissant dans un but lucratif pour elle-même ou pour un tiers ou dans l'intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire,

a) fabrique un article spécialement conçu ou adapté pour faire des copies d'une marque identique à une marque enregistrée ou susceptible d'être prise pour une telle marque; ou

b) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, un tel article dans la pratique des affaires,

sachant ou ayant des raisons de penser qu'il sert ou servira à fabriquer des produits ou du matériel pour l'étiquetage ou le conditionnement de produits, comme papier d'affaires pour des produits, ou encore pour la publicité de produits.

4) Une personne ne commet pas un délit réprimé en vertu du présent article sauf

a) si les produits sont des produits pour lesquels la marque est enregistrée; ou

b) si la marque jouit d'une renommée à la Trinité-et-Tobago et si l'usage de la marque tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice.

5) Une personne incriminée en vertu du présent article peut montrer pour se défendre qu'elle avait des motifs raisonnables de penser que l'usage de la marque de la façon dont elle a été utilisée ou devait être utilisée ne portait pas atteinte à la marque enregistrée.

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

a) sur condamnation en procédure simplifiée [*summary conviction*], d'une amende de 10 000 dollars et d'une peine d'emprisonnement de six mois;

b) après mise en accusation [*conviction on indictment*], d'une amende de 40 000 dollars et d'une peine d'emprisonnement de 10 ans.

[Ajouté par la loi n° 25 de 1996 et modifié par la loi n° 31 de 1997]

Falsification du registre, etc.

66B. — 1) Commet un délit toute personne qui porte ou fait porter une inscription fausse dans le registre, sachant ou ayant des raisons de penser que cette inscription est fausse.

2) Commet un délit une personne qui

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

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

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

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

a) sur condamnation en procédure simplifiée, d'une amende de 20 000 dollars et d'une peine d'emprisonnement de six mois;

b) après mise en accusation, d'une amende de 40 000 dollars et d'une peine d'emprisonnement de 10 ans.

[Ajouté par la loi n° 25 de 1996 et modifié par la loi n° 31 de 1997]

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

66C. — 1) Commet un délit une personne

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

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

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

2) Aux fins du présent article, l'utilisation à la Trinité-et-Tobago à propos d'une marque

a) du mot "*registered*" [enregistrée]; ou

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

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

[Ajouté par la loi n° 25 de 1996]

Confiscation des produits, etc., de contrefaçon

66D. — 1) Lorsqu'une personne a eu en sa possession à l'occasion de l'enquête menée ou des poursuites engagées pour un délit pertinent

a) des produits qui portent, ou dont le conditionnement porte, un signe identique à une marque enregistrée ou susceptible d'être pris pour une telle marque;

b) du matériel portant un signe de ce genre et destiné à être utilisé aux fins de l'étiquetage ou du conditionnement de produits, comme papier d'affaires pour des produits, ou à des fins de publicité pour des produits; ou

c) des articles spécifiquement conçus ou adaptés pour faire des copies d'un signe de cette nature,

ladite personne peut demander, en vertu du présent article, que soit ordonnée la confiscation des produits, du matériel ou des articles.

2) Une requête tendant à obtenir une ordonnance peut être présentée en vertu du présent article

a) lorsqu'une procédure a été engagée devant un tribunal pour un délit pertinent portant sur une partie ou la totalité des produits, du matériel ou des articles, audit tribunal;

b) lorsqu'aucune requête en confiscation des produits, du matériel ou des articles n'a été présentée en vertu du sous-alinéa *a)*, auprès du juge des référés [*summary court*].

3) À la suite d'une requête présentée en vertu du présent article, le tribunal ordonne la confiscation de produits, de matériel ou d'articles uniquement s'il est convaincu qu'un délit pertinent a été commis en ce qui concerne les produits, le matériel ou les articles en cause.

