

Rapport Q 151

au nom du Groupe français
par Jacques ARMENGAUD, Michèle BOUYSSI-RUCH, François DESCHAMPS,
Micheline FERRAN, Dominique LAYMAND et Carole THOMAS-RAQUIN

L'influence des mesures restrictives dans le domaine de la publicité sur les marques

1. Les mesures restrictives de la publicité pour certains produits et services.

1.1 Législations restrictives de publicité

Les mesures restrictives de publicité soit réglementent le contenu de la publicité quelque soit son domaine d'activité, soit sont spécifiques à certains produits et services.

S'agissant des mesures générales restrictives de publicité, il existe en droit français la loi du 4 août 1994, dite Loi «Toubon», rendant obligatoire l'emploi de la langue française dans toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle concernant tous biens ou services commercialisés.

Pour des raisons de santé publique ou afin d'assurer la protection du consommateur, le législateur a institué différents régimes spéciaux de publicité.

1.1 A) Les mesures restrictives de la publicité pour tous biens et services:

La loi du 4 août 1994 sur l'emploi obligatoire de langue française, dite loi Toubon, qui a abrogé celle du 31 décembre 1975 comporte des articles qui intéressent la publicité au premier chef.

L'article 2 précise:

«dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garanties d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de langue française est obligatoire».

De même **l'article 3** précise que:

«Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, ou dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française».

Enfin **l'article 12, 1er alinéa**, est ainsi conçu:

«L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale».

Tant pour sauvegarder la langue française que pour assurer une meilleure protection du consommateur, l'emploi de la langue française est donc obligatoire dans toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle concernant les biens ou les services commercialisés.

1.1 B) Les législations restrictives de publicité spécifiques à certains produits et services

Les services dont le régime de publicité est réglementé concernent:

- **les services financiers tels que**

- les prêts d'argent et les placements de fonds, loi du 28 décembre 1966,
- les valeurs mobilières étrangères, décret n° 67-78 du 27 janvier 1968,
- les fonds communs d'intervention sur les marchés à termes, loi du 31 décembre 1987,
- la publicité financière dans la presse, article 14 de la loi du 1er août 1986,
- les crédits, articles L311-4 à L311-6, L312-4 à L312-6 du Code de la consommation,
- les primes et les prêts à la construction, article 35 de la loi du 12 juillet 1972,
- l'anonymat des bons ou titres de placement, loi de financement n° 80-30 de janvier 1980.

- **les services de placements et d'emploi,**

article L311-4 du Code du travail.

- **les services d'enseignement et de formation,**

loi du 12 juillet 1971.

- **les services juridiques et comptables tels que:**

- la publicité de consultation et rédaction d'actes en matière juridique, loi du 1er janvier 1992,
- la publicité de services de comptabilité et de gestion, article 23 de l'ordonnance du 19 septembre 1945; article 75 du Décret du 12 août 1969,
- la publicité en faveur des assistances en matière de divorces et d'accidents, loi du 2 avril 1941 et loi du 3 janvier 1942.

- **d'autres services tels que:**

- les agences de voyages, loi du 13 juillet 1992,

- les groupements à but non lucratif organisant des voyages, loi du 11 juillet 1975,
- les films cinématographiques, décret du 18 janvier 1961.

Les produits dont le régime de publicité est réglementé concernent:

- **les armes à feu:** loi du 12 juillet 1985, modifiée par la loi du 16 décembre 1992,
- **le domaine de l'énergie:**
 - la consommation conventionnelle des véhicules automobiles, arrêté du 25 septembre 1986,
 - la publicité relative au prix du carburant, arrêté du 8 juillet 1988,
 - la publicité relative à la vitesse des automobiles, article R10-1 du Code de la Route.

- **les produits de l'agriculture,**

article 7 de la loi du 13 juillet 1979

article 9 de la loi du 2 novembre 1943

article L617-11 du Code de la Santé Publique.

- **les produits du tabac et de l'alcool,**

La loi du 10 janvier 1991, appelée loi EVIN, interdit la propagande et la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits de tabac et des boissons alcooliques supérieures à 1,2°.

Elle interdit également le parrainage lorsqu'il a pour objet ou pour effet la propagande et la publicité directe ou indirecte.

La directive Européenne du 6 juillet 1998 est venue poser le principe de l'interdiction de la publicité et du parrainage en faveur du tabac. Les Etats ont en principe jusqu'au 30 juillet 2001 pour transposer cette directive dans leur ordre interne. Cette transposition est rapportée au 16 octobre 2006 pour les compétitions de sport mécanique.

- **les médicaments:**

L'objectif des restrictions de publicité, dans ce domaine, est la protection de la santé publique et de la sécurité des consommateurs.

L'article **L551** du Code de la Santé Publique précise:

«On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.»

On distingue deux situations:

- la publicité auprès du grand public (cf. article L551-3 du Code de la Santé Publique).

Cela ne concerne que les médicaments non prescrits et non remboursables. Cette publicité auprès du grand public est soumise à une autorisation préalable de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire et des Produits de Santé (AFSSAPS) (cf. article L551-5 du Code de la Santé Publique).

- la publicité réservée aux professionnels pour les médicaments remboursables. L'AFSSAPS exerce un contrôle a posteriori (cf. article L551-6 du Code de la Santé Publique).

- **Les préparations pour nourrissons:**

L'objectif des restrictions de publicité dans ce domaine, qui concerne les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de 4 mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci, est de favoriser l'allaitement maternel. (Articles L121-50 à L121-53 du Code de la Consommation; Décret du 30 juillet 1998).

Il existe une interdiction de publicité pour les préparations pour nourrissons 1er âge, à l'exception de celles destinée aux professionnels de la santé. Cette interdiction porte également sur la remise d'échantillons et de documents promotionnels.

1.2 S'agit-il de règles à caractère pénal? Quelles sont les éventuelles sanctions?

Oui, des sanctions pénales sont édictées par les textes.

1.2 A) Les sanctions à caractère pénal édictées par la loi Toubon:

La loi du 2 août 1994 a été complétée par plusieurs textes d'application dont le Décret du 3 mars 1995 (JO du 5 mars) qui définit les infractions à la loi et les sanctions correspondantes.

La violation des dispositions de la loi Toubon expose la personne physique ou morale qui en est responsable à la peine d'amende prévue pour «les contraventions de la 4ème classe», c'est-à-dire à une amende de 3 000 à 5 000 francs. Pour les personnes morales, le taux peut être quintuplé et donc porté à 25 000 francs.

Le décret prévoit expressément que le tribunal peut assortir la condamnation de mesures d'injonction et d'astreinte. Encore faut-il que l'infraction soit expressément visée.

En effet, s'agissant de sanctions de nature pénale, le texte est nécessairement d'application restrictive. Or à la lecture du décret, l'on peut constater que la sanction ne s'appliquerait qu'à l'entreprise qui n'aurait pas notamment:

- employé la langue française dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi, la garantie d'un bien, produit ou service, ou encore dans les

factures et quittances..., et dans toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle;

- employé la langue française pour toute inscription ou annonce destinée à l'information du public, apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun;
- présenté la version française d'un texte ou d'une annonce accompagnée d'une ou plusieurs traductions étrangères, de manière «aussi lisible, audible ou intelligible» que la version en langue étrangère.

1.2 B) Sanctions du non respect des régimes restrictifs de publicité pour certains produits et services

La violation de ces dispositions, est essentiellement sanctionnée par des peines pénales d'amende et d'emprisonnement.

Ainsi, la violation des dispositions de la loi EVIN expose toute personne physique ou morale qui en est responsable à une peine d'amende de 500 000F pouvant être portée à 50% du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.

Cette peine peut être assortie de la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais du responsable et, en cas de récidive, d'une interdiction d'un à cinq ans de la vente de boisson ou de tabac ou de produit de tabac, objet de la publicité illégale.

La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du Ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites.

Les personnes morales, compte tenu des circonstances, peuvent être en totalité ou en partie, solidairement responsables du paiement des amendes «mises» à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

Le délit n'exige pas nécessairement une participation à l'élaboration de la publicité illicite, mais seulement une participation intentionnelle à sa réalisation. (Crim. 15 janvier 1980, D. 1980. IR. 337, obs. Puech) (cf article **L21** du Code des Débits de Boissons et article **L355-31** du Code de la Santé publique)

En matière de médicaments, en plus des peines d'amendes, les sanctions pénales peuvent également porter atteinte au produit en lui-même, telles que le déremboursement du médicament ou la baisse de son prix par exemple.(article **L556** du Code de la Santé Publique)

1.3 Les législations spécifiques restreignant l'exercice de la publicité pour certains produits ou services contiennent-elles des dispositions spécifiques aux marques ou leur application au droit des marques résulte-t-elle du caractère général de ces dispositions?

- Les mesures restrictives en matière de publicité sont généralement applicables au droit des marques de part leur caractère général (**1.3 A**)

- Il existe, en droit français, des dispositions spécifiques aux marques dans la réglementation sur les mesures restrictives en matière de publicité **(1.3 B)**

1.3 A) S'agissant des mesures restrictives générales:

La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française énonce dans son article 2 que:

«dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire»

L'alinéa 4 rajoute:

«la législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premiers et troisièmes alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque».

- En vertu de **l'article 14** de cette loi:

«L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étranger est interdit aux personnes morales de droit public dès qu'il existe une expression ou un terme en français.

Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public dans l'exécution de celle-ci».

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Une circulaire d'interprétation du 19 mars 1996 est venue apporter des précisions complémentaires:

- sur les mentions et messages enregistrés avec la marque:

Les dispositions de la loi ne s'étendent ni aux dénominations sociales, ni aux enseignes, ni aux noms commerciaux, ni aux marques de fabrique, de commerce ou de services.

Des marques ou déclinaisons de marques constituées d'un ou plusieurs termes étrangers peuvent donc être déposées, enregistrées ou utilisées en France sans traduction.

