

# **REPUBLIC OF VANUATU**

## **TRADEMARKS ACT NO. 1 OF 2003**

### **Arrangement of sections**

#### **PART 1- PRELIMINARY**

1. Interpretation
2. Use of trademark
3. Definitions of “authorised user” and “authorised use”
4. Definition of “applied to” and “applied in relation to”
5. Definition of “deceptively similar”
6. Definition of “priority date”
7. Definition of “similar goods” and “similar services”
8. Definition of “originate” for wine

#### **PART 2 - TRADEMARKS AND TRADEMARK RIGHTS**

9. What is a trademark
10. Certain signs not to be used as trademarks
11. Certain trademarks may be registered
12. Rights given by registration of trademark
13. Power of registered owner to deal with trademark
14. When trademark becomes accepted as sign describing article
15. Powers of authorised user of trademark

#### **PART 3 - APPLICATION FOR REGISTRATION**

##### **Division 1 – General**

16. Application - how made

17. Application for registration of trademark whose registration has been sought in a Convention country - priority
18. Particulars of application to be published
19. Registrar to decide application
20. Applications accepted or rejected
21. Notice of decision
22. Lapsing of application
23. Revocation of application

#### **Division 2 - Grounds for rejecting application**

24. Trademarks containing certain signs
25. Trademark that cannot be represented graphically
26. Trademark not distinguishing applicant's goods or services
27. Trademark scandalous or its use contrary to law
28. Trademark likely to deceive or cause confusion
29. Identical trademarks

### **PART 4 - OPPOSITION TO REGISTRATION**

#### **Division 1 – General**

30. Opposition
31. Opposition proceedings
32. Decision

#### **Division 2 - Grounds for opposing registration**

33. Registration may be opposed on same grounds as for rejection
34. Applicant does not own, or intend to use, trademark
35. Trademark similar to trademark that has acquired a reputation in Vanuatu
36. Trademark containing or consisting of a false geographical indication
37. Application defective

### **PART 5 - AMENDMENT OF APPLICATION FOR REGISTRATION AND OTHER DOCUMENTS**

38. Amendment of application for registration
39. Amendment before particulars of application have been published
40. Amendment after particulars of application have been published
41. Amendment of other documents

### **PART 6 - REGISTRATION OF TRADEMARKS**

#### **Division 1 - Initial registration**

42. Obligation to register
43. Registration - how effected
44. Colours in registered trademark
45. Notification of registration
46. Date and term of registration
47. Ceasing of registration

#### **Division 2 -Renewal of registration**

48. Request for renewal
49. Renewal before registration expires
50. Failure to renew
51. Renewal within 90 days after registration expires

#### **PART 7 - AMENDMENT AND CANCELLATION OF REGISTRATION**

52. Correction of Register
53. Cancellation of registration by Registrar
54. Amendment or cancellation because of contravention of condition
55. Amendment or cancellation - loss of exclusive right to use trademark
56. Amendment or cancellation - other grounds
57. No rectification in certain cases if registered owner not at fault
58. Duties and powers of Registrar

#### **PART 8 - REMOVAL OF TRADEMARK FROM REGISTER FOR NON-USE**

59. Application for removal of trademark from Register
60. Referral to court
61. Notice of opposition
62. Removal of trademark from Register if application unopposed
63. Proceedings before Registrar
64. Decision on opposed application
65. Certificate - use of trademark

#### **PART 9 – ASSIGNMENT AND TRANSMISSION OF TRADEMARKS**

66. Assignment and transmission of trademark
67. Recording assignment of trademark whose registration is sought
68. Recording assignment of registered trademark in Register
69. Notice of application to be given to person recorded as claiming interest in trademark

## **PART 10 - VOLUNTARY RECORDING OF CLAIMS TO INTERESTS IN TRADEMARKS**

- 70. Recording claims to interest - registered trademarks
- 71. Record not proof of existence of right
- 72. Recording claims to interest - unregistered trademarks

## **PART 11 - INFRINGEMENT OF TRADEMARKS**

- 73. When is a registered trademark infringed?
- 74. Infringement of trademark by breach of restrictions
- 75. When is a trademark not infringed?
- 76. Goods to which registered trademark has been applied by or with consent of registered owner
- 77. Prior use of identical trademark
- 78. Action for infringement
- 79. Special case - plaintiff not entitled to damages

## **PART 12 - OFFENCES**

- 80. Falsifying a registered trademark
- 81. Falsely applying a registered trademark
- 82. Selling goods with false marks
- 83. False representations about trademarks
- 84. False entries in register

## **PART 13- COLLECTIVE TRADEMARKS**

- 85. What is a collective trademark?
- 86. Act applies to collective trademarks
- 87. Application for registration
- 88. Limitation on rights given by registered collective trademark
- 89. Infringement of collective trademark

## **PART 14 - JURISDICTION AND POWERS OF COURTS**

- 90. Jurisdiction of the Supreme Court
- 91. Registrar may appear in appeals
- 92. Powers of Supreme Court
- 93. Appeal to Court of Appeal

## **PART 15 - INDIGENOUS KNOWLEDGE**

- 94. Registration of trademark involving indigenous culture

## **PART 16 - ADMINISTRATION**

- 95. Registrar of Trademarks
- 96. The Register
- 97. Inspection of Register
- 98. Evidence

## **PART 17 - MISCELLANEOUS**

- 99. Making and signing applications
- 100. Filing documents
- 101. Withdrawing application
- 102. Address for service
- 103. Change of name
- 104. Death of applicant
- 105. Fees
- 106. Extension of time
- 107. Convention countries
- 108. Use of trademark for export trade
- 109. Passing off actions
- 110. Regulations
- 111. Repeal
- 112. Commencement

## REPUBLIC OF VANUATU

**Assent :** 21/07/2003  
**Commencement:** 08/02/2011

### TRADEMARKS ACT NO. 1 OF 2003

An Act to provide for the registration of Trademarks

**BE IT ENACTED** by the President and parliament as follows:

#### **PART 1 - PRELIMINARY**

##### **INTERPRETATION**

1. In this Act, unless the contrary intention appears:

“applicant” means the person in whose name an application is for the time being proceeding;

“applied to” and “applied in relation to” have the meanings given in section 4;

“approved form” means a form approved by the Registrar;

“association” does not include a body corporate;

“authorised use”, for a trademark, has the meaning given by section 3;

“authorised user”, for a trademark, has the meaning given by section 3;

“collective trademark” has the meaning given by section 84;

“commencement day” means the day on which this Act commences;

“Convention country” means a country declared by the regulations to be a Convention country for the purposes of this Act;

“Court” means the Supreme Court;

“date of registration”, for the registration of a trademark for particular goods or services, means the day from which the registration of the trademark for those goods or services is taken to have had effect under subsection 46(1) or (2);

“deceptively similar” has the meaning given by section 5;

“expression of indigenous culture” means any way in which indigenous knowledge appears or is manifested, including:

- (a) material objects; and
- (b) names, stories, histories and songs in oral narratives; and
- (c) dances, ceremonies and ritual performances and practices; and
- (d) the delineated forms, parts and details of designs and visual compositions; and
- (e) specialised and technical knowledge and the skills required to implement the knowledge, including knowledge and skills about biological resources, biological resource use and systems of classification.

“file” means to file with the Registrar;

“filing date”, for an application for the registration of a trademark, means the day on which the application is filed.

