

SÉNAT

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 novembre 1974.

RAPPORT

FAIT

au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale (1) *sur le projet de loi ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service,*

Par M. Pierre MARCILHACY,
Sénateur.

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet principal l'harmonisation et la simplification du droit de la propriété industrielle dans un domaine très important : la procédure de délivrance des titres de propriété.

(1) *Cette commission est composée de : MM. Léon Jozeau-Marigné, président ; Marcel Champeix, Baudouin de Hauteclocque, Jean Sauvage, Jean Auburtin, vice-présidents ; Louis Namy, Jacques Pelletier, Louis Virapoullé, secrétaires ; Jean Bac, René Ballayer, Roger Boileau, Pierre Bouneau, Philippe de Bourgoing, Pierre Carous, Félix Ciccolini, Charles de Cuttoli, Etienne Dailly, Jacques Eberhard, Yves Estève, Henri Fréville, Jean Geoffroy, François Giacobbi, Jean-Marie Girault, Paul Guillard, Léopold Heder, Pierre Joundan, Fernand Lefort, Pierre Marilhacy, André Mignot, Jean Nayrou, Marcel Nuninger, Guy Petit, Hubert Peyou, Maurice Pic, Paul Pillet, Pierre Schiélé, Edgar Tallhades, Jacques Thyraud.*

Voir les numéros :

Assemblée Nationale (5^e législ.) : 647, 839 et in-8° 112.

Sénat : 229 (1973-1974).

Marques de fabrique et de commerce. — Propriété industrielle.

Jusqu'en 1964, en vertu des lois de 1844 sur les brevets d'invention et de 1857 sur les marques de fabrique, les titres de propriété industrielle pouvaient s'acquérir par le dépôt mais aussi par l'usage, ce qui était un facteur d'insécurité pour les déposants.

Les lois du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce et de service et du 1^{er} janvier 1968, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, ont supprimé cette incertitude en prévoyant l'appropriation par le seul dépôt, assorti d'un contrôle préalable auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Les procédures diffèrent cependant sur deux points : le rejet de la demande et la protection des déposants pendant l'examen préalable.

En matière de brevets, en effet, les articles 67 et 68 de la loi de 1968 prévoient que la décision de rejet est prise par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et que cette décision ne peut être attaquée que devant la Cour de Paris.

En matière de marques, en revanche, la responsabilité du rejet appartient au Ministre chargé de la propriété industrielle lui-même. Par suite, le contentieux est cette fois administratif alors même qu'en vertu de l'article 12 de la loi de 1964, « la nullité du dépôt d'une marque ou la déchéance des droits du déposant est prononcée par les tribunaux de grande instance ». Les deux ordres de juridiction peuvent donc être amenés à connaître des mêmes questions et parfois à prononcer des jugements contradictoires. Pour remédier à cette difficulté, le projet de loi soumis à l'Assemblée Nationale proposait d'étendre au contentieux des marques la solution retenue pour les brevets :

— transfert de la compétence en matière de rejet du Ministre au Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle statuant de façon autonome et saisine de la Cour de Paris en cas de difficultés. L'Assemblée Nationale a jugé cette disposition tout à fait bienvenue. Elle a même tenu, sur la proposition de M. Jean Foyer, à pousser jusqu'au bout l'assimilation entre le contentieux des brevets et celui des marques en donnant compétence au juge judiciaire pour l'ensemble du contentieux des marques. Tel est l'objet de l'article premier *ter* qui reprend, en le modifiant, le dernier alinéa de l'article premier du projet initial.

Sur le deuxième point, la protection des déposants pendant la durée de l'examen préalable, la solution retenue en matière de brevets (article 56 de la loi de 1968) a également paru apporter une

protection plus efficace au Gouvernement, à l'Assemblée Nationale et à votre commission.