En revanche, compte tenu des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi, les mentions et messages en langue étrangère accompagnant une marque doivent, quand ils sont employés en France, comporter une traduction en français aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère.

Cette règle s'applique même si ces mentions et messages ont été, conformément au droit de la Propriété Intellectuelle, enregistrés à titre de marque avec un autre élément.

Par mention, on entend toute mention descriptive servant à désigner une caractéristique d'un bien, produit ou service ainsi que toute mention générique ou désignant usuellement dans le langage professionnel ou courant un bien, produit ou service.

Par message, on entend tout message destiné à informer le public ou à attirer son attention sur une ou plusieurs caractéristiques d'un bien, produit ou service.

L'emploi de la langue française s'applique dès l'entrée en vigueur de la loi et tous les messages et mentions accompagnant la marque, ou enregistrés dans une marque quelque soit la marque ou la date à laquelle celle-ci a été déposée ou enregistrée, ou a commencé à être utilisée.

- Sur le domaine d'application et ses limites:

Les dispositions ci-dessus sont applicables lors de la commercialisation en France des biens, produits ou services quelque soit leur origine; il s'agit en effet d'assurer la protection du consommateur afin qu'il puisse acheter ou utiliser un produit, ou bénéficier de services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et de leurs conditions de garantie.

Toutefois les dispositions de **l'article 2** de la loi ne s'appliquent pas aux produits typiques et spécialités d'appellation étrangère; les dénominations de certains produits spécifiques par exemple jean, hot dog, paella, pizza, sandwiches ainsi que les dénominations étrangères protégées en France à la suite d'accords internationaux (par exemple gorgonzola, scotch, whisky) peuvent être employées sans traduction.

On notera à cet égard le jugement rendu le 8 juin 1998 (TGI Paris 1ère Chambre 1ère section). L'Association de Défense de la Langue Française a assigné la SEITA aux fins de lui voir interdire la diffusion de paquets de cigarettes sur lesquels des mentions en langue anglaise n'étaient pas traduites.

Les Magistrats ont constaté que les mentions en langue étrangère qui figurent sur les paquets de cigarettes ne concernent ni la santé, ni la sécurité des personnes et ont considéré qu'il s'agit de mentions de fantaisie qui n'ont rien à voir avec les qualités essentielles du produit et qui ne sont pas susceptibles d'induire le consommateur en erreur sur la valeur et la consistance de ce qu'il achète.

Dès lors, faire figurer de telles mentions fantaisistes en langue française n'obéit pas à un impératif de santé publique ou de protection du consommateur, revêt un caractère disproportionné et constitue par là-même une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens des **articles 30 et 34** du Traité CE.

1.3 B) S'agissant des mesures restrictives spécifiques on notera:

1.3 B) 1 Les produits autres que ceux du tabac et portant une marque identique au tabac:

L'article **L.355-26** du Code de la Santé publique interdit

«Toute propagande ou publicité indirecte, toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou d'un produit de tabac lorsque par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, l'emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou le produit du tabac».

«Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables à la publicité d'un produit autre que le tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac».

«La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation».

Le législateur pose un principe: est interdite toute propagande en faveur du tabac ou des produits ou des services du tabac sans qu'il y ait lieu de distinguer la promotion de la marque elle-même ou d'un produit de tabac.

A la lecture de cette disposition, on comprend qu'est prohibé l'emploi d'une marque pour des biens de consommation courante de nature à rappeler le tabac ou un produit de tabac mis sur le marché après le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou des produits du tabac. (Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 22 janvier 1997 CNCT/RJ Reynolds Tobacco International Camel Boots).

1.3 B) 2 Dans le domaine des médicaments:

Les dispositions spécifiques au droit des marques se trouvent dans le Code de la Santé Publique. Les spécialités autres que les génériques sont réglementées aux articles **R 5000** et **R 5028** de ce Code.

Les génériques sont réglementés par **l'article 2** de l'arrêté du 13 mars 1997 qui intéressent à la fois les marques et la publicité (page 2226 du Code de la Sécurité Sociale 1999).

2. L'influence des règles restrictives en matière de publicité sur la validité et les procédures d'enregistrement de marque.

2.1 La législation relative aux mesures restrictives de publicité prohibe-t-elle ou au contraire autorise-t-elle l'enregistrement de marque pour les produits ou services pour lesquels la publicité est interdite ou strictement réglementée?

- Les dispositions de l'article **L.711-3** du Code de la Propriété Intellectuelle stipulent:

«Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe:

a)...

*b) contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, **ou dont l'utilisation est légalement interdite**».*

Sur ce fondement, le Directeur de l'INPI pourrait refuser l'enregistrement d'une marque dont l'utilisation est légalement interdite.

Il en résulte par exemple que le dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque identique à celle d'un produit du tabac déposée pour des biens et services distincts devrait donc être rejeté par l'INPI sur ce seul fondement.

- De même en matière de médicaments et afin d'éviter des risques de confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur le public concerné sur les propriétés de la spécialité pharmaceutique, le législateur établit plusieurs règles en matière de médicaments qui sont celles prévues à l'article R 5000 et R 5128 du Code de la Santé Publique.

La législation française n'est pas sur ce point en accord avec les dispositions du Traité TRIPS qui pose la règle selon laquelle des motifs d'ordre public ne doivent pas interdire l'enregistrement d'un droit même si son exercice est soumis à des prohibitions.

2.2 Des tiers peuvent-ils intervenir au cours de la procédure d'enregistrement pour s'opposer à ce que la marque soit enregistrée pour les produits ou services pour lesquels la publicité est réglementée ou interdite?

Oui, en vertu de l'article L.712-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute personne intéressée pour formuler des observations auprès du Directeur de l'INPI dans le délai de 2 mois suivant la publication de la demande d'enregistrement.

2.3 Le titulaire d'une demande d'enregistrement de marque pour laquelle la publicité est prohibée, peut-il solliciter au moins un enregistrement provisoire pour les besoins de protection, dans d'autres pays?

Non, le titulaire d'une demande d'enregistrement de marque pour laquelle la publicité est prohibée, ne peut pas solliciter l'enregistrement provisoire pour des besoins de protection dans d'autres pays.

La législation française ne connaît pas cette notion d'enregistrement provisoire.

Dans l'hypothèse où une opposition est engagée, les dispositions de l'article L.712-8 du CPI prévoient uniquement que le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger.

2.4 *Si une marque déposée pour les produits ou services pour lesquels la publicité est interdite fait l'objet d'un enregistrement, des tiers peuvent-ils contester la validité d'un tel enregistrement, et si oui, dans quel délai?*

Les tiers peuvent dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement, contester la validité d'une marque en adressant au Directeur de l'INPI des observations (**article L.712-3** du CPI).

2.5 *Existe-t-il une procédure particulière pour cette contestation de validité des marques, et si oui, laquelle?*

Non, il n'existe pas de procédure particulière pour contester la validité de la marque.

3. **L'influence des mesures restrictives de publicité sur l'exercice du droit des marques.**

3.1 *Dans quelle mesure les restrictions de publicité affectent la nécessité de l'exploitation d'une marque pour échapper à la sanction de la déchéance prévue dans de nombreuses législations?*

L'article 714-5 du CPI dispose:

«encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui sans juste motif n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans».

On peut distinguer deux situations:

- Soit l'utilisation de la marque est légalement interdite, par exemple l'utilisation de la marque pour des biens de consommation courante identique à celle d'un produit du tabac.

Il semblerait que l'existence de mesure légale d'interdiction totale d'utilisation de la marque puisse constituer une excuse légitime à la non-exploitation de la marque.

- Soit la publicité dans un secteur d'activités spécifique est simplement restreinte et ces mesures n'affectent pas l'obligation d'exploiter la marque.

En effet, un usage effectif et sérieux de la marque peut parfaitement être réalisé tout en respectant le caractère légalement restreint de certaines mesures de publicité.

L'usage est un fait, et la publicité n'est qu'un moyen.

L'exploitation de la marque peut se prouver par tous moyens.

La jurisprudence a eu à se prononcer quant au caractère légitime d'une excuse à la non-exploitation notamment dans le domaine des médicaments puisque ceux-ci, indépendamment de l'enregistrement de la marque sont soumis à l'obtention d'une AMM qui permet seule la mise sur le marché licite du produit.

Tant que cette autorisation administrative n'a pas été délivrée, le produit ne peut en effet être légalement exploité, c'est la raison pour laquelle les tribunaux ont le plus souvent accepté que le défaut d'obtention d'AMM à condition qu'elle ait été demandée, puisse constituer une excuse légitime à la non-exploitation (ATUX TGI d'Amiens 9 avril 1987, JINKEBRAL Paris 12 novembre 1991, STABLON TGI Paris 2 octobre 1987).

3.2 *Nonobstant la règle de spécialité, le titulaire de la marque pour des produits ou services faisant l'objet de la publicité libre peut-il demander que la marque enregistrée, pour les produits ou services faisant l'objet de la réglementation publicitaire, soit annulée ou radiée?*

Et inversement, le titulaire de la marque qui est déposée pour les produits ou services pour lesquels la publicité est réglementée ou interdite, peut-il demander la radiation ou la nullité de la marque constituée par le même signe et déposée pour les produits ou services qui ne sont pas soumis à la réglementation de la publicité?

Ces questions seront traitées uniquement au regard de la légalisation relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (voir infra).