“geographical indication”, in relation to goods originating in a particular country or in a region or locality of that country, means a sign recognised in that country as a sign indicating that the goods:

- (a) originated in that country, region or locality; and
- (b) have a quality, reputation or other characteristic attributable to their geographical origin;

“goods of a person” means goods dealt with or provided in the course of trade by the person;

“indigenous knowledge” means any knowledge:

- (a) that is created, acquired or inspired for traditional economic, spiritual, ritual, narrative, decorative or recreational purposes; and
- (b) whose nature or use has been transmitted from generation to generation; and
- (c) that is regarded as pertaining to a particular indigenous person or people in Vanuatu;

“limitations” means limitations on the exclusive right to use a trademark given by the registration of the trademark, including limitations on:

- (a) mode of use; or
- (b) use within a territorial area in Vanuatu; or
- (c) use for goods or services to be exported;

“old Act” means the Registration of United Kingdom Trademarks Act [Cap 81];

“opponent”, for the registration of a trademark, means:

- (a) the person who has filed (under section 30) a notice of opposition to the registration of the trademark; or
- (b) the person in whose name the notice of opposition is taken to have been filed;

“originate”, for or in relation to wine, has the meaning given by section 8;

“pending”, for an application for the registration of a trademark, includes the period in which an appeal may be made from a decision on the application;

“person” includes a body of persons, whether incorporated or not;



“predecessor in title”, for a person who claims to be the owner of a trademark, means:

- (a) if the trademark was assigned or transmitted to one or more than one other person before it was assigned or transmitted to the first-mentioned person—that other person or any one of those other persons; or
- (b) if paragraph (a) does not apply—the person who assigned the trademark, or from whom the trademark was transmitted, to the first-mentioned person;

“priority date” has the meaning given by section 6;

“Register” means the Register of Trademarks kept under section 96;

“registered owner”, for a registered trademark, means the person in whose name the trademark is registered;

“registered trademark” means a trademark whose particulars are entered in the Register;

“Registrar” means the Registrar of Trademarks, and includes a person acting in the position of Registrar;

“registration number”, for a registered trademark, means the number given to it in the Register;

“services of a person” means services dealt with or provided in the course of trade by the person;

“sign” includes a letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, aspect of packaging, shape, colour, sound or scent, or any combination of these;

“similar goods” has the meaning given by subsection 7(1);

“similar services” has the meaning given by subsection 7(2);

“trademark” has the meaning given by section 9;

“transmission” includes:

- (a) transmission by operation of law; or
- (b) devolution on the personal representative of a deceased person;

“use of a trademark for goods” means use of the trademark on, or in physical or other relation to, the goods (including second-hand goods);

“use of a trademark for services” means use of the trademark in physical or other relation to the services.

## **USE OF TRADEMARK**

2. (1) A person is taken to have used a trademark if the person has used the trademark with additions or alterations that do not substantially affect the identity of the trademark.
- (2) If a trademark consists of a letter, word, name or numeral, or any combination of those, any aural representation of the trademark is a use of the trademark.
- (3) An authorised use of a trademark by a person (see section 3) is taken to be a use of the trademark by the owner of the trademark.

## **DEFINITIONS OF “AUTHORISED USER” AND “AUTHORISED USE”**

3. (1) A person is an “authorised user” of a trademark if the person uses the trademark, for goods or services, under the control of the owner of the trademark.
- (2) The use of a trademark by an authorised user of the trademark is an “authorised use” of the trademark only if the user uses the trademark under the control of the owner of the trademark.
- (3) A person uses a trademark for goods and/or services under the control of the owner if the owner exercises quality control over the person’s use of the relevant goods and/or services, or financial control over the person’s relevant trading activities. However, this does not limit the meaning of the expression “under the control of” in subsections (1) and (2).

## **DEFINITION OF “APPLIED TO” AND “APPLIED IN RELATION TO”**

4. (1) For the purposes of this Act:

- (a) a trademark is taken to be applied to any goods, material or thing if it is woven in, impressed on, worked into, or affixed or annexed to, the goods, material or thing; and
- (b) a trademark is taken to be applied in relation to goods or services:
  - (i) if it is applied to any covering, document, label, reel or thing in or with which the goods are, or are intended to be, dealt with or provided in the course of trade; or
  - (ii) if it is used in a manner likely to lead persons to believe that it refers to, describes or designates the goods or services; and
- (c) a trademark is also taken to be applied in relation to goods or services if it is used:
  - (i) on a signboard or in an advertisement (including a televised advertisement); or
  - (ii) in an invoice, wine list, catalogue, business letter, business paper, price list or other commercial document;

and goods are delivered, or services provided (as the case may be) to a person following a request or order made by referring to the trademark as so used.

- (2) In this section:

“covering” includes packaging, frame, wrapper, container, stopper, lid or cap;

“label” includes a band or ticket.

#### **DEFINITION OF “DECEPTIVELY SIMILAR”**

- 5. For the purposes of this Act, a trademark is taken to be deceptively similar to another trademark if it so nearly resembles that other trademark that it is likely to deceive or cause confusion.

#### **DEFINITION OF “PRIORITY DATE”**

6. The priority date for the registration of a trademark for particular goods or services is:
- (a) if the trademark is registered—the date of registration of the trademark for those goods or services; or
  - (b) if the registration of the trademark is being sought—the day that would be the date of registration of the trademark for those goods or services if the trademark were registered.

#### **DEFINITION OF “SIMILAR GOODS” AND “SIMILAR SERVICES”**

7. (1) Goods are similar to other goods:
- (a) if they are the same as the other goods; or
  - (b) if they are of the same description as that of the other goods.
- (2) Services are similar to other services:
- (a) if they are the same as the other services; or
  - (b) if they are of the same description as that of the other services.

#### **DEFINITION OF “ORIGINATE” FOR WINE**

8. For the purposes of this Act:
- (a) a wine is taken to have originated in a foreign country or Vanuatu only if the wine is made within the territory of that country or of Vanuatu, as the case may be; and
  - (b) a wine is taken to have originated in a particular region or locality of a foreign country or Vanuatu only if the wine is made from grapes grown in that region or locality.

## **PART 2—TRADEMARKS AND TRADEMARK RIGHTS**

### **WHAT IS A TRADEMARK?**

9. A trademark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services dealt with or provided in the course of trade by another person.

### **CERTAIN SIGNS NOT TO BE USED AS TRADEMARKS**

10. (1) The Regulations may prescribe signs that are not to be used as a trademark or part of a trademark.
- (2) Regulations made under subsection (1) do not affect any trademark that:
- (a) was a registered trademark; or
  - (b) in the case of an unregistered trademark—was being used in good faith;
- immediately before the regulations were published in the Gazette.

### **CERTAIN TRADEMARKS MAY BE REGISTERED**

11. A trademark may be registered for:
- (a) goods; or
  - (b) services; or
  - (c) both goods and services.

### **RIGHTS GIVEN BY REGISTRATION OF TRADEMARK**

12. (1) The registered owner of a trademark has, subject to this Part, the exclusive rights:
- (a) to use the trademark; and

(b) to authorise other persons to use the trademark;

for the goods and/or services for which the trademark is registered.

- (2) The registered owner of a trademark has also the right to take action under this Act if the trademark has been infringed.
- (3) The registered owner has these rights from the date of registration of the trademark.
- (4) If the trademark is registered subject to conditions or limitations, the rights of the registered owner are restricted by those conditions or limitations.
- (5) If the trademark is registered in the name of 2 or more persons as joint owners of the trademark, the rights granted to those persons under this section are to be exercised by them as if they were the rights of a single person.

#### **POWER OF REGISTERED OWNER TO DEAL WITH TRADEMARK**

13. (1) The registered owner of a trademark may deal with the trademark as its absolute owner, subject only to any rights vested in another person.
- (2) This section does not protect a person who deals with the registered owner otherwise than:
  - (a) as a purchaser in good faith for value; and
  - (b) without notice of any fraud on the part of the owner.

#### **WHEN TRADEMARK BECOMES ACCEPTED AS SIGN DESCRIBING ARTICLE**

14. (1) This section applies if a registered trademark is, or contains, a sign that, after the date of registration of the trademark, becomes generally accepted within the relevant trade as the sign that describes or is the name of an article, substance or service.
- (2) If the trademark consists of the sign, the registered owner:
  - (a) does not have any exclusive rights to use, or authorise other persons to use, the trademark for:

- (i) the article or substance or other goods of the same description; or
    - (ii) the service or other services of the same description; and
  - (b) is taken to have ceased to have those exclusive rights from and including the day determined by the Court under subsection (4).
- (3) If the trademark contains the sign, the registered owner:
- (a) does not have any exclusive rights to use, or authorise other persons to use, the sign for:
    - (i) the article or substance or other goods of the same description; or
    - (ii) the service or other services of the same description; and
  - (b) is taken to have ceased to have those exclusive rights from the day determined by the Court under subsection (4).
- (4) For the purposes of subsections (2) and (3), the Court may determine the day on which a sign first became generally accepted within the relevant trade as the sign that describes or is the name of the article, substance or service.

## **POWERS OF AUTHORISED USER OF REGISTERED TRADEMARK**

15. (1) The authorised user of a trademark may do any of the following, subject to any agreement with the registered owner:
- (a) use the trademark for the goods and/or services for which the trademark is registered, subject to any condition or limitation of the registration;
  - (b) subject to subsection (2), bring an action for infringement of the trademark if the registered owner refuses or neglects to do so within 6 months;
  - (c) do anything else that the registered owner of a trademark may do.
- (2) If the authorised user brings an action for infringement of the trademark, the authorised user must make the registered owner of the trademark a

defendant in the action. However, the registered owner is not liable for costs if he or she does not take part in the proceedings.