4) Un tribunal peut déduire, aux fins du présent article, qu'un délit de ce genre a été commis en ce qui concerne des produits, du matériel ou des articles s'il est convaincu qu'un tel délit a été commis pour des produits, du matériel ou des articles ayant les mêmes caractéristiques que ceux-ci, soit parce qu'ils ont la même configuration ou qu'ils font partie du même envoi ou du même lot, soit pour une autre raison.

5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut énoncer les dispositions que le tribunal considère comme appropriées en vue de surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'un recours éventuel ait fait l'objet d'une décision définitive.

6) Toute personne lésée par une ordonnance que le juge des référés a rendue en vertu du présent article, ou par une décision de la cour de ne pas rendre une telle ordonnance, peut déposer un recours contre cette ordonnance ou cette décision auprès de la Cour d'appel.

7) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 8), lorsque des produits, du matériel ou des articles sont confisqués en vertu du présent article, ils sont détruits conformément aux directives que le tribunal peut donner.

8) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut, s'il estime approprié de le faire, donner pour instruction que les produits, le matériel ou les articles auxquels a trait l'ordonnance soient remis, au lieu d'être détruits, à la personne qu'il peut indiquer, à condition que cette personne

a) fasse effacer, enlever ou oblitérer le signe constitutif du délit; et

b) se conforme à toute ordonnance de paiement des frais et dépens qui a été rendue contre elle dans le cadre de la procédure engagée en vue d'obtenir une ordonnance de confiscation.

9) Aux fins du présent article, on entend par "délit pertinent" un délit visé à l'article 66A, un délit supposant des manœuvres dolosives ou une tromperie ou tout autre délit qui peut être défini par la loi.

[Ajouté par la loi n° 25 de 1996]

Délits commis par des personnes morales

66E. — 1) Lorsqu'un délit au sens de la présente loi est commis par une personne morale et qu'il est prouvé qu'il l'a été avec le consentement ou la complicité d'un directeur, administrateur, secrétaire ou autre employé exerçant une fonction analogue, ou de toute personne qui prétendait agir à l'un de ces titres, ou qu'il est imputable à une négligence de l'un de ceux-ci, la personne en cause est coupable de ce délit au même titre que la personne morale et est passible de poursuites et des sanctions correspondantes.

2) Lorsque les affaires d'une personne morale sont gérées par ses membres, l'alinéa 1) est applicable aux actes ou manquements imputables à un membre dans le cadre de ses fonctions de gestion comme s'il était administrateur de la personne morale.

[Ajouté par la loi n° 25 de 1996]

Dispositions diverses

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

67. 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

68. — 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 tous produits avec lesquels 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.

Sous réserve de ce qui précède, 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.

[Modifié par la loi n° 17 de 1994]

Fiducies et sûretés

69. — 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 contrôleur.

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.

[Modifié par la loi n° 31 de 1997]

69A. [Abrogé par la loi n° 31 de 1997]

Reconnaissance des mandataires

70. 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.

Mentions dans les textes de loi
de l'Ordonnance sur les brevets, les dessins et modèles et les marques
*[*Patents, Designs and Trade Marks Ordinance*],*
chap. 31, n° 18 (édition de 1950)

71. La mention dans tout texte de loi des dispositions relatives aux marques (abrogées par la présente loi) qui figuraient auparavant dans l'Ordonnance sur les brevets, les dessins et modèles et les marques, doit être interprétée comme renvoyant à la présente loi.

Avis énonçant une objection à l'importation

71A. — 1) Le titulaire de l'enregistrement d'une marque peut adresser au contrôleur des douanes et des contributions indirectes, de la manière prescrite, un avis énonçant une objection à l'importation après la date de l'avis, de produits qui portent atteinte à la marque; l'avis doit être accompagné de tout document prescrit.

2) Si

a) le titulaire de l'enregistrement de la marque n'a pas adressé l'avis visé à l'alinéa 1); ou

b) un avis adressé en vertu de l'alinéa 1) n'est plus valable,

un utilisateur inscrit de la marque habilité à adresser un avis visé à l'alinéa 1) peut demander au titulaire de l'enregistrement d'adresser un tel avis en ce qui concerne la marque.