Dans le cadre de la législation actuelle, le déposant d'une marque ne dispose — et encore, cette possibilité d'action n'est-elle pas admise par tout le monde — que de l'action en concurrence déloyale fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil qui ne paraît pas apporter de garanties suffisamment sûres. Dans le texte qui est proposé à l'article 2, le déposant pourra intenter des poursuites à l'encontre du présumé contrefacteur à condition d'avoir notifié à ce dernier copie de la demande d'enregistrement et, bien sûr, sous réserve de l'enregistrement définitif de la marque. Le propriétaire de la demande d'enregistrement pourra également, toujours après notification, demander au juge de procéder à une saisie-contrefaçon.

Deux autres dispositions ont été introduites dans le texte au cours du débat à l'Assemblée Nationale. La première, qui constitue l'article premier *bis*, entend remédier à une difficulté mise à jour par la pratique depuis l'adoption de la loi n° 65-472 du 23 juin 1965 qui visait essentiellement à empêcher les personnes morales de droit privé, les sociétés anonymes en particulier, de bénéficier de marques collectives. Il a paru plus équitable de faire bénéficier de la loi sur les marques les coopératives qui se bornent au rôle d'intermédiaire dans la vente, même si elles sont constituées sous la forme de sociétés anonymes, ainsi qu'aux groupements d'intérêt économique.

La deuxième disposition est de pure forme : elle prévoit expressément, en vertu du principe de spécialité législative, l'application des modifications apportées par le projet aux Territoires d'Outre-Mer dont le statut ne s'y oppose pas. Elle a été introduite par l'article 2 *bis*.

Enfin, l'article 3 prévoit que le présent projet de loi n'entrera en vigueur, s'il est adopté par les assemblées, qu'à la date de publication de son décret d'application, pris en Conseil d'Etat. Malgré les réserves que suscitent toujours de telles dispositions chez les défenseurs de la souveraineté parlementaire, la complexité et la technicité du sujet paraissent parfaitement justifier une telle disposition.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous demande d'adopter ce texte dans la rédaction de l'Assemblée Nationale.

TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur.	Texte du projet de loi.	Texte adopté par l'Assemblée Nationale.	Propositions de la commission.
(Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964.)	Article premier. L'article 8 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 est remplacé par les dispositions suivantes :	Article premier. Alinéa sans modification.	Article premier.
Art. 8. — L'enregistre- ment et la publication de la marque valablement dépo- sée sont effectués par l'Ins- titut national de la propriété industrielle. La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt.	« Art. 8. — L'enregistre- ment et la publication de la marque valablement dépo- sée sont effectués par l'Ins- titut national de la propriété industrielle. La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt.	« Art. 8. — Alinéa sans modification.	Conforme.
Le rejet du dépôt par application des dispositions de l'article 3 ou pour irré- gularité matérielle ou défaut de paiement des taxes est prononcé par le Ministre chargé de la Propriété in- dustrielle.	« Le rejet du dépôt par application des dispositions de l'article 3 ou pour irré- gularité matérielle ou défaut de paiement des taxes est prononcé par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.	Alinéa sans modification.	
	« Dans l'exercice des fonc- tions ci-dessus mentionnées, l'Institut national de la pro- priété industrielle n'est pas soumis à l'autorité de tu- telle.	Alinéa sans modification.	
	« La Cour d'appel de Paris connaît directement des re- cours formés contre les dé- cisions de rejet du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle ne statue qu'à l'égard du déposant et sous réserve des dispositions de l'article 12. »	Alinéa supprimé. (Voir article premier ter, quatrième alinéa.)	