3.2 A) *Le titulaire d'une marque pour des produits ou services faisant l'objet d'une publicité libre peut-il demande nonobstant la règle de la spécialité, qu'une marque portant sur un signe identique ou quasi-identique pour des produits ou services faisant l'objet d'une réglementation publicitaire soit annulée ou radiée?*

Les restrictions apportées par le législateur à la publicité ou la propagande indirecte en faveur du tabac ou l'alcool ne font pas de distinction selon que la marque a été utilisée en premier lieu ou en second lieu pour des produits du tabac ou de l'alcool. Sous réserve des mesures transitoires s'appliquant aux produits autres que le tabac ou des boissons alcooliques mis sur le marché avant le 1er janvier 1990, le titulaire de la marque pour des produits ou services autres que des produits du tabac ou de l'alcool se verra, du simple fait du dépôt du même signe pour des produits du tabac ou des boissons alcooliques, privé de la possibilité d'exploiter sa marque dans des conditions normales puisqu'il ne pourra faire aucune publicité ou propagande pour les produits qu'il commercialise sous cette marque.

Pour savoir si les titulaires de cette même marque portant sur des produits ou services dont la publicité est libre, peut obtenir l'annulation ou la radiation de marque portant sur le même signe pour des produits ou des boissons alcooliques, deux situations doivent être distinguées suivant que la marque pour les produits du tabac ou les alcools a été déposée postérieurement ou antérieurement à celle déposée pour d'autres produits ou services.

⇒ Si la marque pour les produits du tabac ou les boissons alcooliques a été déposée **postérieurement** à la marque visant d'autres produits ou services, ce dépôt constitue une faute à l'égard du titulaire de la marque antérieure et ce, que celle-ci soit ou non exploitée.

Nonobstant le principe de la spécialité, ce dépôt entachera, en effet, la marque antérieure d'un vice qui n'existait pas auparavant en interdisant l'exploitation normale, actuelle ou future. Il est donc ainsi porté atteinte à un droit de propriété industrielle existant indépendamment de son exploitation.

Cette faute qui cause ainsi un préjudice incontestable au titulaire de la marque antérieure pourra être sanctionnée en droit français selon les principes du droit commun de la responsabilité civile édictés par l'article 1382 du Code Civil. Ces principes permettront au titulaire de la marque antérieure d'obtenir, en réparation du préjudice qui lui en est causé, l'annulation de l'enregistrement de la marque visant des produits du tabac ou des boissons alcooliques (cf. Com, 23 mars 1993, Bull Civ IV, n° 118, p. 80 rendu sous l'empire de la loi du 9 juillet 1976 mais dont les principes peuvent être repris sous l'empire de la loi EVIN).

⇒ Si en revanche la marque pour les produits du tabac ou les boissons alcooliques a été déposée **antérieurement** à la marque visant d'autres produits ou services, la situation paraît différente.

Le titulaire de la marque déposée pour des produits ou services autres que le tabac ou l'alcool ne sera certes pas en mesure de l'exploiter librement.

Mais les restrictions qui seront apportées à son droit d'exploitation résultent de la législation relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, qu'il est censé connaître lors du dépôt de sa marque.

Aucun caractère fautif ne peut en revanche être imputé au dépôt de la marque pour des produits du tabac ou des boissons alcooliques puisque celui-ci est antérieur. L'annulation de ce dépôt ne paraît donc pas pouvoir être demandée.

Sa radiation pourrait en revanche l'être en cas de non exploitation, qui devrait permettre d'en demander la déchéance selon les règles applicables en la matière.

3.2 B) Inversement le titulaire de la marque qui est déposée pour les produits ou services pour lesquels la publicité est réglementée ou interdite peut-il demander la radiation ou la nullité de la marque constituée par le même signe et déposée pour les produits ou services qui ne sont pas soumis à la réglementation de la publicité?

La législation relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme ne confère pas au titulaire d'une marque portant sur des produits du tabac ou des boissons alcooliques, de droit particulier.

Le titulaire de la marque déposée pour de tels produits sera donc soumis, pour défendre son droit, aux règles applicables en la matière, c'est à dire notamment à la règle de la spécialité, éventuellement tempérée en cas de notoriété de la marque.

3.3 Le titulaire d'une marque, enregistrée tant pour les produits ou services qui ne font pas l'objet d'une restriction de publicité que pour les produits ou services frappés d'une telle restriction, peut-il ne pas exploiter la marque pour les produits ou

services faisant l'objet de mesure d'interdiction de mesures de publicité et néanmoins la conserver pour les mêmes produits ou services?

Non, la marque peut être parfaitement être déchue pour les produits ou services pour lesquels elle n'est pas spécifiquement exploitée étant entendu que son exploitation effective et sérieuse pour d'autres produits ou services ne sera pas suffisante pour la faire échapper à la sanction de la déchéance partielle pour non-usage.

Et inversement, le titulaire d'une marque enregistrée tant pour les produits ou services qui ne font pas l'objet d'une restriction de publicité que pour les produits ou services frappés d'une telle restriction, peut-il ne pas exploiter la marque pour les biens ou services pour lesquels la publicité est libre et néanmoins la conserver pour les mêmes produits ou services?

La situation est la même que les produits ou services fassent ou non l'objet d'une restriction de publicité, puisqu'en effet, la preuve de l'exploitation de la marque s'établit par tous moyens et la diffusion de publicité est un moyen mais qui ne serait à lui seul pas suffisant pour établir un usage effectif et sérieux de la marque pour des produits et services déterminés.

3.4 *Si le titulaire d'une marque se voit interdire de faire de la publicité faut-il appliquer à sa marque les mêmes critères de notoriété que pour les marques désignant les produits ou services qui ne sont pas soumis à des restrictions de publicité?*

La jurisprudence française s'accorde pour tenter de définir la marque notoire comme étant celle qui est connue d'une large fraction du public.

Il n'apparaît pas que des critères particuliers doivent être appliqués pour les produits ou services pour lesquels la publicité se trouve réglementée pour accéder à la notoriété, la publicité étant justement réglementée ou restreinte notamment dans un souci de santé publique ou de protection de l'information du consommateur.

3.5 *Une cause de nullité dans un pays de l'Union Européenne entraîne la nullité de la marque communautaire dans la totalité des pays de l'Union: des mesures restrictives de publicité différentes d'un pays à l'autre ne risquent-elles pas d'avoir des conséquences sur une marque communautaire?*

En ce qui concerne l'emploi obligatoire de la langue française, certaines dispositions pourraient être considérées comme des entraves au commerce intra-communautaire. La CJCE, dans un arrêt du 18 juin 1991, a en effet décidé que le recours exclusif à une langue déterminée était incompatible avec le Traité, si la possibilité d'assurer l'information du consommateur par d'autres mesures n'était pas reconnue.

Le règlement dispose dans son article 4 que:

«peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de

personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises».

Les solutions sont proches de celles retenues par la réglementation française. Néanmoins, des conflits pourraient en résulter. En effet, quel sera le sort réservé sur le territoire national aux mentions ou aux messages qui auraient été valablement enregistrés en des termes étrangers en tant que marque communautaire?

La loi relative à l'emploi obligatoire de la langue française est une loi motivée par des raisons d'ordre public. En effet, **l'article premier** stipule que «*Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France*».

L'article 14 interdit aux entreprises de droit public et aux entreprises de droit privé investies d'une mission de service public de déposer des marques en des termes étrangers dès qu'il existe une expression ou un terme français. Cette disposition semble donc faire obstacle au dépôt d'une marque communautaire utilisant des termes étrangers par une entreprise publique française.

Une marque communautaire utilisant des termes étrangers peut, en revanche, valablement être déposée par une entreprise privée.

Les mentions et messages en langue étrangère enregistrés avec cette marque communautaire, devront obligatoirement, sur le territoire français comporter une traduction en français aussi lisible, intelligible ou audible que la présentation en langue étrangère.

⇒ **S'agissant des produits de tabac et d'alcool**, on notera que le régime restrictif de la propagande, de la publicité directe et indirecte en faveur des tabac et alcool répondant à des nécessités de santé publique a été jugé conforme à l'article 36 du Traité de Rome.

4. Harmonisation éventuelle des systèmes nationaux existants:

4.1 Les difficultés d'application des mesures restrictives de publicité.

⇒ **S'agissant de la loi relative à l'obligation de la langue française**, on observera que l'application de ces dispositions pose des problèmes de compatibilité avec le droit des marques et paraît excessive pour les entreprises publiques ou les entreprises privées chargées d'une mission de service public.

- En effet, la traduction obligatoire des messages et des mentions en termes étrangers n'est pas protégée par le droit des marques, sauf à déposer aussi la traduction et à conduire des recherches d'antériorités pour s'assurer que la traduction adoptée n'est pas elle-même antériorisée.

Ces mesures risquent d'entraîner une délocalisation des entreprises de création dans des pays où la législation est moins contraignante.

- De plus, la loi Toubon est particulièrement pénalisante pour les entreprises publiques ou les entreprises privées chargées d'une mission de service public.

Si ces entreprises travaillent en coopération internationale, la marque déposée en des termes de langue étrangère risque d'être invalidée!

⇒ **S'agissant des mesures relatives à la publicité des produits du tabac et de l'alcool:**

La France est un des seuls pays à avoir adopté un régime de publicité spécifique, particulièrement restrictif. Dans les autres pays, les dispositions relatives à cette matière sont moins strictes et parfois même inexistantes.

Ce manque d'harmonisation entre les législations nationales pose de véritables problèmes sur la liceité de la retransmission télévisée en France, de compétitions sportives se déroulant dans un pays étranger, où le régime de la publicité en faveur du tabac et de l'alcool est plus souple ou inexistant.

Sur ce point la loi EVIN n'a posé aucune règle.

La jurisprudence et les chaînes de télévision ont pallié cette lacune en édictant un Code de bonne conduite.

Deux situations sont à distinguer:

⇒ La première situation concerne les émissions télévisées internationales, diffusées dans plusieurs pays où le public français n'est pas expressément visé. Le Code de bonne conduite et la jurisprudence admettent une tolérance à la retransmission sur les chaînes françaises de publicité illicite en faveur du tabac ou de l'alcool. Cette tolérance ne doit cependant pas s'éloigner du principe d'interdiction, ainsi les diffuseurs seront exempts de responsabilité seulement s'ils ne maîtrisent pas les conditions de prise de vue ou de cadrage. (TGI. Paris, 27 février 1991).