3) Si le titulaire de l'enregistrement ne donne pas suite à la demande dans le délai prescrit, l'utilisateur inscrit peut adresser l'avis au contrôleur des douanes et des contributions indirectes et doit fournir à celui-ci, avec l'avis,

a) tout document prescrit aux fins de l'alinéa 1); et

b) tout autre document prescrit.

4) Un avis adressé par le titulaire de l'enregistrement d'une marque demeure valable pendant deux ans à compter de la date à laquelle l'avis est adressé sauf si ce dernier est révoqué, avant le terme de cette période, par avis adressé par écrit au contrôleur des douanes et des contributions indirectes par la personne qui est à cette époque le titulaire en question.

5) Un avis adressé par un utilisateur inscrit de la marque demeure en vigueur pendant deux ans sauf s'il est révoqué, avant le terme de cette période, par un avis adressé par écrit au contrôleur des douanes et des contributions indirectes,

a) si l'utilisateur inscrit est habilité à révoquer l'avis, par l'utilisateur inscrit; ou

b) dans tout autre cas, par la personne qui est, à cette époque, le titulaire de l'enregistrement de la marque.

[Ajouté par la loi n° 31 de 1997]

Contrôleur des douanes et des contributions indirectes

71B. — 1) Le présent article s'applique aux produits fabriqués à l'étranger qui

a) sont importés à la Trinité-et-Tobago; et

b) sont soumis au contrôle des douanes conformément à la loi douanière.

2) Si

a) une marque qui, de l'avis du contrôleur des douanes et des contributions indirectes, est foncièrement identique ou trompeusement similaire à une marque notifiée est apposée sur les produits auxquels le présent article est applicable ou en relation avec ces produits; et que

b) les produits auxquels le présent article est applicable sont des produits pour lesquels la marque notifiée est enregistrée, ou des produits similaires ou connexes pour lesquels la marque est enregistrée,

le contrôleur saisit les produits, sauf s'il est convaincu qu'il n'y a pas de motifs raisonnables de croire que l'importation des produits porte atteinte à la marque notifiée.

3) Le contrôleur des douanes et des contributions indirectes peut parfois exiger de l'objecteur lui ayant adressé un avis en vertu de l'article 71A qu'il lui fournisse une caution ou une garantie supplémentaire dans le délai et de la manière qu'il peut définir, que ce soit sous la forme d'un gage, du dépôt d'une somme d'argent ou autrement, contre toutes les actions, procédures, revendications et exigences auxquelles le contrôleur peut avoir à faire face, ou les frais et dépenses qu'il peut encourir, suite à la saisie des produits auxquels l'avis se rapporte.

4) Le contrôleur des douanes et des contributions indirectes peut décider de ne pas saisir les produits si l'objecteur ne lui a pas fourni la caution visée à l'alinéa 3).

5) Les produits saisis en vertu du présent article doivent être conservés dans un lieu sûr désigné par le contrôleur des douanes et des contributions indirectes.

[Ajouté par la loi n° 31 de 1997]

Notification de la saisie

71C. — 1) Le contrôleur des douanes et des contributions indirectes doit, aussitôt que possible,

a) remettre (personnellement ou par voie postale) au propriétaire désigné de tout produit saisi un avis écrit indiquant les produits et mentionnant que ces produits ont été saisis en vertu de l'article 71B; et

b) remettre (personnellement ou par voie postale) à l'objecteur ou à chaque objecteur un avis de la manière prescrite

i) indiquant les produits et mentionnant que ces produits ont été saisis en vertu de l'article 71B; et

ii) indiquant le nom et l'adresse complets du propriétaire désigné des produits et comportant tous renseignements que ledit contrôleur a en sa possession et qu'il considère, pour des motifs raisonnables, comme propres à aider l'objecteur à identifier l'importateur des produits; et

iii) indiquant que la mainlevée de la saisie des produits sera accordée au propriétaire désigné à moins que l'objecteur ou l'un des objecteurs (selon le cas) n'engage une action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits et n'avise le contrôleur par écrit de cette

action, dans un délai de 10 jours ouvrables après avoir été lui-même avisé ou, si le contrôleur proroge ce délai en vertu de l'article 71F, au cours du délai ainsi prorogé.