## **PART 3—APPLICATION FOR REGISTRATION**

### **DIVISION 1—GENERAL**

#### **APPLICATION—HOW MADE**

16. (1) A person may apply for the registration of a trademark for goods and/or services if:
- (a) the person claims to be the owner of the trademark; and
  - (b) the person:
    - (i) is using or intends to use the trademark for the goods and/or services; or
    - (ii) has authorised or intends to authorise another person to use the trademark for the goods and/or services; or
    - (iii) the person intends to assign the trademark to a body corporate that is about to be constituted.
- (2) The application must:
- (a) be in accordance with the approved form and be filed with the Registrar; and
  - (b) include a representation of the trademark; and
  - (c) describe the goods and/or services involved.
- (3) If the relations between 2 or more persons interested in a trademark are such that none of them is entitled to use the trademark except:
- (a) on behalf of all of them; or
  - (b) for goods and/or services with which all of them are connected in the course of trade;
- they may apply for its registration together.

**APPLICATION FOR REGISTRATION OF TRADEMARK WHOSE  
REGISTRATION SOUGHT IN A CONVENTION COUNTRY—CLAIM FOR  
PRIORITY**

17. (1) If:
- (a) a person has made an application for the registration of a trademark in one or more than one Convention country; and
  - (b) within 6 months after the day on which that application, or the first of those applications, was made, that person or the person's successor in title applies to the Registrar for the registration of the trademark for some or all of the goods and/or services for which registration was sought in that country or those countries;
- that person or that person's successor in title may, when filing the application, claim a right of priority for the registration of the trademark for any or all of those goods and/or services.
- (2) The priority claimed is for the registration of the trademark for the goods and/or services:
- (a) if an application to register the trademark was made in only one Convention country—from (and including) the day on which the application was made in that country; or
  - (b) if applications to register the trademark were made in more than one Convention country—from (and including) the day on which the earliest of those applications was made.
- (3) To claim priority, the person must give the Registrar a copy of the first application, certified by the Registrar of the country where the application was made.

**PARTICULARS OF APPLICATION TO BE PUBLISHED**

18. The Registrar must publish details of each application in the Gazette within 28 days after the application is filed.

### **REGISTRAR TO EXAMINE APPLICATION**

19. The Registrar must examine the application and decide:
- (a) whether the application has been made in accordance with this Act; and
  - (b) whether there are grounds under sections 24-29 (inclusive) for rejecting it.

### **APPLICATION ACCEPTED OR REJECTED**

20. (1) The Registrar must then accept the application unless he or she is satisfied that:
- (a) the application has not been made in accordance with this Act; or
  - (b) there are grounds for rejecting it.
- (2) The Registrar may accept the application subject to conditions and limitations.
- (3) If the Registrar is satisfied that:
- (a) the application has not been made in accordance with this Act; or
  - (b) there are grounds for rejecting it;
- the Registrar must reject the application.
- (4) The Registrar must not reject an application without giving the applicant an opportunity of being heard.

### **NOTICE OF DECISION**

21. The Registrar must:
- (a) notify the applicant in writing of his or her decision under section 20; and
  - (b) advertise the decision in the Gazette.

## **LAPSING OF APPLICATION**

22. (1) Subject to subsection (2), an application lapses if it is not accepted within one year after the date of filing.
- (2) If, after that period has expired, the Registrar extends under section 105 the period within which the application may be accepted, the application:
- (a) is taken not to have lapsed when one year expired; and
  - (b) lapses if it is not accepted within the extended period.

## **REVOCAION OF ACCEPTANCE**

23. (1) If, before a trademark is registered, the Registrar is satisfied:
- (a) that the application for registration of the trademark was accepted because of an error or omission in the course of the examination; or
  - (b) that, in the special circumstances of the case, the trademark should not be registered, or should be registered subject to conditions or limitations, or to additional or different conditions or limitations;
- the Registrar may revoke the acceptance of the application.
- (2) If the Registrar revokes the acceptance:
- (a) the application is taken to have never been accepted; and
  - (b) the Registrar must examine the application as necessary under section 19; and
  - (c) sections 20 and 21 again apply in relation to the application.

## **DIVISION 2—GROUNDS FOR REJECTING AN APPLICATION**

### **TRADEMARK CONTAINING CERTAIN SIGNS**

24. (1) An application for the registration of a trademark must be rejected if the trademark contains or consists of a sign that, under section 10, is not to be used as a trademark.
- (2) An application for the registration of a trademark may be rejected if the trademark contains or consists of a sign so nearly resembling a sign that under section 10 is not to be used as a trademark as to be likely to be taken for it.

### **TRADEMARK THAT CANNOT BE REPRESENTED GRAPHICALLY**

25. An application for the registration of a trademark must be rejected if the trademark cannot be represented graphically.

### **TRADEMARK NOT DISTINGUISHING APPLICANT'S GOODS OR SERVICES**

26. (1) For the purposes of this section, the use of a trademark by the applicant's predecessor in title is taken to be a use of the trademark by the applicant.
- (2) An application for the registration of a trademark must be rejected if the trademark is not capable of distinguishing the applicant's goods or services for which registration is sought ("designated goods or services") from the goods or services of other persons.
- (3) In deciding whether or not a trademark is capable of distinguishing the designated goods or services from the goods or services of other persons, the Registrar must take into account the extent to which the trademark is adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons.

### **TRADEMARK SCANDALOUS OR ITS USE CONTRARY TO LAW**

27. An application for the registration of a trademark must be rejected if:
- (a) the trademark contains or consists of scandalous matter; or
- (b) its use would be contrary to law.

## **TRADEMARK LIKELY TO DECEIVE OR CAUSE CONFUSION**

28. An application for the registration of a trademark for particular goods or services must be rejected if the use of the trademark for those goods or services would be likely to deceive or cause confusion.

## **IDENTICAL TRADEMARKS**

29. (1) Subject to subsections (3) and (4), an application for the registration of a trademark (“applicant’s trademark”) for goods (“applicant’s goods”) must be rejected if:
- (a) the applicant’s trademark is substantially identical with, or deceptively similar to:
    - (i) a trademark registered by another person for similar goods or closely related services; or
    - (ii) a trademark whose registration for similar goods or closely related services is being sought by another person; and
  - (b) the priority date for the registration of the applicant’s trademark for the applicant’s goods is the same as or after the priority date for the registration of the other trademark for the similar goods or closely related services.
- (2) Subject to subsections (3) and (4), an application for the registration of a trademark (“applicant’s trademark”) for services (“applicant’s services”) must be rejected if:
- (a) it is substantially identical with, or deceptively similar to:
    - (i) a trademark registered by another person for similar services or closely related goods; or
    - (ii) a trademark whose registration for similar services or closely related goods is being sought by another person; and
  - (b) the priority date for the registration of the applicant’s trademark for the applicant’s services is the same as or after the priority date for

the registration of the other trademark in for the similar services or closely related goods.

- (3) If the Registrar in either case is satisfied:
- (a) that there has been honest concurrent use of the 2 trademarks; or
  - (b) that, because of other circumstances, it is proper to do so;

the Registrar may accept the application for the registration of the applicant's trademark subject to any conditions or limitations that the Registrar thinks fit to impose.

- (4) If the Registrar in either case is satisfied that the applicant, or the applicant and applicant's predecessor in title, have continuously used the applicant's trademark for a period:
- (a) beginning before the priority date for the registration of the other trademark; and
  - (b) ending on the priority date for the registration of the applicant's trademark;

the Registrar must not reject the application because of the existence of the other trademark.

## **PART 4—OPPOSITION TO REGISTRATION**

### **DIVISION 1—GENERAL**

#### **OPPOSITION**

30. (1) If the Registrar has accepted an application for the registration of a trademark, a person may oppose the registration by filing a notice of opposition.
- (2) The notice of opposition must be in the approved form and must be filed within 28 days after details of the application are published in the Gazette.
- (3) The opponent must serve a copy of the notice on the applicant.
- (4) The registration of a trademark may be opposed on any of the grounds specified in sections 33-37(inclusive) and on no other grounds.
- (5) If:
- (a) after a person has filed a notice of opposition, the right or interest on which the person relied to file the notice of opposition becomes vested in another person; and
  - (b) the other person notifies the Registrar in writing of this, and does not withdraw the opposition;

the opposition is to proceed as if the notice of opposition had been filed in that other person's name.