En matière de tabac, le législateur est intervenu de façon ponctuelle le 27 janvier 1993 pour régler le problème des retransmissions de compétitions de sport mécanique. Mais cette tolérance ne jouera plus dès le 1er octobre 2006, et ce, sur l'ensemble de la communauté. En effet, la Directive européenne du 6 juillet 1998 interdit toutes les formes de communication commerciale en faveur du tabac et des produits de tabac.

⇒ La seconde situation concerne les retransmissions en France, de manifestations étrangères visant spécifiquement le public français.

Le diffuseur doit alors respecter les dispositions de la loi EVIN; aucune tolérance n'est admise. Le diffuseur doit pour cela, informer ses partenaires de la législation française.

La directive Télévision Sans Frontière du 3 octobre 1989 vise à assurer la libre circulation des émissions de radiodiffusion télévisuelle. Les Etats membres sont tenus d'assurer la liberté de réception et de ne pas entraver la retransmission sur le territoire des émissions en provenance d'autres Etats membres. La Cour de Justice à l'occasion d'une question préjudicielle a affirmé que ce texte n'était pas contraire à **l'article 30** du Traité de Rome, dès lors qu'il affectait de la même manière en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et ceux en provenance d'autres Etats membres. Cette directive interdit toute forme de publicité télévisée pour les cigarettes et les autres produits de tabac (**article 13**) et édicte les critères de validité de publicité télévisée pour les boissons alcooliques (**article 15**). Cette directive présente des limites sérieuses et ne répond pas à son objectif qui est d'assurer une meilleure liberté de la circulation de la publicité à l'intérieur des frontières de l'Union Européenne. En effet, les agents sont obligés, du moins en fait, de se soumettre à un double examen de légalité de la publicité: un dans le pays d'origine, et l'autre dans le pays récepteur.

La loi EVIN est une loi pénale qui comme telle est soumise au principe de territorialité. Les juges français sont confrontés par voie de presse aux mêmes litiges que ceux relatifs aux retransmissions télévisées d'événements sportifs dans des pays où apparaissent une publicité prohibée. Les magazine français sont tenus par la loi EVIN alors que les magazines étrangers ne le sont pas. Un jugement a considéré que la loi française ne leur était pas applicable compte tenu d'un accord avec l'étranger. On s'aperçoit du décalage entre les moyens de communication qui sont sans frontières et la loi pénale qui reste d'application territoriale.

4.2 *Dispositions à amender ou à améliorer en ce qui concerne l'incidence des mesures restrictives de publicité sur.*

- **Le droit au dépôt de la marque,**

Afin de lever tout problème d'incompatibilité de la loi Toubon avec le droit des marques, il serait nécessaire de supprimer **l'article 14** de ladite loi.

Résumé

1. Les mesures restrictives de la publicité pour certains produits et services

1.1 Législations restrictives

Les mesures restrictives de publicité soit réglementent le contenu de la publicité quel que soit son domaine d'activité, soit sont spécifiques à certains produits et services.

1.1 A Les mesures restrictives de la publicité pour tous les biens et services

L'emploi de la langue française est obligatoire dans toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.

La loi du 4 août 1994 sur l'emploi obligatoire de la langue française comporte des articles qui intéressent la publicité (articles 2, 3 et 12 de la loi).

1.1 B Les législations restrictives de publicité spécifiques à certains produits et services

- **Les services** dont le régime de publicité est réglementé concernent:

⇒ les services financiers

⇒ les services de placements et d'emploi

⇒ les services d'enseignement et de formation

⇒ les services juridiques et comptables

⇒ ainsi que d'autres services (domaine du voyage et des films)

- **Les produits** dont le régime de publicité est réglementé concernent:

⇒ les armes à feu

⇒ le domaine de l'énergie

⇒ les produits de l'agriculture

⇒ les produits du tabac et de l'alcool

La loi du 10 janvier 1991 interdit la propagande et la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits de tabac et des boissons alcooliques supérieures à 1,2°; le parrainage d'activité ainsi que la publicité directe ou indirecte sont également interdits.

Il existe également la Directive Européenne du 6 juillet 1998 qui a posé le principe de l'interdiction de la publicité et du parrainage en faveur du tabac; les états ont en principe jusqu'au 30 juillet 2001 pour transposer cette directive dans leur ordre interne.

⇒ les médicaments

⇒ les préparations pour nourrissons

1.2 *S'agit-il de règles à caractère pénal? Quelles sont les éventuelles sanctions?*

Oui, des sanctions pénales sont édictées par les textes:

⇒ les sanctions à caractère pénal édictées par la loi Toubon

⇒ les sanctions du non respect des régimes restrictifs de publicité pour certains produits et services

Des peines d'amendes pouvant être assorties de la suppression, de l'enlèvement ou de la confiscation de la publicité interdite sont notamment prévues par les dispositions de la loi du 10 janvier 1991, interdisant la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac et des boissons alcooliques.

1.3 *Les législations spécifiques restreignant l'exercice de la publicité pour certains produits ou services contiennent-elles des dispositions spécifiques aux marques ou leur application au droit des marques résulte-t-elle du caractère général de ces dispositions?*

- Les mesures restrictives en matière de publicité sont généralement applicables au droit des marques de part leur caractère général (1.3 A)
-
- Il existe dans la législation française des dispositions spécifiques aux marques dans la législation sur les mesures restrictives en matière de publicité (1.3 B).

1.3 A) *S'agissant des mesures restrictives générales:*

Ces dispositions sont principalement contenues dans le texte de la loi du 4 août 1994; il en résulte que les dispositions de la loi ne s'étendent ni aux dénominations sociales, ni aux enseignes, ni aux noms commerciaux, ni aux marques de fabrique, de commerce ou de service.

Des marques ou déclinaisons de marque constituées d'un ou plusieurs termes étrangers peuvent être déposées, enregistrées ou utilisées en France sans traduction.

En revanche, les mentions et messages en langue étrangère accompagnant une marque doivent, quand ils sont employés en France, comporter une traduction en français aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère.

Les dispositions ci-dessus sont applicables lors de la commercialisation en France des biens, produits ou services, quelle que soit leur origine.

1.3 B) *S'agissant des mesures restrictives spécifiques on notera:*

1.3 B) 1 Les produits autres que ceux du tabac et portant une marque identique au tabac

Le législateur français pose un principe:

Est interdite toute propagande en faveur du tabac ou des produits ou des services du tabac sans qu'il y ai lieu de distinguer la promotion de la marque elle-même ou d'un produit du tabac.

Est interdit l'emploi d'une marque pour des biens de consommation courante de nature à rappeler le tabac ou un produit du tabac mis sur le marché après

le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou des produits du tabac (Cour de Cassation - Chambre Criminelle - Arrêt du 22 janvier 1997 - CNCT/RJ Reynolds Tobacco International Camel Boots).

1.3 B) 2 Dans le domaine des médicaments

2. L'influence des règles restrictives en matière de publicité sur la validité et les procédures d'enregistrement de marque

2.1 *La législation relative aux mesures restrictives de publicité prohibe-t-elle ou au contraire autorise-t-elle l'enregistrement de marque pour les produits ou services pour lesquels la publicité est interdite ou strictement réglementée?*

Selon les dispositions de l'article L711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, le Directeur de l'INPI pourrait refuser l'enregistrement d'une marque dont l'utilisation est légalement interdite.

La législation française n'est pas sur ce point en accord avec les dispositions du Traité TRIPS qui pose la règle selon laquelle des motifs d'ordre public ne doivent pas interdire l'enregistrement d'un droit même si son exercice est soumis à des prohibitions.

2.2 *Des tiers peuvent-ils intervenir au cours de la procédure d'enregistrement pour s'opposer à ce que la marque soit enregistrée pour des produits ou services pour lesquels la publicité est réglementée ou interdite?*

Oui, en vertu de l'article L712-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du Directeur de l'INPI dans le délai de deux mois suivants la publication de la demande d'enregistrement.

2.3 *Le titulaire d'une demande d'enregistrement de marque pour laquelle la publicité est prohibée, peut-il solliciter au moins un enregistrement provisoire pour les besoins de protection dans d'autres pays?*

Non, la législation française ne connaît pas cette notion d'enregistrement provisoire.

2.4 *Si une marque déposée pour les produits ou services pour lesquels la publicité est interdite fait l'objet d'un enregistrement, des tiers peuvent-ils contester la validité d'un tel enregistrement et si oui, dans quel délai?*

Les tiers peuvent dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement, contester la validité d'une marque en adressant au Directeur de l'INPI des observations (article L712-3 du CPI).

2.5 *Existe-t-il une procédure particulière pour cette contestation de validité des marques et si oui, laquelle?*

Non, il n'existe pas de procédure particulière pour contester la validité de la marque.

3. L'influence des mesures restrictives de publicité sur l'exercice du droit des marques

3.1 *Dans quelle mesure les restrictions de publicité affectent la nécessité de l'exploitation d'une marque pour échapper à la sanction de la déchéance prévue dans de nombreuses législations?*

On peut distinguer deux situations:

- soit l'utilisation de la marque est légalement interdite, par exemple l'utilisation de la marque pour des biens de consommation courante identique à celle d'un produit de tabac.

Il semblerait que l'existence de mesure légale d'interdiction totale d'utilisation de la marque puisse constituer une excuse légitime à la non-exploitation de la marque.

- soit la publicité dans un secteur d'activité spécifique est simplement restreinte et ces mesures n'affectent pas l'obligation d'exploiter la marque.

En effet, un usage effectif et sérieux de la marque peut parfaitement être réalisé tout en respectant le caractère légalement restreint de certaines mesures de publicité.