2) Si le contrôleur des douanes et des contributions indirectes remet au propriétaire désigné ou à l'objecteur un avis en vertu de l'alinéa 1), il donne la possibilité à ceux-ci d'inspecter les produits saisis aux fins de la justification de toute demande.

[Ajouté par la loi n° 31 de 1997]

Confiscation des produits

71D. — 1) Le propriétaire désigné de tout produit saisi peut, à tout moment avant qu'un objecteur engage une action en contrefaçon d'une marque notifiée pour les produits, accepter que les produits soient confisqués au bénéfice de l'État en adressant un avis à cet effet, de la manière prescrite, au contrôleur des douanes et des contributions indirectes.

2) Si le propriétaire désigné adresse un tel avis, les produits sont confisqués au bénéfice de l'État.

[Ajouté par la loi n° 31 de 1997]

Mainlevée de la saisie des produits accordée au propriétaire — aucune action en contrefaçon n'est engagée

71E. — 1) Le contrôleur des douanes et des contributions indirectes accorde au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie des produits si, pendant le délai d'introduction de l'action, l'objecteur n'a pas, ou aucun des objecteurs n'a,

a) engagé d'action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits visés; et

b) avisé par écrit de la manière prescrite le contrôleur de l'action.

2) Le contrôleur des douanes et des contributions indirectes doit aussi accorder au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie des produits si,

a) avant le terme du délai d'introduction de l'action, l'objecteur ou chacun des objecteurs a, après en avoir avisé le contrôleur par écrit de la manière prescrite, accepté que soit levée la saisie des produits; et que

b) à cette date,

i) l'objecteur n'a pas, ou aucun des objecteurs n'a, intenté une action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits; ou

ii) une action intentée par un objecteur a été retirée.

3) Le contrôleur des douanes et des contributions indirectes peut accorder au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie des produits à tout moment avant le terme du délai d'introduction de l'action si

a) compte tenu des informations dont il a eu connaissance après la saisie des produits, il est convaincu qu'il n'y a pas de motifs raisonnables de croire que l'importation des produits portait atteinte à la marque notifiée; et que

b) aucune action en contrefaçon de la marque notifiée pour les produits n'a été engagée par l'objecteur ou l'un des objecteurs.

4) Dans le présent article, "délai d'introduction de l'action", à l'égard des produits saisis, s'entend,

a) s'il n'existe qu'un objecteur en ce qui concerne l'importation des produits, du délai pendant lequel l'objecteur peut engager une action en contrefaçon de la marque enregistrée pour les produits en vertu de l'article 71F; ou,

b) en cas de pluralité d'objecteurs en ce qui concerne l'importation des produits, du délai qui commence le premier jour où un objecteur peut engager une action en contrefaçon de la marque enregistrée pour les produits en vertu de l'article 71F et qui se termine à la fin du dernier jour où un objecteur peut engager une telle action en vertu de l'article 71F.

[Ajouté par la loi n° 31 de 1997]

Action en contrefaçon

71F. — 1) Un objecteur peut engager une action en contrefaçon d'une marque notifiée pour les produits saisis et en aviser de la manière prescrite le contrôleur des douanes et des contributions indirectes,

a) si le sous-alinéa *b)* n'est pas applicable, au cours du délai notifié de 10 jours ouvrables indiqué dans l'avis adressé à l'objecteur en ce qui concerne les produits conformément à l'article 71C; ou

b) si

i) l'objecteur a demandé par écrit au contrôleur, avant le terme du délai notifié, une prorogation de ce délai; et que

ii) le contrôleur, convaincu que, dans les circonstances de l'espèce, il est juste et raisonnable de le faire, a prorogé le délai notifié d'un nombre de jours ouvrables n'excédant pas 10,

au cours du délai ainsi prorogé par le contrôleur.