#### **OPPOSITION PROCEEDINGS**

31. The Registrar must give the opponent and the applicant an opportunity of being heard on the opposition.

#### **DECISION**

32. Unless the proceedings are discontinued, the Registrar must decide:
- (a) to refuse to register the trademark; or



- (b) to register the trademark (with or without conditions or limitations) for the goods and/or services then specified in the application;

having regard to how far any ground of the opposition has been established.

## **DIVISION 2—GROUNDS FOR OPPOSING REGISTRATION**

### **REGISTRATION MAY BE OPPOSED ON SAME GROUNDS AS FOR REJECTION**

- 33. The registration of a trademark may be opposed on any of the grounds on which an application for the registration of a trademark may be rejected, except the ground that the trademark cannot be represented graphically.

### **APPLICANT DOES NOT OWN, OR INTEND TO USE, TRADEMARK**

- 34. (1) The registration of a trademark may be opposed on the ground that the applicant is not the owner of the trademark.
- (2) The registration of a trademark may be opposed on the ground that the applicant does not intend:
  - (a) to use, or authorise the use of, the trademark in Vanuatu; or
  - (b) to assign the trademark to a body corporate for use by the body corporate in Vanuatu;

for the goods and/or services specified in the application.

### **TRADEMARK SIMILAR TO TRADEMARK THAT HAS ACQUIRED A REPUTATION IN VANUATU**

- 35. The registration of a trademark (the “new trademark”) for particular goods or services may be opposed on the ground that:
  - (a) it is substantially identical with, or deceptively similar to, a trademark that had acquired a reputation in Vanuatu before the priority date for the registration of the new trademark for those goods or services; and

- (b) because of the reputation of that other trademark, the use of the new trademark would be likely to deceive or cause confusion.

**TRADEMARK CONTAINING OR CONSISTING OF A FALSE  
GEOGRAPHICAL INDICATION**

36. (1) The registration of a trademark for particular goods (“relevant goods”) may be opposed on the ground that the trademark contains or consists of a sign that is a geographical indication for goods (“designated goods”) originating in:
- (a) a country, or in a region or locality in a country, that is not the country where the relevant goods originated; or
  - (b) a region or locality in the country where the relevant goods originated that is not the region or locality where the relevant goods originated.
- (2) An opposition on a ground referred to in subsection (1) fails if the applicant establishes that:
- (a) the relevant goods originated in the country, region or locality identified by the geographical indication; or
  - (b) the sign has ceased to be used as a geographical indication for the designated goods in the country where the designated goods originated; or
  - (c) the applicant, or the applicant’s predecessor in title, used the sign in good faith for the relevant goods, or applied in good faith for the registration of the trademark for the relevant goods, before:
    - (i) the commencement day; or
    - (ii) the day the sign was recognised as a geographical indication for the designated goods in their country of origin;whichever is the later; or
  - (d) if the registration of the trademark is being sought for wine or spirits (“relevant wine or spirits”)—the sign is identical with the name that on the commencement day was, in the country where the relevant wine or spirits originated, the customary name of a variety of grapes used in the production of the relevant wine or spirits.

- (3) An opposition on a ground referred to in subsection (1) also fails if the applicant establishes that:
- (a) although the sign is a geographical indication for the designated goods, it is also a geographical indication for the relevant goods; and
  - (b) the applicant has not used, and does not intend to use, the trademark in relation to the relevant goods in a way that is likely to deceive or confuse members of the public as to the origin of the relevant goods.

**APPLICATION DEFECTIVE**

37. The registration of a trademark may be opposed on the ground that the Registrar accepted the application for registration on the basis of evidence or representations that were false in material particulars.

## **PART 5—AMENDMENT OF APPLICATION FOR REGISTRATION AND OTHER DOCUMENTS**

### **AMENDMENT OF APPLICATION FOR REGISTRATION**

38. (1) The Registrar may, at the written request of the applicant, amend an application for the registration of a trademark in accordance with section 39 or 40.
- (2) If:
- (a) an application for the registration of a trademark may be amended under section 40; and
  - (b) the applicant has not asked in writing that the application be amended;

the Registrar may, on his or her own initiative, amend the application as mentioned in section 40 to remove any ground on which the application could be rejected.

### **AMENDMENT BEFORE PARTICULARS OF APPLICATION ARE PUBLISHED**

39. If:
- (a) the particulars of an application have not yet been published under section 18; and
  - (b) a request for amendment is made;

an amendment may be made to correct a clerical error or an obvious mistake.

### **AMENDMENT AFTER PARTICULARS OF APPLICATION HAVE BEEN PUBLISHED**

40. (1) If the particulars of the application have been published under section 18, the application may only be amended as provided in this section.

- (2) An amendment may be made to the representation of the trademark if the amendment does not substantially affect the identity of the trademark as at the time when the particulars of the application were published.
- (3) An amendment may be made to change the type of registration sought in the application (for example, an application for the registration of a trademark may be amended to an application for registration as a collective trademark).

#### **AMENDMENT OF OTHER DOCUMENTS**

- 41 The Registrar may, at the written request of the person who has filed an application (other than an application for the registration of a trademark), a notice or other document for the purposes of this Act or at the written request of the person's agent, amend the application, notice or document:
- (a) to correct a clerical error or an obvious mistake; or
  - (b) if the Registrar is of the opinion that it is fair and reasonable in all the circumstances of the case to do so.

## **PART 6—REGISTRATION OF TRADEMARKS**

### **DIVISION 1—INITIAL REGISTRATION**

#### **OBLIGATION TO REGISTER**

42. (1) The Registrar must register a trademark that has been accepted for registration:
- (a) if there has been no opposition to the registration; or
  - (b) if there has been an opposition—if the Registrar’s decision, or (in the case of an appeal against the Registrar’s decision) the decision on appeal, is that the trademark should be registered.
- (2) On registering the trademark, the Registrar must give it a number by which it may be identified.

#### **REGISTRATION**

43. (1) The trademark must be registered:
- (a) in the name of the applicant for registration; and
  - (b) for the goods and/or services set out in the application at the time of registration; and
  - (c) subject to the conditions (if any) and the limitations (if any) imposed by the Registrar (or the Court, on appeal).

The Registrar must enter these particulars in the Register.

- (2) The Registrar must also enter in the Register:
- (a) a graphical representation of the trademark; and
  - (b) its registration number; and
  - (c) any other particulars that are required by this Act to be entered in the Register.

- (3) If two or more persons applied together for the registration of the trademark (see section 17), the applicants must be registered as joint owners of the trademark.

#### **COLOURS IN REGISTERED TRADEMARKS**

44. (1) A trademark may be registered with or without conditions about colour.
- (2) The conditions may be about the whole, or a part, of the trademark.
- (3) A trademark that is registered without conditions about colour is taken to be registered for all colours.

#### **NOTIFICATION OF REGISTRATION**

45. When a trademark has been registered, the Registrar must:
  - (a) publish notice of registration in the Gazette; and
  - (b) give the registered owner a certificate of registration in the approved form.

#### **DATE AND TERM OF REGISTRATION**

46. (1) Subject to subsection (2), the registration of a trademark for the goods and/or services for which the trademark is registered is taken to have had effect from (and including) the filing date of the application for registration.
- (2) If:
  - (a) the application was for a trademark whose registration had also been sought in one or more than one Convention country; and
  - (b) the applicant claimed a right of priority under section 17 for the registration of the trademark for particular goods or services; and
  - (c) the trademark is registered under this Act;the registration of the trademark for those goods or services is taken to have had effect:

- (d) if an application to register the trademark was made in only one Convention country—from (and including) the day on which the application was made in that country; or
  - (e) if applications to register the trademark were made in more than one Convention country—from (and including) the day on which the earliest of those applications was made.
- (3) Unless it is earlier cancelled, or the trademark is earlier removed from the Register, the registration of the trademark expires 10 years after the filing date of the application for its registration.

## **CEASING OF REGISTRATION**

- 47 The registration of a trademark ceases if:
- (a) the trademark is removed from the Register under section 50 or Part 8; or
  - (b) the registration of the trademark is cancelled.

## **DIVISION 2—RENEWAL OF REGISTRATION**

### **REQUEST FOR RENEWAL**

48. (1) Any person may, within 3 months before the registration of a trademark expires, ask the Registrar to renew the registration.
- (2) The request must be in the approved form and be filed with the Registrar.