Texte en vigueur.	Texte du projet de loi.	Texte adopté par l'Assemblée Nationale.	Propositions de la commission.
<p>Art. 16. — L'Etat, les Territoires d'Outre-Mer, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que les syndicats, unions de syndicats, associations, groupements ou collectivités de producteurs, d'industriels et de commerçants, pourvus d'une administration légalement constituée et de la capacité juridique, peuvent, dans un but d'intérêt général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le développement du commerce ou de l'industrie de leurs membres, posséder des marques collectives de fabrique, de commerce ou de service.</p>		<p>Article premier bis (nouveau).</p> <p>L'article 16 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, modifiée, est complété comme suit :</p> <p>« Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux coopératives qui se bornent au rôle d'intermédiaire dans la vente, même si elles sont constituées sous la forme de sociétés anonymes, ainsi qu'aux groupements d'intérêt économique. »</p>	<p>Article premier bis.</p> <p>Conforme.</p>
<p>Art. 24. — Sans préjudice des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance.</p>		<p>Article premier ter (nouveau).</p> <p>L'article 24 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :</p> <p>« Art. 24. — Le contentieux né de l'application de la présente loi relève de l'autorité judiciaire.</p> <p>« Sans préjudice des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance.</p> <p>« La Cour d'appel de Paris connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les décisions de rejet du directeur de l'Institut national de la propriété</p>	<p>Article premier ter.</p> <p>Conforme.</p>

Texte en vigueur.	Texte du projet de loi.	Texte adopté par l'Assemblée Nationale.	Propositions de la commission.
—	Art. 2. L'article 25 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 25. — Les faits antérieurs à la publication de la marque ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à la marque. Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification au présumé contrefacteur d'une copie certifiée de la demande d'enregistrement de la marque. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de la marque. « Le propriétaire d'une demande d'enregistrement d'une marque ou le propriétaire d'une marque enregistrée est en droit de faire procéder, sur décision du juge, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou des services qu'il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation de la présente loi. »	<i>industrielle. Elle ne statue qu'à l'égard du déposant et sous réserve des dispositions de l'article 12. »</i> Art. 2. Alinéa sans modification. « Art. 25. — Alinéa sans modification. « Le propriétaire d'une demande d'enregistrement d'une marque ou le propriétaire d'une marque enregistrée est en droit de faire procéder, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou des services qu'il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation de la présente loi. » Art. 2 bis (nouveau). <i>La présente loi est applicable dans les territoires des îles Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calé-</i>	Art. 2. Conforme. Art. 2 bis. Conforme.

Texte en vigueur.

Texte du projet de loi.

Texte adopté
par l'Assemblée Nationale.

Propositions
de la commission.

Art. 3.

Un décret en Conseil
d'Etat fixera les modalités
d'application de la présente
loi qui entrera en vigueur à
la date de publication dudit
décret.

Art. 3.

Sans modification.

Art. 3.

Conforme.

PROJET DE LOI

(Texte adopté par l'Assemblée Nationale.)

Article premier.

L'article 8 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. — L'enregistrement et la publication de la marque valablement déposée sont effectués par l'Institut national de la propriété industrielle. La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt.

« Le rejet du dépôt par application de l'article 3 ou pour irrégularité matérielle ou défaut de paiement des taxes est prononcé par le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

« Dans l'exercice des fonctions ci-dessus mentionnées, l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. »

Article premier bis (nouveau).

L'article 16 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, modifiée, est complété comme suit :

« Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux coopératives qui se bornent au rôle d'intermédiaire dans la vente, même si elles sont constituées sous la forme de sociétés anonymes, ainsi qu'aux groupements d'intérêt économique. »

Article premier ter (nouveau).

L'article 24 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. — Le contentieux né de l'application de la présente loi relève de l'autorité judiciaire.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance.

« La Cour d'appel de Paris connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les décisions de rejet du Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle ne statue qu'à l'égard du déposant et sous réserve des dispositions de l'article 12. »

Art. 2.

L'article 25 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 25.* — Les faits antérieurs à la publication de la marque ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à la marque. Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification au présumé contrefacteur d'une copie certifiée de la demande d'enregistrement de la marque. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de la marque.

« Le propriétaire d'une demande d'enregistrement d'une marque ou le propriétaire d'une marque enregistrée est en droit de faire procéder, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou des services qu'il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation de la présente loi. »

Art. 2 bis (nouveau).

La présente loi est applicable dans les territoires des îles Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et des terres australes et antarctiques françaises.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi qui entrera en vigueur à la date de publication dudit décret.