2) Le tribunal saisi de l'action

a) peut, sur la requête d'une personne, autoriser la personne à être jointe en tant que défenderesse à l'action; et

b) doit permettre au contrôleur des douanes et des contributions indirectes de comparaître et d'être entendu.

3) Outre toute réparation que le tribunal peut accorder autrement qu'en vertu du présent article, il peut

a) à tout moment, s'il l'estime juste, rendre une ordonnance, sous réserve de toutes conditions qu'il estime appropriées d'imposer, accordant au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie des produits; ou

b) ordonner que les produits saisis soient confisqués au bénéfice de l'État.

4) Si

a) le tribunal décide que l'importation des produits n'a pas porté atteinte à la marque; et que

b) le propriétaire désigné des produits, ou tout autre défendeur, convainc le tribunal qu'il a subi une perte ou un préjudice par suite de la saisie des produits,

le tribunal peut ordonner que l'objecteur paie au propriétaire désigné ou à tout autre défendeur le montant que le tribunal fixe à titre d'indemnisation pour toute partie de la perte ou du préjudice subi pendant la période commençant le jour où l'action a été engagée ou après ce jour.

5) Si, après un délai de trois semaines à compter du jour où l'action a été engagée, il n'existe pas d'ordonnance en vigueur du tribunal empêchant la mainlevée de la saisie des produits, le contrôleur des douanes et des contributions indirectes doit accorder au propriétaire désigné la mainlevée de la saisie des produits.

6) Si le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie des produits, le contrôleur des douanes et des contributions indirectes doit, sous réserve de l'article 71I, exécuter cette décision.

[Ajouté par la loi n° 31 de 1997]

Action en contrefaçon engagée par un utilisateur inscrit

71G. Nonobstant les dispositions de l'article 37.3), si un utilisateur inscrit d'une marque notifiée est un objecteur à l'égard des produits saisis, cet utilisateur peut engager une action en contrefaçon de la marque pour les produits pendant le délai requis sans vérifier si le titulaire de l'enregistrement souhaite engager l'action.

[Ajouté par la loi n° 31 de 1997]

Produits saisis — comment en disposer

71H. Si

a) les produits sont confisqués au bénéfice de l'État en vertu de l'article 71D; ou que

b) le tribunal ordonne, en vertu de l'article 71F, que les produits soient confisqués au bénéfice de l'État,

les produits doivent être détruits, ou il doit être disposé de ceux-ci, conformément aux instructions du contrôleur des douanes et des contributions indirectes; dans le cas de produits de contrefaçon, le contrôleur n'autorise la réexportation des produits visés dans leur état non modifié que dans des circonstances exceptionnelles.

[Ajouté par la loi n° 31 de 1997]

Pouvoir du contrôleur de garder le contrôle des produits

71I. Le contrôleur des douanes et des contributions indirectes

a) n'accorde pas la mainlevée de la saisie des produits ni ne dispose des produits saisis; ou

b) ne prend pas de mesure en relation avec les produits en vue d'exécuter une ordonnance d'un tribunal rendue en vertu de l'article 71F,

s'il est tenu de conserver le contrôle des produits ou autorisé à le faire en vertu d'une autre loi de la Trinité-et-Tobago.

[Ajouté par la loi n° 31 de 1997]

Caution insuffisante

71J. Si la caution fournie en vertu de l'article 71B.3) par l'objecteur ou les objecteurs qui ont adressé un avis conformément à l'article 71A au sujet d'une marque est insuffisante pour couvrir les frais encourus par l'État à la suite d'une mesure prise par le contrôleur des douanes et des contributions indirectes en vertu de la présente loi du fait de l'avis, le montant de la différence entre ces frais et le montant de la caution

a) constitue une dette qui oblige l'objecteur, ou les objecteurs conjointement ou chacun séparément, envers l'État; et

b) peut faire l'objet d'une exécution forcée par une action engagée auprès d'un tribunal compétent.