### **RENEWAL BEFORE REGISTRATION EXPIRES**

49. (1) If a request for the renewal of the registration of a trademark is made in accordance with section 48, the Registrar must renew the registration for a period of 10 years from the day on which the registration of the trademark would expire if it were not renewed.
- (2) The Registrar must give notice of the renewal to the registered owner of the trademark.



## **FAILURE TO RENEW**

50. If the registration of a trademark is not renewed, then:
- (a) subject to section 51, the registration ceases to have effect when it expires; and
  - (b) the Registrar must remove the trademark from the Register 12 months after the day on which the registration expired.

## **RENEWAL WITHIN 3 MONTHS AFTER REGISTRATION EXPIRES**

51. (1) If, within 3 months after the registration of a trademark has expired, a person asks the Registrar to renew the registration of the trademark, the Registrar must renew the registration of the trademark for 10 years from the day on which the registration expired.
- (2) The request must be in the approved form and be filed with the Registrar.

## **PART 7—AMENDMENT AND CANCELLATION OF REGISTRATION**

### **CORRECTION OF REGISTER**

52. (1) The Registrar may, on his or her own initiative, correct any error or omission made in entering in the Register any particular in respect of the registration of a trademark.
- (2) The Court may, on the application of an aggrieved person, order that the Register be rectified by:
- (a) entering in the Register particulars that were wrongly omitted from it; or
  - (b) correcting an error in an entry in the Register.
- (3) When the Registrar amends any information entered in the Register about a trademark, the Registrar may also amend the certificate of registration if it is necessary to ensure it reflects the information in the Register.

### **CANCELLATION OF REGISTRATION BY REGISTRAR**

53. (1) The Registrar must cancel the registration of a trademark if the registered owner asks in writing that the registration be cancelled.
- (2) Before cancelling the registration of the trademark, the Registrar must notify:
- (a) any person recorded under Part 10 as claiming a right or interest in the trademark; and
  - (b) if:
    - (i) an application has been made to the Registrar for the assignment or transmission of the trademark to a person to be recorded in the Register (see section 68); and
    - (ii) the assignment has not yet been recorded;
- the person to whom the trademark has been assigned or transmitted.

**AMENDMENT OR CANCELLATION BECAUSE OF CONTRAVENTION OF CONDITION.**

54. The Court may, on the application of an aggrieved person, order that the Register be rectified by:

- (a) cancelling the registration of a trademark; or
- (b) removing or amending any entry in the Register relating to the trademark;

on the ground that a condition or limitation entered in the Register in relation to the trademark has been contravened.

**AMENDMENT OR CANCELLATION—LOSS OF EXCLUSIVE RIGHTS TO USE TRADEMARK**

55. (1) If section 14 applies to a registered trademark, the Court may, on the application of an aggrieved person, but subject to subsection (2) and section 57, order that the Register be rectified by:

- (a) cancelling the registration of the trademark; or
- (b) removing or amending any entry in the Register relating to the trademark;

having regard to the effect of section 14 on the right of the registered owner of the trademark to use the trademark, or any sign that is part of the trademark, in relation to particular goods or services.

(2) If section 14 applies to the trademark because the trademark contains a sign that has become generally accepted within the relevant trade as the sign that describes or is the name of an article, substance or service, the Court may decide not to make an order under subsection (1) and allow the trademark to remain on the Register for:

- (a) the article or substance or goods of the same description; or
- (b) the service or services of the same description;

subject to any condition or limitation that the Court may impose.

## AMENDMENT OR CANCELLATION—OTHER GROUNDS

56. (1) Subject to subsection (2) and section 57, the Court may, on the application of an aggrieved person, order that the Register be rectified by:
- (a) cancelling the registration of a trademark; or
  - (b) removing or amending an entry wrongly made or remaining on the Register; or
  - (c) entering any condition or limitation affecting the registration of a trademark that ought to be entered.
- (2) An application may be made on any of the following grounds, and on no other grounds:
- (a) any of the grounds on which the registration of the trademark could have been opposed under Division 2 of Part 4; or
  - (b) that an amendment of the application for the registration of the trademark was obtained as a result of fraud or misrepresentation; or
  - (c) because of the circumstances applying at the time when the application for rectification is filed, the use of the trademark is likely to deceive or cause confusion for a reason other than one for which:
    - (i) the application for the registration of the trademark could have been rejected under section 28 or 29; or
    - (ii) the registration of the trademark could have been opposed under section 35; or
  - (d) that the following circumstances apply:
    - (i) the Registrar accepted the application for the registration of the trademark because he or she was satisfied, having regard to the extent to which the trademark was inherently adapted to distinguish the goods or services of the applicant for registration from the goods or services of any other person and the intended use of the trademark, that the trademark would distinguish those goods or services as being those of the applicant (see subsection 26(3)); and

- (ii) the application for rectification is made at least 10 years after the filing date; and
  - (iii) in the intervening period, the trademark has not been used to an extent sufficient for it to distinguish, in fact, the goods or services of the registered owner from the goods or services of any other person; or
- (e) if the application is in respect of an entry in the Register—the entry was made, or has been previously amended, as a result of fraud or misrepresentation.

**NO RECTIFICATION IN CERTAIN CASES IF REGISTERED OWNER NOT AT FAULT**

57. (1) The Court may decide not to grant an application for rectification made:
- (a) under section 63; or
  - (b) on the ground that the trademark is liable to deceive or confuse (a ground on which its registration could have been opposed, see paragraph 64(2)(a)); or
  - (c) on the ground referred to in paragraph 64(2)(c);
- if the registered owner of the trademark satisfies the Court that the ground relied on by the applicant has not arisen through any act or fault of the registered owner.
- (2) In making a decision under subsection (1), the Court may take into account any matter that the Court considers relevant.

**DUTIES AND POWERS OF REGISTRAR**

58. (1) A person applying to the Court under this Part must give notice of the application to the Registrar.
- (2) The Registrar may appear before the Court and be heard at his or her discretion.
- (3) The applicant must give to the Registrar a copy of any order made by the Court under this Division and the Registrar must comply with the order.

## **PART 8—REMOVAL OF TRADEMARK FROM REGISTER FOR NON-USE**

### **APPLICATION FOR REMOVAL FOR NON-USE**

59. (1) A person aggrieved by the fact that a trademark is or may be registered may, subject to subsection (4), make an application (“non-use application”) to the Registrar for the trademark to be removed from the Register.
- (2) The non-use application:
- (a) must be made by filing the approved form; and
  - (b) may be made about any or all of the goods and/or services for which the trademark is registered.
- (3) The Registrar must:
- (a) give notice of the application to the registered owner of the trademark; and
  - (b) publish a notice of the application in the Gazette.
- (4) The non-use application may be made:
- (a) if it is on the ground referred to in paragraph (5)(a)—at any time after the filing date for the application for the registration of the trade mark; and
  - (b) if it is on the ground referred to in paragraph (5)(b)—at any time after a period of 5 years has passed from the filing date in respect of the application for the registration of the trade mark.
- (5) A non-use application may be made on either or both of the following grounds, and on no other grounds:
- (a) that, on the day on which the application for the registration of the trade mark was filed, the applicant for registration had no intention in good faith:
    - (i) to use the trade mark in Vanuatu; or

- (ii) to authorise the use of the trade mark in Vanuatu; or
- (iii) to assign the trade mark to a body corporate for use by the body corporate in Vanuatu;

for the goods and/or services to which the non-use application relates and that the registered owner:

- (iv) has not used the trade mark in Vanuatu; or
- (v) has not used the trade mark in good faith in Vanuatu;

for those goods and/or services at any time before the period of one month ending on the day on which the non-use application is filed;

- (b) that the trade mark has remained registered for a continuous period of 3 years ending one month before the day on which the non-use application is filed, and, at no time during that period, the person who was then the registered owner used the trade mark in Vanuatu for the goods and/or services to which the application relates.

(6) A non-use application may not be made if an action about the trademark is pending in the Court, but the person aggrieved may apply to the Court for an order directing the Registrar to remove the trademark from the Register.

(7) If the right or interest on which the person relied to make the application becomes vested in another person, the other person may, on giving notice of the relevant facts to the Registrar or the Court (as the case requires), be substituted for the first-mentioned person as the applicant.