3.2 *Nonobstant la règle de spécialité, le titulaire de la marque pour des produits ou services faisant l'objet de la publicité libre peut-il demander que la marque enregistrée, pour les produits ou services faisant l'objet de la réglementation publicitaire, soit annulée ou radiée?*

Et inversement, le titulaire de la marque qui est déposée pour les produits ou services pour lesquels la publicité est réglementée ou interdite, peut-il demander la radiation ou la nullité de la marque constituée par le même signe et déposée pour les produits ou services qui ne sont pas soumis à la réglementation de la publicité?

Ces questions seront traitées uniquement au regard de la législation relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (voir infra).

3.2 A *Le titulaire d'une marque pour des produits ou services faisant l'objet d'une publicité libre peut-il demander nonobstant la règle de la spécialité, qu'une marque portant sur un signe identique ou quasi-identique pour des produits ou services faisant l'objet d'une réglementation publicitaire soit annulée ou radiée?*

Pour savoir si les titulaires de cette même marque portant sur des produits ou services dont la publicité est libre, peut obtenir l'annulation ou la radiation de marque portant sur le même signe pour des produits ou des boissons alcooliques, deux situations doivent être distinguées suivant que la marque pour les produits du tabac ou les alcools a été déposée postérieurement ou antérieurement à celle déposée pour d'autres produits ou services.

⇒ Si la marque pour les produits du tabac ou les boissons alcooliques a été déposée postérieurement à la marque visant d'autres produits ou services, ce

dépôt constitue une faute à l'égard du titulaire de la marque antérieure et ce, que celle-ci soit ou non exploitée.

Nonobstant le principe de la spécialité, ce dépôt entachera, en effet, la marque antérieure d'un vice qui n'existait pas auparavant en interdisant l'exploitation normale, actuelle ou future. Il est donc ainsi porté atteinte à un droit de propriété industrielle existant indépendamment de son exploitation.

Cette faute qui cause ainsi un préjudice incontestable au titulaire de la marque antérieure pourra être sanctionnée en droit français selon les principes du droit commun de la responsabilité civile édictés par l'article 1382 du Code Civil.

⇒ Si en revanche la marque pour les produits du tabac ou les boissons alcooliques a été déposée **antérieurement** à la marque visant d'autres produits ou services, le titulaire de la marque déposée pour les produits ou services autres que le tabac ou l'alcool ne sera certes pas en mesure de l'exploiter librement; son dépôt de marque n'est pas fautif et son annulation ne paraît pas pouvoir être demandée, sauf bien entendu en cas de déchéance pour non-exploitation.

3.2 B Inversement le titulaire de la marque qui est déposée pour les produits ou services pour lesquels la publicité est réglementée ou interdite peut-il demander la radiation ou la nullité de la marque constituée par le même signe et déposée pour les produits ou services qui ne sont pas soumis à la réglementation de la publicité?

La législation relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme ne confère pas au titulaire d'une marque portant sur des produits du tabac ou des boissons alcooliques, de droit particulier.

Le titulaire de la marque déposée pour de tels produits sera donc soumis, pour défendre son droit, aux règles applicables en la matière, c'est à dire notamment à la règle de la spécialité, éventuellement tempérée en cas de notoriété de la marque.

3.3 Le titulaire d'une marque, enregistrée tant pour les produits ou services qui ne font pas l'objet d'une restriction de publicité que pour les produits ou services frappés d'une telle restriction, peut-il ne pas exploiter la marque pour les produits ou services faisant l'objet de mesure d'interdiction de mesures de publicité et néanmoins la conserver pour les mêmes produits ou services?

Non, la marque peut être parfaitement être déchuée pour les produits ou services pour lesquels elle n'est pas spécifiquement exploitée étant entendu que son exploitation effective et sérieuse pour d'autres produits ou services ne sera pas suffisante pour la faire échapper à la sanction de la déchéance partielle pour non-usage.

Et inversement, le titulaire d'une marque enregistrée tant pour les produits ou services qui ne font pas l'objet d'une restriction de publicité que pour les produits ou services frappés d'une telle restriction, peut-il ne pas exploiter la marque pour les biens ou services pour lesquels la publicité est libre et néanmoins la conserver pour les mêmes produits ou services?

La situation est la même que les produits ou services fassent ou non l'objet d'une restriction de publicité, puisqu'en effet, la preuve de l'exploitation de la marque s'établit par tous moyens et la diffusion de publicité est un moyen mais qui ne serait à lui seul pas suffisant pour établir un usage effectif et sérieux de la marque pour des produits et services déterminés.

3.4 *Si le titulaire d'une marque se voit interdire de faire de la publicité faut-il appliquer à sa marque les mêmes critères de notoriété que pour les marques désignant les produits ou services qui ne sont pas soumis à des restrictions de publicité?*

La jurisprudence française s'accorde pour tenter de définir la marque notoire comme étant celle qui est connue d'une large fraction du public.

Il n'apparaît pas que des critères particuliers doivent être appliqués pour les produits ou services pour lesquels la publicité se trouve réglementée pour accéder à la notoriété, la publicité étant justement réglementée ou restreinte notamment dans un souci de santé publique ou de protection de l'information du consommateur.

3.5 *Une cause de nullité dans un pays de l'Union Européenne entraîne la nullité de la marque communautaire dans la totalité des pays de l'Union: des mesures restrictives de publicité différentes d'un pays à l'autre ne risquent-elles pas d'avoir des conséquences sur une marque communautaire?*

En ce qui concerne l'emploi obligatoire de la langue française, certaines dispositions pourraient être considérées comme des entraves au commerce intra-communautaire. La CJCE, dans un arrêt du 18 juin 1991, a en effet décidé que le recours exclusif à une langue déterminée était incompatible avec le Traité, si la possibilité d'assurer l'information du consommateur par d'autres mesures n'était pas reconnue.

Les solutions sont proches de celles retenues par la réglementation française. Néanmoins, des conflits pourraient en résulter.

L'article 14 interdit aux entreprises de droit public et aux entreprises de droit privé investies d'une mission de service public de déposer des marques en des termes étrangers dès qu'il existe une expression ou un terme français. Cette disposition semble donc faire obstacle au dépôt d'une marque communautaire utilisant des termes étrangers par une entreprise publique française.

Une marque communautaire utilisant des termes étrangers peut, en revanche, valablement être déposée par une entreprise privée.

Les mentions et messages en langue étrangère enregistrés avec cette marque communautaire, devront obligatoirement, sur le territoire français comporter une traduction en français aussi lisible, intelligible ou audible que la présentation en langue étrangère.

⇒ **S'agissant des produits de tabac et d'alcool**, on notera que le régime restrictif de la propagande, de la publicité directe et indirecte en faveur des tabac et alcool

répondant à des nécessités de santé publique a été jugé conforme à l'article 36 du Traité de Rome.

4. Harmonisation éventuelle des systèmes nationaux existants:

4.1 Les difficultés d'application des mesures restrictives de publicité.

⇒ **S'agissant de la loi relative à l'obligation de la langue française**, on observera que l'application de ces dispositions pose des problèmes de compatibilité avec le droit des marques et paraît excessive pour les entreprises publiques ou les entreprises privées chargées d'une mission de service public.

⇒ **S'agissant des mesures relatives à la publicité des produits du tabac et de l'alcool:**

La France est actuellement encore un des seuls pays à avoir adopté un régime de publicité spécifique, particulièrement restrictif.

Ce manque d'harmonisation entre les législations nationales pose de véritables problèmes sur la liceité de la retransmission télévisée en France, de compétitions sportives se déroulant dans un pays étranger, où le régime de la publicité en faveur du tabac et de l'alcool est plus souple ou inexistant.

Deux situations sont à distinguer:

⇒ La première situation concerne les émissions télévisées internationales, diffusées dans plusieurs pays où le public français n'est pas expressément visé.

⇒ La seconde situation concerne les retransmissions en France, de manifestations étrangères visant spécifiquement le public français.

4.2 Dispositions à amender ou à améliorer en ce qui concerne l'incidence des mesures restrictives de publicité sur

- Le droit au dépôt de la marque,

Afin de lever tout problème d'incompatibilité de la loi Toubon avec le droit des marques, il serait nécessaire de supprimer l'article 14 de ladite loi.

Summary

1. Advertising restrictions for certain products and services

1.1 Restrictive legislation

Advertising restrictions either regulate the content of advertising whatever the field of activity, or relate to certain specific products and services.

1.1 A Advertising restrictions for all goods and services

The use of the French language is compulsory in all written, spoken or audiovisual advertising.

The law of 4th August 1994 relating to the compulsory use of the French language includes articles affecting advertising (articles 2, 3 and 12 of the law).

1.1 B Restrictive advertising legislation specific to certain products and services

- Services that are subject to advertising restrictions are:

=> financial services

=> placement and employment services

=> teaching and training services

=> legal and accountancy services

=> as well as other services (in the fields of travel and films)

- Products that are subject to advertising restrictions are:

=> firearms

=> the energy sector

=> agricultural products

=> alcohol and tobacco

The law of 10th January 1991 prohibits propaganda and direct or indirect advertising in respect of tobacco, tobacco-related products and alcoholic beverages of a strength greater than 1.2%; activity sponsorship as well as direct or indirect advertising are also prohibited.

There is also the European Directive of 6th July 1998 laying down the principle prohibiting advertising and sponsorship to promote tobacco; in principle, states have until 30th July 2001 to implement this directive internally.

=> medicines

=> infant preparations

1.2 *Are these rules penal in character? What are the possible sanctions?*

Yes, penal sanctions are decreed by laws:

=> penal sanctions as decreed by the Toubon law.

=> sanctions relating to the non-compliance with advertising restrictions placed on certain products and services.

Fines may accompany the withdrawal, removal or confiscation of the prohibited advertisement as laid down by the provisions of the law of 10th January 1991, prohibiting the direct or indirect advertising of tobacco, tobacco-related products and alcoholic beverages.