[Ajouté par la loi n° 31 de 1997]

L'État n'est pas responsable d'une perte, etc.,
subie en raison d'une saisie

71K. L'État n'est pas tenu pour responsable d'une perte ou d'un préjudice subi par une personne

a) parce que le contrôleur des douanes et des contributions indirectes a saisi ou n'a pas saisi des produits en vertu de la présente loi; ou

b) en raison de la mainlevée de la saisie de produits.

[Ajouté par la loi n° 31 de 1997]

Pouvoir d'exiger des informations

71L. — 1) Si

a) des produits qui peuvent être saisis en vertu de la présente loi sont importés à la Trinité-et-Tobago; et que

b) le contrôleur des douanes et des contributions indirectes, se fondant sur les informations reçues, a de bonnes raisons d'être convaincu que l'usage d'une marque apposée sur ces produits ou en relation avec ceux-ci est frauduleux,

il peut demander à l'importateur des produits

c) de fournir tout document en sa possession relatif aux produits; et

d) de fournir des informations relatives

i) au nom et à l'adresse de la personne qui a consigné les produits à destination de la Trinité-et-Tobago; et

ii) au nom et à l'adresse de la personne à la Trinité-et-Tobago en faveur de laquelle les produits étaient consignés.

2) Si l'importateur ne donne pas suite intentionnellement ou par négligence à la requête dans le délai prescrit, l'importateur se rend coupable d'un délit et peut être condamné à une peine d'emprisonnement de six mois au plus.

[Ajouté par la loi n° 31 de 1997]

Importation à des fins privées

71M. Nonobstant les dispositions des articles 71A à 71L, une personne physique est autorisée à importer pour son propre usage personnel cinq articles identiques au plus sur lesquels est apposée une marque qui a été notifiée en vertu de l'article 71A, et le contrôleur des douanes et des contributions indirectes peut permettre l'importation d'un plus grand nombre d'articles s'il est convaincu que ceux-ci sont destinés à l'usage privé de la personne physique en question.

[Ajouté par la loi n° 31 de 1997]

Validité des enregistrements effectués en vertu de l'ordonnance précédente

Incorporation du registre existant dans la partie A du nouveau registre

72. Le registre des marques tel qu'il existait à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est incorporé dans la partie A du nouveau registre et fait partie de celle-ci. Sous réserve des dispositions des articles 8, 15 et 73 de la présente loi, la validité de l'inscription initiale de toute marque au registre ainsi incorporé est déterminée conformément à l'ordonnance qui était

en vigueur à la date de l'inscription, la marque conservant la date d'enregistrement initiale. Toutefois, à toutes autres fins, la marque est réputée enregistrée en vertu de la présente loi.

Une marque enregistrable en vertu de la présente loi ne peut pas être radiée pour certains motifs

73. Aucune marque inscrite au registre à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui est une marque enregistrable en vertu de ladite loi, 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. Toutefois, aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme engageant la responsabilité d'une personne pour un acte ou une démarche qu'elle a accompli avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi si sa responsabilité n'était pas engagée en vertu de l'ordonnance alors en vigueur.

Aucune disposition de la présente loi n'annule l'enregistrement d'une marque effectué avant l'entrée en vigueur de la présente loi

74. Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme ayant annulé l'enregistrement initial d'une marque qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, était valablement inscrite au registre des marques existant à cette date.

Usage antérieur d'une marque par une personne devenant utilisateur inscrit

75. Lorsqu'une personne est inscrite comme utilisateur d'une marque sur demande déposée dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 37.2) s'applique à tout usage antérieur de la marque par cette personne (avant ou après la date d'entrée en vigueur de la présente loi), 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.