## **REFERRAL TO COURT**

60. If:

- (a) an application to remove a trademark for non-use has been made to the Registrar; and
- (b) the Registrar is of the opinion that the matter should be decided by the Court;

the Registrar may refer the matter to the Court and the Court may hear and determine the matter as if the application had been made to it.

## **NOTICE OF OPPOSITION**

61. Any person may oppose an application under section 59 by filing a notice of opposition in the approved form with the Registrar or the Court, as the case requires.

## **REMOVAL OF TRADEMARK IF APPLICATION UNOPPOSED**

62. (1) If there is no opposition to an application to the Registrar, the Registrar must remove the trademark from the Register for the goods and/or services specified in the application.
- (2) If there is no opposition to an application to the Court, the Court must order the Registrar to remove the trademark from the Register for the goods and/or services specified in the application. The Court must cause a copy of the order to be served on the Registrar and the Registrar must comply with the order.

## **PROCEEDINGS BEFORE REGISTRAR**

63. If an application to the Registrar is opposed, the Registrar must:
- (a) give both parties an opportunity to be heard; and
  - (b) make a decision whether to remove the trademark.

## **DECISION ON OPPOSED APPLICATION**

64. (1) Subject to subsection (3), if:
- (a) the application to the Registrar has not been withdrawn or dismissed; and
  - (b) the Registrar is satisfied that the grounds on which the application was made have been established;

the Registrar may decide to remove the trademark from the Register for any or all of the relevant goods and/or services.



- (2) Subject to subsection (3), if at the end of the proceedings the Court is satisfied that the grounds on which the application was made have been established, the Court may order the Registrar to remove the trademark from the Register for any or all of the relevant goods and/or services.
- (3) If satisfied that it is reasonable to do so, the Registrar or the Court may decide that the trademark should not be removed from the Register even if the grounds on which the application was made have been established.
- (4) The Court must cause a copy of the order to be served on the Registrar and the Registrar must comply with the order.

#### **CERTIFICATE—USE OF TRADEMARK**

65. (1) If in proceedings about an opposed application the Registrar or the Court has found that:
- (a) a trademark has been used in good faith during a particular period;  
or
  - (b) a trademark has not been used during a particular period solely because of circumstances that were an obstacle to its use;
- the Registrar or the Court must, if so requested by the registered owner of the trademark, give the registered owner a certificate of those findings.
- (2) In any subsequent proceedings in which non-use of the trademark is alleged the certificate is evidence of the facts stated in it.

## **PART 9—ASSIGNMENT AND TRANSMISSION OF TRADEMARKS**

### **ASSIGNMENT AND TRANSMISSION OF TRADEMARK**

66. (1) A registered trademark, or a trademark whose registration is being sought, may be assigned or transmitted in accordance with this section.
- (2) The assignment or transmission may be partial, that is, it may apply to some only of the goods and/or services for which registration is sought or the trademark is registered.
- (3) The assignment or transmission may be with or without the goodwill of the business concerned in the relevant goods and/or services.

### **RECORDING ASSIGNMENT OF TRADEMARK WHOSE REGISTRATION IS SOUGHT**

67. (1) If a trademark whose registration is being sought is assigned or transmitted:
- (a) the applicant for the registration of the trademark; or
- (b) the person to whom it has been assigned or transmitted;
- must apply to the Registrar for the assignment or transmission to be recorded.
- (2) The application must be in an approved form and be filed with the Registrar.
- (3) If the application complies with this Act, the Registrar must:
- (a) within 3 working days of receiving the application, record, in the papers dealing with the application for registration, the particulars of the assignment or transmission; and
- (b) publish the particulars of the assignment or transmission in the Gazette.
- (4) On and after the day on which the Registrar records the particulars of the assignment or transmission, the person to whom the trademark has been

assigned or transmitted is taken, for the purposes of this Act, to be the applicant for the registration of the trademark.

#### **RECORDING ASSIGNMENT OF REGISTERED TRADEMARK IN REGISTER**

68. (1) If a registered trademark is assigned or transmitted:
- (a) the person registered as the owner of the trademark; or
  - (b) the person to whom the trademark has been assigned or transmitted;
- must apply to the Registrar for a record of the assignment or transmission to be entered in the Register.
- (2) The application must be in the approved form and filed with the Registrar.
- (3) If the application complies with this Act, the Registrar must, within 3 working days:
- (a) enter the particulars of the assignment or transmission in the Register; and
  - (b) register the person to whom the trademark has been assigned or transmitted (“beneficiary”) as the owner of the relevant trademark.
- (4) The registration of the beneficiary as the owner of the trademark is taken to have had effect on the day on which the application was filed.
- (5) The Registrar must advertise in the Gazette:
- (a) the recording of the assignment or transmission; and
  - (b) the registration of the beneficiary as the owner of the trademark.

#### **NOTICE OF APPLICATION TO BE GIVEN TO PERSON RECORDED AS CLAIMING INTEREST IN TRADEMARK**

69. If an application for the assignment or transmission of a trademark complies with this Act, the Registrar must notify in writing any person recorded under Part 10 as claiming an interest in, or a right in respect of, the trademark.

## **PART 10—VOLUNTARY RECORDING OF CLAIMS TO INTERESTS IN TRADEMARKS**

### **RECORDING CLAIMS TO INTEREST - REGISTERED TRADEMARKS**

70. (1) If:
- (a) a person (other than the registered owner of the trademark) claims to have an interest in, or a right to, a registered trademark; and
  - (b) this interest or right may not be recorded in the Register under Part 9;

the person and the registered owner of the trademark may together apply to the Registrar to have particulars of the claim recorded in the Register.

- (2) The application must be in the approved form and must be filed with the Registrar.
- (3) If the application has been made in accordance with this section, the Registrar must enter in the Register the particulars of the claim set out in the application.
- (4) If:
  - (a) a trademark is registered; and
  - (b) immediately before the registration, particulars of a claim to an interest in, or right to, the unregistered trademark were recorded under section 72;

the Registrar must enter those particulars in the Register.

### **RECORD NOT PROOF OF EXISTENCE OF RIGHT.**

71. The fact that a record has been made in the Register under this Part that a person claims an interest in, or a right to, a registered trademark is not proof or evidence that the person has that right or interest.

## **RECORDING CLAIMS TO INTEREST - UNREGISTERED TRADEMARKS**

72. (1) If:
- (a) a person has applied for the registration of a trademark; and
  - (b) another person claims to have an interest in, or a right to, the trademark;
- they may together apply to the Registrar for a record to be kept of the other person's claim.
- (2) The application must be in an approved form and must be filed with the Registrar.
- (3) If the application has been made in accordance with this section, the Registrar must record, in the papers dealing with the application for registration, the particulars of the claim set out in the application.

## **PART 11—INFRINGEMENT OF TRADEMARKS**

### **WHEN IS A REGISTERED TRADEMARK INFRINGED?**

73. (1) A person infringes a registered trademark if the person uses as a trademark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trademark for goods or services for which the trademark is registered.
- (2) A person infringes a registered trademark if the person uses as a trademark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trademark for:
- (a) goods of the same description as that of the goods (“registered goods”) for which the trademark is registered; or
  - (b) services that are closely related to registered goods; or
  - (c) services of the same description as that of the services (“registered services”) for which the trademark is registered; or
  - (d) goods that are closely related to registered services.

However, the person is not taken to have infringed the trademark if the person establishes that using the sign as the person did is not likely to deceive or cause confusion.

- (3) A person infringes a registered trademark if:
- (a) the trademark is well known in Vanuatu; and
  - (b) the person uses as a trademark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trademark for:
    - (i) goods (“unrelated goods”) that are not of the same description as that of the goods for which the trademark is registered (“registered goods”) or are not closely related to services for which the trademark is registered (“registered services”); or
    - (ii) services (“unrelated services”) that are not of the same description as that of the registered services or are not closely related to registered goods; and

- (c) because the trademark is well known, the sign would be likely to be taken as showing a connection between the unrelated goods or services and the registered owner of the trademark; and
  - (d) for that reason, the interests of the registered owner are likely to be adversely affected.
- (4) In deciding whether a trademark is well known in Vanuatu, a Court must take account of the extent to which the trademark is known within the relevant sector of the public, whether as a result of the promotion of the trademark or for any other reason.