1.3 *Does the specific legislation restricting the use of advertising for some products or services contain provisions specific to trademarks or does their application to trademark law result from the general character of such provisions?*

- Restrictive advertising measures generally apply to trademark law due to their general character (1.3 A).
- There are provisions within French legislation specific to trademarks concerning restrictive advertising measures (1.3 B).

1.3 A *relating to general restrictive measures:*

These provisions are mainly laid down in the law of 4th August 1994; as a result, the provisions of the law do not extend to social designations, signs, commercial names, trademarks, commercial marks or service marks.

Marks or declensions of marks made up of one or several foreign terms may be lodged, registered or used in France without translation.

Conversely, text or messages in a foreign language accompanying a mark must, when they are used in France, include a French translation that is as legible, audible or intelligible as the foreign language version.

The above provisions apply to the marketing of goods, products or services in France, whatever their origin.

1.3 B *Concerning specific restrictive measures it will be noted:*

1.3 B) 1 Products other than tobacco carrying a mark which is identical to that used in relation to tobacco

French law lays down a principle:

All advertising for tobacco or tobacco-related products and services is prohibited without it being necessary to make a distinction between promotion of the trademark itself or a tobacco-related product.

The exploitation of a mark for mass-consumption products which is likely to evoke tobacco or a tobacco-related product marketed after 1st January 1990 by a company that is legally and financially distinct from any company manufacturing, importing or marketing tobacco or tobacco-related products is

prohibited (Court of Cassation - Court of Appeal - Judgement of 22nd January 1997 - CNCT/RJ Reynolds Tobacco International Camel Boots).

1.3 B 2 In the field of medicines.

2. The impact of advertising restrictions on validity and the procedures for trademark registration

2.1 *Does legislation relating to advertising restrictions prohibit or, conversely, allow the registration of a trademark for products or services for which advertising is prohibited or strictly controlled?*

According to the provisions of article L711-3 of the Intellectual Property Law, the Director of the INPI (French National Institute of Industrial Property) could refuse the registration of a trademark the exploitation of which is legally prohibited.

French legislation is not in agreement on this point with the provisions of the TRIPS Treaty, which lays down the rule whereby grounds relating to public order are not to prohibit the registration of a right, even if the exercise thereof is subject to prohibitions.

2.2 *Can third parties intervene in the course of registration proceedings to object to a mark being registered in respect of products or services in relation to which advertising is regulated or prohibited?*

Yes, in accordance with article L712-3 of the Intellectual Property Law, any person wishing to make representations with the Director of the INPI may do so within a period of two months following publication of a registration application.

2.3 *Can the proprietor of an application for registration of a mark in respect of which advertising is prohibited request at least a provisional registration for the purposes of seeking protection in other countries?*

No, French law does not recognise this notion of provisional registration.

2.4 *If a mark which is lodged in respect of products or services in relation to which advertising is prohibited is the subject of a registration, can third parties contest the validity of such a registration and if so, within what period?*

Third parties may, within a period of two months following publication of a registration application, contest the validity of a mark by contacting the Director of the INPI (article L712-3 of the Intellectual Property Law).

2.5 *Does a particular procedure exist for contesting validity of trademarks and if so, what is it?*

No, there is no specific procedure for contesting trademark validity.

3. The impact of advertising restrictions on the exploitation of the trademark right

3.1 *To what extent do advertising restrictions affect the need for exploitation of a mark in order to escape the sanction of cancellation for which provision is made in many legal systems?*

Two situations can be identified:

- either the exploitation of a mark is legally prohibited, for example the exploitation of a mark for mass-consumption goods identical to that used for a tobacco-related product.

It would appear that the existence of legal measures resulting in the total prohibition of the exploitation of a mark may represent a legitimate excuse for the non-exploitation of the mark.

- or the advertising in a specific area of activity is simply restricted and these measures do not affect the need to exploit the mark.

In fact, the positive and responsible use of the mark is entirely possible while at the same time complying with the legally restrictive character of certain advertising measures.

3.2 *Notwithstanding the rule of speciality, can the proprietor of the mark relating to products or services that are the subject of free advertising ask that the mark which is registered in respect of products or services being the subject of advertising restrictions be cancelled or removed from the register?*

Conversely, can the proprietor of a mark which is deposited in respect of products or services for which advertising is regulated or prohibited ask for the cancellation or revocation of the mark which is constituted by the same sign and deposited in respect of products or services which are not subject to regulations relating to advertising?

These questions will be dealt uniquely with regard to legislation relative to combating smoking and alcohol abuse (see below)

3.2 A *Notwithstanding the rule of speciality, can the proprietor of a mark relating to products or services which are the subject of free advertising ask that a mark carrying a sign which is identical or almost identical relating to products or services being the subject of advertising restrictions be cancelled or removed from the register?*

In order to determine whether proprietors of this same mark relating to products or services which are the subject of free advertising can obtain the cancellation or removal from the register of a mark carrying the same sign for products or alcoholic beverages, two situations must be identified depending on whether the mark for tobacco-related products or alcoholic beverages was lodged after or prior to that lodged for other products or services.

=> If the mark for tobacco-related products or alcoholic beverages was lodged after the mark relating to other products or services, this deposit constitutes an offence against the proprietor of the earlier mark whether or not it is exploited.

Notwithstanding the rule of speciality, this deposit will tarnish the prior mark with a notion of vice that did not previously exist, prohibiting normal exploitation, either present or future. It therefore undermines an industrial property law existing independently of its exploitation.

This offence which is unquestionably detrimental to the proprietor of the earlier mark can be the subject of sanctions in French law in accordance with the principles of the common law of civil liability laid down by article 1382 of the Civil Code.

=> If, on the other hand, the mark relating to tobacco-related products and alcoholic beverages was lodged **prior** to the mark relating to other products or services, the proprietor of the mark which is lodged for products or services other than tobacco or alcohol will definitely not be able to exploit freely; the registration of the mark is not at fault and it appears that its cancellation may not be requested, except, of course, in the case of cancellation for non-exploitation.

3.2 B Conversely, can the proprietor of a mark which is deposited in respect of products or services for which advertising is regulated or prohibited ask for the cancellation or revocation of the mark which is constituted by the same sign and deposited in respect of the products and services which are not subject to the regulations relating to advertising?

Legislation relating to combating smoking and alcohol abuse does not confer any particular right on the proprietor of a mark relating to tobacco products or alcoholic beverages.

To defend his right, the proprietor of a mark that is deposited in respect of such products will therefore be subject to the rules which apply on the matter, notably the rule of speciality, possibly tempered in cases where the mark is famous.

3.3 Can the proprietor of a mark which is registered both in respect of products or services which are not the subject of an advertising restriction and in respect of products or services which are subject to such a restriction not use the mark in relation to the products or services being the subject of measures prohibiting advertising and nevertheless keep it for the same products or services?

No, the mark may very well be forfeited in respect of products or services for which it is not specifically exploited since its positive and responsible exploitation for other products or services will not be sufficient to escape the sanction of partial cancellation for non-use.

Conversely, can the proprietor of a mark which is registered both in respect of products or services which are not the subject of an advertising restriction and in respect of the products or services which are subject to such a restriction not use

the mark in relation to products or services in respect of which advertising is free and nevertheless keep it for the same products or services?

The situation is the same whether or not the products or services are subject to an advertising restriction, since in fact, proof of the exploitation of a mark is established by any means and advertising is a means which, however, would not in itself be adequate to establish the positive and responsible use of the mark in respect of given products or services.

- 3.4 *If the proprietor of a mark finds himself prevented from using advertising, should there be applied to his mark the same criteria in regard to repute as in relation to marks designating products or services which are not subject to advertising restrictions?*

French jurisprudence is in agreement to attempt to define a well-known mark as being one that is known by the majority of the general public.

It does not appear that specific criteria need to be applied in respect of products or services that are subject to advertising restrictions in order to gain repute, advertising being rightly regulated or restricted particularly with public health or the protection of consumer information in mind.

- 3.5 *A cancellation action in one country in the European Union means cancellation of the mark in all of the countries of the Union: is there not a risk of restrictive measures which are different from one country to another having consequences on a Community trademark?*

As far as the compulsory use of the French language is concerned, some provisions may be considered as an obstacle to intra-Community trade. The CJCE, in a judgement of 18th June 1991, decided the exclusive recourse to a given language was incompatible with the Treaty, if the possibility of using alternative means to provide information to the consumer was not recognised.

The solutions closely resemble those provided by French law. Nevertheless, some conflicts may arise.

Article 14 prohibits public companies or private companies involved in a public service mission from depositing marks using foreign terms if a French term or expression is available. It would appear therefore that this provision prevents a Community mark that uses foreign terms being deposited by a French public company.

A Community mark using foreign terms can, on the other hand, be legitimately deposited by a private company.

Texts or messages in a foreign language registered with this Community mark must imperatively, on French soil, carry a French translation that is as legible, intelligible or audible as the foreign language version.

=> **Relating to tobacco products and alcohol**, it will be noted that advertising restrictions, both direct and indirect, relating to tobacco and alcohol in view of the requirements of public health have been judged to comply with article 36 of the Treaty of Rome.

4. Possible harmonisation of existing national systems:

4.1 Difficulties associated with applying restrictive advertising measures.

=> **Concerning the law relating to compulsory use of the French language**, it will be noted that the application of these provisions poses compatibility problems with trademark law and seems to be excessive for public companies or private companies undertaking a public service mission.

=> **Concerning measures relating to the advertising of tobacco products and alcohol:**

France is still one of the few countries to have adopted a specific advertising system which is particularly restrictive.

This lack of harmonisation between national legislative systems poses real problems relating to the legality of televised broadcasts in France, sporting competitions taking place in a foreign country, where the advertising regulations relating to tobacco and alcohol are more flexible or non-existent.

Two situations may be identified:

=> The first situation concerns international television programmes, broadcast in several countries where the French public is not specifically the target audience.

=> The second situation concerns broadcasts in France of foreign events that are targeted specifically at the French public.