Arrangements internationaux et accords entre pays du Commonwealth

Accords avec des pays conventionnels

76. — 1)*a)* Toute personne ayant demandé la protection d'une marque dans un pays conventionnel, ou son représentant légal ou son cessionnaire, bénéficie d'un droit de priorité sur les autres déposants pour l'enregistrement de sa marque en vertu de la présente loi; la date de cet enregistrement est la même que celle de la demande déposée dans le pays conventionnel.

b) Les dispositions du présent article ne sont applicables que si la demande de protection à la Trinité-et-Tobago est déposée dans un délai de six mois à compter de la date de la demande présentée dans le pays conventionnel.

c) 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 à la Trinité-et-Tobago.

2) La marque ne peut être radiée au seul motif qu'elle a été utilisée à la Trinité-et-Tobago au cours de la période indiquée dans le présent article comme durant le délai pendant lequel la demande peut être déposée.

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, et sous réserve du paiement des mêmes taxes.

4) Lorsqu'une personne a requis une protection pour toute marque en déposant une demande qui,

a) conformément aux dispositions d'un traité en vigueur entre au moins deux pays conventionnels, équivaut à une demande dûment présentée dans l'un quelconque de ces pays; ou

b) conformément à la législation de tout pays conventionnel, équivaut à une demande dûment présentée dans ce pays,

cette personne est réputée, aux fins du présent article, avoir déposé sa demande dans ce pays conventionnel.

5) Dans le présent article, l'expression "pays conventionnel" s'entend d'un pays que le président a déclaré comme étant un pays conventionnel dans un décret, en vigueur au moment considéré, afin de satisfaire aux obligations découlant de la convention pour la Trinité-et-Tobago; cette déclaration peut, à l'égard de tout pays, viser toutes les dispositions de la présente loi ou certaines d'entre elles, et, lorsqu'une déclaration n'est en vigueur que pour certaines des dispositions de la loi à l'égard de tout pays, ce pays est considéré comme un pays conventionnel uniquement aux fins des dispositions en question.

[Modifié par la loi n° 46 de 1979]

Accords avec des pays du Commonwealth
qui ne sont pas des pays conventionnels

77. — 1) Lorsque le président constate que la législation de tout pays du Commonwealth qui n'est pas un pays conventionnel contient des dispositions satisfaisantes pour assurer la protection dans ce pays des marques enregistrées à la Trinité-et-Tobago, il peut, par voie d'ordonnance, appliquer toutes les dispositions de l'article 76 relatives à la protection des marques enregistrées dans un pays conventionnel, ou l'une quelconque d'entre elles, avec les modifications ou adjonctions, le cas échéant, qu'il juge appropriées, aux marques enregistrées dans le pays du Commonwealth en question.

2) Une ordonnance rendue au titre du présent article prend effet, à compter d'une date fixée aux fins de l'ordonnance, comme si ses dispositions avaient figuré dans la présente loi.

Limitation de l'utilisation des armoiries de la Trinité-et-Tobago

Limitation de l'utilisation des armoiries nationales, etc.

78. — 1) Nul ne peut adopter, en relation avec tout commerce, activité, profession ou métier, comme marque ou à un autre titre, toute marque consistant en, ou ressemblant à ceux-ci au point d'être prise pour,

a) les armoiries de la Trinité-et-Tobago;

b) le drapeau de la Trinité-et-Tobago;

c) l'emblème ou les armoiries du président;

d) tout mot ou symbole pouvant donner à penser que les produits ou services en relation avec lesquels il est utilisé sont fabriqués, vendus ou fournis sous les auspices ou l'autorité du président ou de l'État, ou ont reçu l'agrément du président ou de l'État.

2) Lorsqu'il apparaît à la cour que tout acte a été accompli en violation du présent article, elle peut rendre l'ordonnance exigée par les circonstances tendant notamment à une réparation sous forme d'injonction et de dommages-intérêts ou d'une reddition des comptes en vue de la restitution des bénéfices, et peut donner des instructions quant à la manière de disposer de toute marchandise, emballage, étiquette ou matériel de publicité illicites, ainsi que de toute matrice utilisée en relation avec ces éléments.