### **INFRINGEMENT OF TRADEMARK BY BREACH OF RESTRICTIONS**

74. (1) This section applies to a registered trademark if the registered owner, or an authorised user of the trademark having power to do so, has caused a notice (“notice of prohibition”) prohibiting any act that is a prohibited act in relation to the goods (“registered goods”) for which the trademark is registered to be displayed:
- (a) on the registered goods; or
  - (b) on their package; or
  - (c) on the container in which they are offered to the public.
- (2) Each of the following is a prohibited act:
- (a) applying the trademark to registered goods, or using the trademark in physical relation to them, after the state, condition, get-up or packaging in which they were originally offered to the public has been altered;
  - (b) altering, or partially removing or obliterating, any representation of the trademark applied to registered goods or used in physical relation to them;
  - (c) if the trademark has been applied to registered goods, or used in physical relation to them, together with other matter indicating that the registered owner or authorised user has dealt with the goods—removing or obliterating, totally or in part, any representation of the trademark without totally removing or obliterating the other matter;

- (d) applying another trademark to registered goods or using another trademark in physical relation to them;
  - (e) if the trademark has been applied to registered goods or used in physical relation to them—using on the goods, or on the packaging or container of the goods, any matter that is likely to injure the reputation of the trademark.
- (3) Subject to subsection (4), a person infringes a trademark to which this section applies if the person:
- (a) is the owner of registered goods; and
  - (b) in the course of trade, or with a view to a dealing with the goods in the course of trade:
    - (i) does an act that is prohibited under the notice of prohibition; or
    - (ii) authorises that act to be done.
- (4) The trademark is not infringed if the owner of the goods:
- (a) acquired them in good faith and without being aware of the notice of prohibition; or
  - (b) became the owner of the goods because of a title derived from a person who had so acquired them.

#### **WHEN IS A TRADEMARK NOT INFRINGED?**

75. In spite of section 73, a person does not infringe a registered trademark when:
- (a) the person uses in good faith:
    - (i) the person's name or the name of the person's place of business; or
    - (ii) the name of a predecessor in business of the person or the name of the predecessor's place of business; or
  - (b) the person uses a sign in good faith to show:



- (i) the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or some other characteristic, of goods or services; or
- (ii) the time of production of goods or provision of services; or
- (c) the person uses the trademark in good faith to show the intended purpose of goods (in particular as accessories or spare parts) or services; or
- (d) the person uses the trademark for the purposes of comparative advertising; or
- (e) the person exercises a right to use a trademark given to the person under this Act; or
- (f) the Court is of the opinion that the person would obtain registration of the trademark in his or her name if the person were to apply for it; or
- (g) the person, in using a sign referred to in subsection 73(1), (2) or (3) in a manner referred to in that subsection, does not (because of a condition or limitation subject to which the trademark is registered) infringe the exclusive right of the registered owner to use the trademark.

**GOODS. TO WHICH REGISTERED TRADEMARK HAS BEEN APPLIED BY, OR WITH CONSENT OF, REGISTERED OWNER**

76. (1) In spite of section 73, a person who uses a registered trademark for goods that are similar to goods for which the trademark is registered does not infringe the trademark if the trademark has been applied to, or in relation to, the goods by, or with the consent of, the registered owner of the trademark.
- (2) In spite of section 73, a person who uses a registered trademark for services that are similar to services for which the trademark is registered does not infringe the trademark if the trademark has been applied in relation to the services by, or with the consent of, the registered owner of the trademark.

## **PRIOR USE OF IDENTICAL TRADEMARK**

77. A person does not infringe a registered trademark by using an unregistered trademark that is substantially identical with, or deceptively similar to, the registered trademark for:

- (a) goods similar to goods (“registered goods”) for which the trademark is registered; or
- (b) services closely related to registered goods; or
- (c) services similar to services (“registered services”) for which the trademark is registered; or
- (d) goods closely related to registered services;

if the person, or the person and the person’s predecessor in title, have continuously used in the course of trade the unregistered trademark for those goods or services from a time before:

- (i) the date of registration of the registered trademark; or
- (ii) the registered owner of the registered trademark, or a predecessor in title, first used the trademark;

whichever is earlier.

## **ACTION FOR INFRINGEMENT**

78. (1) An action for an infringement of a registered trademark may be brought in the Court.
- (2) The relief that the Court may grant in an action for an infringement of a registered trademark includes:
- (a) an injunction, which may be granted subject to any condition that the Court thinks fit; and
  - (b) at the option of the plaintiff but subject to section 79, damages or an account of profits.

## **SPECIAL CASE—PLAINTIFF NOT ENTITLED TO DAMAGES**

79.

If:

- (a) in an action for the infringement of a trademark registered for particular goods or services, the Court finds that the defendant has infringed the trademark; and
- (b) the defendant has applied to the Court under section 59 for an order directing the Registrar to remove the trademark from the Register for those goods or services; and
- (c) the Court finds that, because the trademark has not during a particular period (“critical period”) been used in good faith by its registered owner for those goods or services, there are grounds (under subsection 59(4)) for so removing the trademark from the Register;

the Court may not grant relief to the plaintiff by way of damages or an account of profits for any infringement of the trademark that happened during the critical period.

## **PART 12—OFFENCES**

### **FALSIFYING A REGISTERED TRADEMARK**

80. (1) A person must not falsify or unlawfully remove a trademark that:
- (a) has been applied to any goods that are being, or are to be, dealt with or provided in the course of trade; or
  - (b) has been applied in relation to any goods or services that are being, or are to be, dealt with or provided in the course of trade;

knowing that the trademark is registered or reckless of whether or not the trademark is registered.

- (2) A person falsifies a registered trademark if the person:

- (a) alters or defaces it; or
- (b) makes any addition to it; or
- (c) partly removes, erases or obliterates it;

without the permission of the registered owner, or an authorised user, of the trademark and without being required or authorised to do so by this Act, a direction of the Registrar or an order of the Court.

- (3) A person unlawfully removes a registered trademark if the person wholly removes, erases or obliterates it:

- (a) without the permission of the registered owner, or an authorised user, of the trademark; and
- (b) without being required or authorised to do so by this Act, a direction of the Registrar or an order of the Court.

Penalty:

- (a) a fine not exceeding 2,000,000 Vatu; or
- (b) imprisonment for a period not exceeding 2 years; or
- (c) both a fine and a term of imprisonment.

## **FALSELY APPLYING A REGISTERED TRADEMARK**

81. (1) A person must not:
- (a) falsely apply a registered trademark to goods that are being, or are to be, dealt with or provided in the course of trade; or
  - (b) falsely apply a registered trademark in relation to goods or services that are being, or are to be, dealt with or provided in the course of trade;
- knowing that the trademark is registered or reckless of whether or not the trademark is registered.
- (2) A person falsely applies a registered trademark to goods, or in relation to goods or services if the person applies the trademark or a sign substantially identical with it to the goods or in relation to the goods or services:
- (a) without the permission of the registered owner, or of an authorised user, of the trademark; and
  - (b) without being required or authorised to do so by this Act, a direction of the Registrar or an order of a Court.

Penalty:

- (a) a fine not exceeding 2,000,000 Vatu; or
- (b) imprisonment for a period not exceeding 2 years; or
- (c) both a fine and a term of imprisonment.

## **SELLING GOODS WITH FALSE MARKS**

82. A person must not:
- (a) sell goods; or
  - (b) expose goods for sale; or
  - (c) have goods in his or her possession for the purpose of trade or manufacture; or
  - (d) import goods into Vanuatu for the purpose of trade or manufacture;
  - (e) knowing that, or reckless of whether or not:

- (f) a falsified registered trademark is applied to them or in relation to them; or
- (g) a registered trademark has been unlawfully removed from them; or
- (h) a registered trademark is falsely applied to them or in relation to them.

Penalty:

- (a) a fine not exceeding 2,000,000 Vatu; or
- (b) imprisonment for a period not exceeding 2 years; or
- (c) both a fine and a term of imprisonment.

#### **FALSE REPRESENTATIONS ABOUT TRADEMARKS**

83. (1) A person must not make a representation to the effect that a trademark is a registered trademark unless the person knows, or has reasonable grounds to believe, that the trademark is registered in Vanuatu.

Penalty: 200,000 Vatu.

- (2) A person must not make a representation to the effect that a part of a registered trademark is registered as a trademark unless the person knows, or has reasonable grounds to believe, that that part is registered as a trademark in Vanuatu.

Penalty: 200,000 Vatu.

- (3) A person must not make a representation to the effect that a trademark is registered for goods or services unless the person knows, or has reasonable grounds to believe, that the trademark is registered in Vanuatu for those goods or services.

Penalty: 200,000 Vatu.