4.2 Provisions to be amended or improved as regards the influence of restrictive advertising measures on:

- Trademark registration right

In order to remove all the problems of incompatibility between the Toubon law and trademark law, it would be necessary to remove article 14 of the aforementioned law.

Zusammenfassung

1. Die Werbebeschränkungen für gewisse Waren und Dienstleistungen

1.1 Restriktive Gesetzgebungen

Die Werbebeschränkungen regeln entweder den Inhalt der Werbung, welches auch immer der Aktivitätenbereich ist, oder gelten speziell für gewisse Waren und Dienstleistungen.

1.1 A Die Werbebeschränkungen für alle Güter und Dienstleistungen

Die Verwendung der französischen Sprache ist für jegliche geschriebene, gesprochene und audiovisuelle Werbung obligatorisch.

Das Gesetz vom 4. August 1994 über die obligatorische Verwendung der französischen Sprache enthält Artikel, die die Werbung betreffen (Artikel 2, 3 und 12 des Gesetzes).

1.1 B Die speziellen Werbebeschränkungen für gewisse Waren und Dienstleistungen

- Die **Dienstleistungen**, deren Werbeform geregelt ist betreffen:

- ⇒ Die Finanzdienste
- ⇒ Die Anlage- und Anstellungsdienste
- ⇒ Die Lehrgangs- und Ausbildungsdienste
- ⇒ Die juristischen- und Buchhaltungsdienste
- ⇒ Sowie andere Dienstleistungen (Bereich der Reisen und Filme)

- Die **Waren**, deren Werbeform geregelt ist betreffen:

- ⇒ Die Waffen
- ⇒ Der Energiebereich
- ⇒ Die landwirtschaftlichen Produkte
- ⇒ Tabakwaren und Alkohol

Das Gesetz vom 10. Januar 1991 verbietet die direkte oder indirekte Propaganda und Werbung für Tabak, Tabakwaren und alkoholische Getränke über 1,2°. Die Unterstützung von Aktivitäten sowie die direkte oder indirekte Werbung sind ebenfalls verboten.

Es besteht ebenfalls die Europäische Richtlinie vom 6. Juli 1998, die das Prinzip des Unterstützungs- und Werbeverbots für Tabak aufgebracht hat. Die Staaten haben im Prinzip bis zum 30. Juli 2001 Zeit, um diese Richtlinie in ihre interne Gesetzgebung umzusetzen.

- ⇒ Die Arzneimittel
- ⇒ Säuglingserzeugnisse.

1.2 *Handelt es sich um strafrechtliche Vorschriften? Welches sind gegebenenfalls die Sanktionen?*

Ja, von den Texten werden strafrechtliche Sanktionen verordnet:

- ⇒ Die durch das Gesetz Toubon verordneten strafrechtlichen Sanktionen
- ⇒ Die Sanktionen wegen Nichteinhaltung der restriktiven Werbeformen für gewisse Waren und Dienstleistungen.

Geldstrafen, begleitet von Beseitigungen, Entfernungen oder Beschlagnahmen der verbotenen Werbung sind vor allem von den Verfügungen des Gesetzes vom 10. Januar 1991 vorgesehen, die die direkte oder indirekte Werbung für Tabak, Tabakprodukte und alkoholische Getränke verbietet.

1.3 *Enthalten die speziellen Gesetzgebungen, die den Werbeeinsatz für gewisse Produkte oder Dienstleistungen beschränken, spezielle Verfügungen für Marken oder ergibt sich die Anwendung auf das Markenrecht aus dem allgemeinen Charakter dieser Bestimmungen?*

- Die Werbebeschränkungen sind im allgemeinen durch ihren allgemeinen Charakter im Markengesetz anzuwenden (1.3 A)
- Es gibt in der französischen Gesetzgebung markenspezifische Verfügungen in der Gesetzgebung der Werbebeschränkungen (1.3 B)

1.3 A *Was die allgemeinen Beschränkungen betrifft:*

Diese Verfügungen sind im allgemeinen im Gesetzestext vom 4. August 1994 enthalten. Daraus geht hervor, dass die Verfügungen des Gesetzes sich weder auf die Firmennamen, noch auf die Firmenschilder, noch auf die Handelsnamen oder Fabrikations-, Vertriebs- oder Dienstleistungsmarken ausdehnen.

Marken oder Markendeklinationen die aus mehreren ausländischen Ausdrücken bestehen, können in Frankreich ohne Übersetzung angemeldet, eingetragen oder verwendet werden.

Hingegen müssen Angaben oder Mitteilungen in einer ausländischen Sprache, die eine Marke begleiten, wenn diese in Frankreich verwendet werden, eine Übersetzung in die französische Sprache enthalten die genauso lesbar, hörbar oder verständlich ist wie die Darstellung in der ausländischen Sprache.

Die vorstehenden Verfügungen sind bei der Vermarktung von Gütern, Waren oder Dienstleistungen in Frankreich anzuwenden, welches auch immer deren Herkunft ist.

1.3 B *Was die speziellen Beschränkungen betrifft so sind zu vermerken:*

1.3 B 1 *Andere Produkte als Tabakwaren mit einer, dem Tabak identischen Marke*

Die französische Gesetzgebung beruht auf folgendem Prinzip:

Jegliche Propaganda für Tabak oder Tabakwaren bzw. -dienstleistungen ist verboten, ohne dass dabei die Förderung der Marke selbst oder eines Tabakproduktes zu unterscheiden ist.

Die Verwendung einer Marke für Massenverbrauchsgüter ist verboten, wenn diese an den Tabak oder eine Tabakware erinnern, die nach dem 1. Januar 1990 von einem Unternehmen auf den Markt kamen, das juristisch und finanziell von jeglichem Unternehmen das Tabak oder Tabakwaren erzeugt, importiert oder vertreibt getrennt ist (Kassationsgerichtshof - Strafkammer - Erlass vom 22 Januar 1997 - CNCT/RJ Reynolds Tobacco International Camel Boots).

1.3 B 2 Im Arzneimittelbereich

2. Der Einfluss der Werbebeschränkungen auf die Gültigkeit und das Eintragungsverfahren von Marken

2.1 *Unterbindet oder im Gegenteil, genehmigt die Gesetzgebung der Werbebeschränkung die Eintragung von Marken für Waren oder Dienstleistungen, für welche die Werbung verboten oder streng geregelt ist?*

Laut den Verfügungen des Artikels L711-3 des Gesetzes über geistige Eigentum könnte der Direktor des INPI die Eintragung einer Marke verweigern, deren Verwendung vom Gesetz her verboten ist.

Die französische Gesetzgebung stimmt in diesem Punkt nicht mit den Verfügungen des TRIPS Abkommens überein, wonach die Eintragung eines Rechts nicht aus Gründen der öffentlichen Ordnung ausgeschlossen werden darf, selbst wenn seine Ausübung Verboten unterliegt.

2.2 *Können Dritte während des Eintragungsverfahrens intervenieren, um sich dagegen zu wenden, dass die Marke für Waren oder Dienstleistungen eingetragen wird, für welche die Werbung reglementiert oder verboten ist?*

Ja, gemäss Artikel L712-3 des Gesetzes des geistigen Besitzes kann jegliche betroffene Person beim Direktor des INPI in einer Frist von zwei Monate nach Veröffentlichung des Ansuchens um Eintragung Beobachtungen formulieren.

2.3 *Kann der Hinterleger einer Markenmeldung für welche die Werbung verboten ist, wenigstens eine vorläufige Eintragung zum Zweck des Schutzes in anderen Ländern verlangen?*

Nein, in der französischen Gesetzgebung ist der Begriff einer vorläufigen Eintragung nicht bekannt.

2.4 *Wenn eine für Waren oder Dienstleistungen, für welche die Werbung verboten ist, angemeldete Marke eingetragen wird, können dann Dritte die Gültigkeit einer solchen Eintragung bestreiten und wenn ja, innerhalb welcher Frist?*

Dritte können in einer Frist von zwei Monaten ab der Veröffentlichung des Antrags auf Eintragung gegen die Gültigkeit einer Marke Einspruch erheben, indem sie dem Direktor des INPI ihre Anmerkungen zukommen lassen (Artikel L712-3 des CPI)

2.5 *Gibt es ein besonderes Verfahren für ein solches Bestreiten der Gültigkeit der Marke und wenn ja, welches?*

Nein, es gibt kein besonderes Verfahren, um gegen die Gültigkeit der Marke Einspruch zu erheben.

3. Der Einfluss von Werbebeschränkungen auf die Ausübung des Markenrechts

3.1 *In welcher Weise beeinflussen die Werbebeschränkungen das Erfordernis der Benutzung einer Marke, um den Rechtsfolgen der Nichtbenutzung zu entgehen, die in zahlreichen Gesetzgebungen vorgesehen sind?*

Man kann zwei Situationen unterscheiden:

- Entweder ist die Verwendung der Marke gesetzlich verboten, zum Beispiel die Verwendung der Marke für Massenverbrauchsgüter, die mit jener einer Tabakware identisch ist.

Anscheinend soll das Bestehen von gesetzlichen Massnahmen des vollkommenen Verbots der Markenverwendung eine gesetzlich gültige Entschuldigung der Nichtbenutzung der Marke darstellen können.

- Oder die Werbung ist in einem speziellen Aktivitätenbereich lediglich begrenzt und diese Massnahmen haben keinen Einfluss auf die Verpflichtung der Markennutzung.

Tatsächlich kann eine effektive und seriöse Nutzung der Marke realisiert werden, wobei der gesetzlich beschränkte Charakter gewisser Werbemassnahmen eingehalten werden.

3.2 *Kann der Inhaber einer, für Waren oder Dienstleistungen für die frei erworben werden kann, eingetragenen Marke trotz der Regel der Spezialität verlangen, dass eine Marke die für Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist, die Werbebeschränkungen unterliegen, für ungültig erklärt oder gelöscht wird?*

Kann umgekehrt der Inhaber der Marke, die für Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist, für welche die Werbung beschränkt oder verboten ist, verlangen, dass eine identische Marke, die für Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist, für die keine Werbebeschränkung bestehen, für ungültig erklärt oder gelöscht wird?