[Modifié par la loi n° 45 de 1979]

Abrogation et réserves

Abrogation et réserves

79. — 1) L'ordonnance sur les brevets, les dessins et modèles et les marques est abrogée dans la mesure où elle se rapporte aux marques.

2) 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 tout texte de loi abrogé par la présente loi; 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 d'entrée en vigueur de la présente loi dans la mesure où ils auraient pu être émis ou accomplis 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.

3) Tout document visant l'une quelconque des dispositions abrogées par la présente loi doit être interprété comme faisant référence à la disposition correspondante de la présente loi.

Annexe
Marques de certification

1. — 1) Toute demande d'enregistrement d'une marque déposée en vertu de l'article 50 de la présente loi doit être adressée au contrôleur par écrit, de la manière prescrite, par la personne dont l'enregistrement comme propriétaire est proposé.

2) Les dispositions des alinéas 2), 4), 5), 6) et 7) de l'article 19 de la présente loi sont applicables à l'égard d'une demande déposée en vertu de l'article 50 de la même manière qu'elles sont applicables à l'égard d'une demande déposée en vertu de l'article 19.1).

3) En examinant en vertu des dispositions susmentionnées une demande déposée selon l'article 50, le contrôleur (ou le juge statuant en audience privée, selon le cas) tient compte des mêmes éléments, dans la mesure où ils sont pertinents, que si la demande était régie par l'article 19 ainsi que de tout autre élément pertinent à l'égard des demandes régies par l'article 50, y compris l'opportunité d'assurer qu'une marque de certification comprenne une indication la signalant comme telle, et vérifie

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.

4) Toute personne qui demande l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 50 doit remettre au contrôleur un projet de règlement d'usage de la marque, à une date que celui-ci peut fixer en fonction du temps qu'il juge nécessaire à l'examen du projet avant de prendre sa décision.

2. Lorsqu'une demande a été acceptée, le contrôleur la fait publier telle qu'elle a été acceptée, le plus tôt possible, de la manière prescrite; les dispositions des articles 21 et 22 de la présente loi sont applicables à l'enregistrement de la marque comme si la demande avait été régie par l'article 19 de la loi.

3. — 1) Le règlement déposé pour une marque de certification peut être modifié par le contrôleur à la demande du titulaire de l'enregistrement.

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

4. — 1) Le contrôleur peut, sur requête présentée de la manière prescrite par une personne lésée, rendre l'ordonnance qu'il 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.

2) Le registre et le règlement déposé sont rectifiés de la manière qui peut être nécessaire pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du sous-paragraphe 1) du présent paragraphe.

5. Toute décision prise par le contrôleur en vertu du paragraphe 3 et toute ordonnance que celui-ci rend au titre du paragraphe 4 de la présente annexe peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge statuant en audience privée.

6. Nonobstant les dispositions de l'article 54 de la présente loi, le contrôleur 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.

7. Les dispositions suivantes de la présente loi ne sont pas applicables aux marques de certification : les articles 5, 7, 10, 19, 20, 21 et 22 (sauf s'ils sont expressément applicables en vertu de la présente annexe), les articles 29, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 67 et toutes dispositions dont l'application est limitée par leur teneur même à l'enregistrement dans la partie B du registre.]

[Modifié par les lois n°s 25 de 1996 et 31 de 1997]

---

* *Titre abrégé anglais :* Trade Marks Act.
Loi n° 11 de 1995 modifiée par les lois n°s 45 et 46 de 1979, 7 de 1984, 17 de 1994, 25 de 1996 et 31 de 1997.
Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) *:* 5 septembre 1997, excepté son article 11 et les définitions du "contrôleur" et de "l'Office de la propriété intellectuelle" qui sont entrés en vigueur le 1er décembre 1997.
Source : codification (approuvée par les autorités nationales) et traduction effectuées par le Bureau international de l'OMPI sur la base de textes officiels en anglais fournis par les autorités de la Trinité-et-Tobago.