Diese Fragen werden einzig in Hinblick auf die Gesetzgebung bezüglich des Kampfs gegen den Nikotinismus und Alkoholismus behandelt (siehe infra).

3.2 A *Kann der Inhaber einer, für Waren oder Dienstleistungen für die frei erworben werden kann, eingetragenen Marke trotz der Regel der Spezialität verlangen, dass eine identische oder fast identische Marke die für Waren oder Dienstleistungen*

eingetragen ist, die Werbebeschränkungen unterliegen, für ungültig erklärt oder gelöscht wird?

Um zu wissen, ob die Inhaber dieser selben Marke für Waren oder Dienstleistungen für die frei erworben werden kann, die Annullierung oder Löschung der Marke erreichen kann, die unter dem selben Zeichen für Waren und alkoholische Getränke verwendet wird, müssen zwei Situationen unterschieden werden, je nachdem, ob die Marke für die Tabak- und Alkoholprodukte vor oder nach jener für die anderen Waren oder Dienstleistungen angemeldet wurde.

⇒ Wenn die Marke für die Tabakwaren oder alkoholischen Getränke nach der Marke für andere Waren oder Dienstleistungen angemeldet wurde, so stellt diese Anmeldung einen Fehler gegenüber dem Inhaber der früheren Marke dar und dies, ob diese genutzt wird oder nicht.

Ungeachtet des Prinzips der Spezialität befleckt diese Hinterlegung tatsächlich die frühere Marke mit einem Fehler, der vorher nicht bestand indem die normale, aktuelle oder zukünftige Nutzung verboten wird. Damit wird daher das Recht des gewerblichen Eigentums beeinträchtigt, das unabhängig von seiner Nutzung existiert.

Dieser Fehler, der für den Inhaber der früheren Marke einen unbestreitbaren Schaden verursacht, kann nach der französischen Gesetzgebung lt. den Prinzipien des gemeinen Rechts der zivilrechtlichen Haftung, verordnet durch den Artikel 1382 des BGB, bestraft werden.

⇒ Wenn hingegen die Marke für die Tabakwaren oder alkoholischen Getränke früher als die Marke für andere Waren und Dienstleistung angemeldet wurde, so wird der Inhaber der angemeldeten Marke für andere Waren oder Dienstleistungen ausser Tabak oder Alkohol gewiss nicht in der Lage sein, diese frei zu nutzen; Seine Markenmeldung ist nicht gesetzwidrig und es erscheint, dass ihre Löschung nicht beantragt werden kann, ausser natürlich im Fall des Verfalls wegen Nichtbenutzung.

3.2 B Kann umgekehrt der Inhaber der Marke, die für Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist, für welche die Werbung beschränkt oder verboten ist, verlangen dass eine identische Marke, die für Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist, für die keine Werbebeschränkung bestehen, für ungültig erklärt oder gelöscht wird?

Die Gesetzgebung betreffend den Kampf gegen den Nikotinizismus und Alkoholismus erteilt dem Inhaber einer Marke für Tabakwaren oder alkoholische Getränke keine speziellen Rechte.

Der Inhaber einer eingetragenen Marke für solche Waren unterliegt daher zur Verteidigung seines Rechts den dafür zuständigen Regeln, d.h. vor allem der Regel der Spezialität, die im Fall der Bekanntheit der Marke eventuell gemässigt ist.

3.3 Kann der Inhaber einer Marke, die sowohl für Waren oder Dienstleistungen, für welche keine Werbebeschränkung gilt als auch für Waren und Dienstleistungen mit einer solchen Beschränkung eingetragen ist, diese Marke für jene Waren oder

Dienstleistungen, die Gegenstand eines Werbeverbots sind nicht nutzen und sie trotzdem für die selben Waren oder Dienstleistungen beibehalten?

Nein, Die Marke kann durchaus für Produkte oder Dienstleistungen für welche sie nicht speziell genutzt wird verfallen, wobei davon ausgegangen wird, dass ihre effektive und seriöse Nutzung für andere Waren oder Dienstleistungen nicht ausreichend sein wird, um der Sanktion der teilweisen Aberkennung wegen Nichtbenutzung zu entgehen.

Kann umgekehrt der Inhaber einer Marke, die sowohl für Waren und Dienstleistungen eingetragen ist für die keine Werbebeschränkung besteht, als auch für solche, die einer solchen Beschränkung unterliegen, die Marke nicht für die Waren oder Dienstleistungen benutzen, für die er frei werben kann und sie trotzdem für diese Waren oder Dienstleistungen behalten?

Die Situation ist die selbe ob nun die Waren oder Dienstleistungen einer Werbebeschränkung unterworfen sind oder nicht, denn in der Tat wird der Beweis der Markenbenutzung mit allen Mitteln erbracht und die Werbeverbreitung ist ein Mittel das aber an sich alleine nicht ausreichend wäre, um eine effektive und seriöse Nutzung der Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen darzustellen.

3.4 *Wenn es dem Inhaber verboten ist, seine Werbung zu betreiben, muss dann seine Marke die gleichen Voraussetzungen für ihre Bekanntheit erfüllen wie Marken, die Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, für die frei geworben werden kann?*

Die französische Gesetzgebung kommt darüber überein zu versuchen die bekannte Marke als jene zu definieren, die von einem breiten Publikum bekannt ist.

Es geht daraus nicht hervor, dass für die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Werbung reglementiert ist, besondere Kriterien in Anwendung kommen müssen, um einen Bekanntheitsgrad zu erreichen, gerade deshalb weil die Werbung reglementiert oder verboten ist, vor allem in der Bemühung um die öffentliche Gesundheit und den Informationsschutz des Konsumenten.

3.5 *Ein Nichtigkeitsgrund in einem Land der Europäischen Union führt zur Nichtigkeit der Marke in allen Ländern der Union. Besteht nicht die Gefahr, dass von einem Land zum anderen unterschiedliche Werbebeschränkungen Auswirkungen auf eine Gemeinschaftsmarke haben können?*

Was die obligatorische Verwendung der französischen Sprache betrifft, könnten gewisse Verfügungen als Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Handels betrachtet werden. Die CJCE hat in einem Erlass vom 18. Juni 1991 in der Tat entschieden, dass die ausschliessliche Verwendung einer bestimmten Sprache nicht mit dem Abkommen vereinbar ist, wenn die Möglichkeit, die Information des Konsumenten durch andere Massnahmen zu gewährleisten, nicht anerkannt wird.

Die Lösungen gleichen jenen, die von der französischen Gesetzgebung vorgesehen sind. Es könnten sich daraus jedoch Konfliktsituationen ergeben.

Der Artikel 14 verbietet es Unternehmen des öffentlichen Rechts und Unternehmen des Privatrechts, die für einen Auftrag des öffentlichen Dienstes im Einsatz sind,

Marken mit ausländischem Wortlaut zu hinterlegen, sobald ein französischer Ausdruck oder Wortlaut besteht. Diese Verfügung scheint daher ein Hindernis für die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke darzustellen, das ausländische Wortlaute durch ein öffentliches, französisches Unternehmen verwendet.

Eine Gemeinschaftsmarke die ausländische Wortlaute verwendet kann hingegen von einem privaten Unternehmen rechtsgültig angemeldet werden.

Die mit dieser Gemeinschaftsmarke eingetragenen Angaben und Mitteilungen in ausländischer Sprache müssen auf französischem Boden obligatorisch eine französische Übersetzung enthalten die genauso lesbar, verständlich und hörbar ist wie die Darstellung in der ausländischen Sprache.

⇒ **Was Tabakwaren und Spirituosen betrifft** so stellt man fest, dass die restriktive Form der Propaganda sowie der direkten und indirekten Werbung zugunsten von Tabak und Alkohol die einer Notwendigkeit des Gesundheitswesens entsprechen, mit dem Artikel 36 des Abkommens von Rom als konform beurteilt wurde.

4. Mögliche Harmonisierung der bestehenden nationalen Systeme:

4.1 Die Schwierigkeiten bei der Anwendung von Werbebeschränkungen

⇒ **Was das Gesetz über die Verpflichtung der französischen Sprache betrifft** stellt man fest, dass die Anwendung dieser Verfügungen zu Kompatibilitätsproblemen mit dem Markenrecht führen und für die öffentlichen und privaten Unternehmen die mit einem Auftrag des öffentlichen Dienstes betraut sind als übertrieben erscheint.

⇒ **Was die Massnahmen bezüglich der Werbung von Tabakwaren und Spirituosen betrifft:**

Frankreich ist derzeit noch eines der einzigen Ländern, das eine beschränkende, besonders restriktive Werbeform hat.

Dieser Mangel an Harmonisierung zwischen den nationalen Gesetzgebungen stellt ein echtes Problem der Zulässigkeit der Fernsehübertragung von Sportveranstaltungen aus dem Ausland nach Frankreich dar, wenn dort die Werbeformen für Tabakwaren und Spirituosen nicht so streng oder überhaupt nicht beschränkt sind.

Zwei Situationen sind zu unterscheiden:

⇒ Die erste Situation betrifft die internationalen Fernsehübertragungen, die in mehreren Ländern ausgestrahlt werden, in welchen das französische Publikum nicht ausdrücklich angezielt ist.

⇒ Die zweite Situation betrifft die Übertragung von Veranstaltungen im Ausland nach Frankreich, welche speziell das französische Publikum ansprechen.

4.2 Vorschriften über den Einfluss von Werbebeschränkungen auf die Gültigkeit der Marke die zu ändern und zu verbessern wären

Um jegliche Unvereinbarkeit des Gesetzes Toubon mit dem Markenrecht aufzuheben wäre es notwendig, den Artikel 14 des genannten Rechtes zu streichen.