- (4) A person must not make a representation to the effect that the registration of a trademark gives exclusive rights to use the trademark in circumstances in which, having regard to conditions or limitations entered in the Register, the registration does not give those rights, unless the person has reasonable grounds to believe that the registration does give those exclusive rights.

Penalty: 200,000 Vatu.

(5) For the purposes of this section, the use in Vanuatu in relation to a trademark:

- (a) of the word “registered”; or
- (b) of any other word or any symbol referring (either expressly or by implication) to registration;

is taken to be a representation that the trademark is registered in Vanuatu for the goods or services for which it is used except if the trademark is registered in a country other than Vanuatu for those goods or services and:

- (c) the word or symbol by itself indicates that the trademark is registered in that other country or in a country outside Vanuatu; or
- (d) the word or symbol is used, together with other words or symbols of the same or a bigger size, to indicate that the trademark is registered in that other country or in a country outside Vanuatu; or
- (e) the word or symbol is used for goods that are to be exported to that country.

#### **FALSE ENTRIES IN REGISTER**

84 A person must not:

- (a) make a false entry in the Register; or
- (b) cause a false entry to be made in the Register; or
- (c) tender in evidence a document that falsely purports to be a copy of, or an extract from, an entry in the Register or a document in the Registrar’s office.

Penalty: Imprisonment for 2 years.

## **PART 13—COLLECTIVE TRADEMARKS**

### **WHAT IS A COLLECTIVE TRADEMARK?**

85. A “collective trademark” is a sign used, or intended to be used, for goods or services dealt with or provided in the course of trade by members of an association, to distinguish those goods or services from goods or services so dealt with or provided by people who are not members of the association.

### **ACT APPLIES TO COLLECTIVE TRADEMARKS**

86. (1) Subject to this Part, the provisions of this Act relating to trademarks (other than Part 9—Assignment and Transmission of Trademarks) apply to collective trademarks as if:
- (a) a reference to a trademark included a reference to a collective trademark; and
  - (b) a reference to a person doing something for the registration of a trademark included a reference to an association doing that thing for the registration of the collective trademark; and
  - (c) a reference to a trademark registered by a person included a reference to a collective trademark registered by an association.
- (2) For the purposes of this Act:
- (a) the use of a collective trademark by a member of the association that is the applicant for the registration of the collective trademark is taken to be a use of the collective trademark by the applicant; and
  - (b) the use of a registered collective trademark by a member of the association that is the registered owner of the collective trademark is taken to be a use of the collective trademark by the registered owner.
- (3) Section 26 (trademark not distinguishing applicant’s goods or services) applies to a collective trademark as if a reference to the applicant were a reference to the members of the association that applied for registration of the collective trademark.



## **APPLICATION FOR REGISTRATION**

87. An application for the registration of a collective trademark must be made by the association to which the mark belongs.

## **LIMITATION ON RIGHTS GIVEN BY REGISTERED COLLECTIVE TRADEMARK**

88. (1) A member of an association in whose name a collective trademark is registered does not have the right to prevent another member of the association from using the collective trademark in accordance with the rules of the association (if any).
- (2) A collective trademark may not be assigned or transmitted.

## **INFRINGEMENT OF COLLECTIVE TRADEMARK**

89. In an action by an association in whose name a collective trademark is registered seeking relief for infringement of the collective trademark, the association may take into account, in claiming damages, any damage or loss of profits sustained or incurred by the members of the association as a result of the infringement.

## **PART 14—JURISDICTION AND POWERS OF COURT**

### **JURISDICTION OF THE SUPREME COURT**

90. The Supreme Court has jurisdiction with respect to matters arising under this Act.

### **APPEAL**

91. (1) The applicant for registration of a trademark may appeal to the Court against a decision of the Registrar:
- (a) to accept the application subject to conditions or limitations; or
  - (b) to reject the application; or
  - (c) to refuse to register the trademark; or
  - (d) to register the trademark with conditions or limitations.
- (2) The applicant or the opponent may appeal to the Court from a decision of the Registrar under section 32.
- (3) An appeal lies to the Supreme Court from a decision of the Registrar under Part 5 or Part 8.
- (4) On hearing an appeal against a decision or direction of the Registrar, the Court may do any one or more of the following:
- (a) admit further evidence orally, or on affidavit or otherwise;
  - (b) permit the examination and cross-examination of witnesses;
  - (c) order an issue of fact to be tried as it directs;
  - (d) affirm, reverse or vary the Registrar's decision or direction;
  - (e) give any judgment, or make any order, that, in all the circumstances, it thinks fit;
  - (f) order a party to pay costs to another party.

## **REGISTRAR MAY APPEAR IN APPEALS**

92. The Registrar may appear and be heard at the hearing of an appeal to the Court against a decision or direction of the Registrar.

## **APPEAL TO COURT OF APPEAL**

93. A person aggrieved by a decision of the Supreme Court may appeal to the Court of Appeal against the decision.

## **PART 15 - INDIGENOUS KNOWLEDGE**

### **REGISTRATION OF TRADEMARK INVOLVING INDIGENOUS CULTURE**

94. (1) If it appears to the Registrar that an application is for registration of a trademark that involves an expression of indigenous culture, the Registrar must refer the application to the National Council of Chiefs.

(2) The Registrar must not register a trademark that involves an expression of indigenous culture unless:

(a) the custom owners have given their prior informed consent to the registration; and

(b) the applicant and the custom owners have entered into an agreement on the payment by the applicant to the custom owners of an equitable share of the benefits derived from the use of the trademark.

(3) However, the Registrar may register the trademark without the prior informed consent of the custom owners if the Registrar is, after consultation with the National Council of Chiefs, satisfied that:

(a) the custom owners cannot be identified; or

(b) there is a dispute about ownership of the expression of indigenous culture concerned.

In such a case, the Registrar must not register the trademark unless the applicant and the National Council of Chiefs have entered into an agreement on the payment by the applicant to the National Council of Chiefs of an equitable share of the benefits derived from the use of the trademark.

(4) If an agreement mentioned in subsection (2) or (3) has not been entered into within 12 months after the trademark application has been lodged:

(a) the Registrar may register the trademark; and

(b) the registered owner may use the trademark; and

(c) the Registrar is to determine the amount payable to the custom owners or the National Council of Chiefs by the registered owner of the trademark, being payment of an equitable share of the benefits derived from the use of the trademark.

- (5) Any payments made to the National Council of Chiefs under an agreement mentioned in subsection (3) or a determination under paragraph (4)(c) must be used for the purposes of indigenous cultural development.
- (6) An appeal lies to the Court from a decision of the Registrar determining an amount under paragraph (4)(c).
- (7) An agreement mentioned in subsection (2) or (3) may contain other conditions, including how and when the trademark is to be used.
- (8) The National Council of Chiefs may issue written guidelines for the purposes of this section.
- (9) The National Council of Chiefs must consult with the Vanuatu National Cultural Council before entering into an agreement under subsection (3) or issuing guidelines under subsection (8).

## **PART 16—ADMINISTRATION**

### **REGISTRAR OF TRADEMARKS**

95. (1) There is to be a Registrar of Trademarks to be appointed by the Minister with the prior approval of the Council of Ministers.
- (2) The Registrar has the powers and functions that are given to him or her under this Act.
- (3) The Registrar may not exercise a power under this Act in any way that adversely affects a person applying for the exercise of that power without first giving that person a reasonable opportunity of being heard.
- (4) If:
- (a) the Registrar is required under this Act to do any act or thing; and
  - (b) no time or period is provided within which the act or thing is to be done;
- the Registrar is to do the act or thing as soon as practicable.

### **THE REGISTER**

96. (1) The Registrar is to keep a Register of Trademarks.
- (2) The Registrar must enter in the Register in accordance with this Act:
- (a) all particulars of registered trademarks, that were on the old register when the old Act was repealed; and
  - (b) particulars of trademarks, collective trademarks and all other matters required to be registered under this Act.
- (3) The Register may be kept in whole or in part by using a computer.
- (4) Any record made by using a computer for the purpose of keeping the Register is taken to be an entry in the Register.

## INSPECTION OF REGISTER

97. (1) The Register must be available at the Registrar's Office for inspection by any person during the hours when the Office is open for business.
- (2) If the Register, or any part of the Register, is kept by using a computer, subsection (1) is satisfied if a person who wants to inspect the Register or that part of the Register is given access to a computer terminal from which he or she can read on a screen, or obtain a printed copy of, the particulars or other matters recorded in the Register or that part of the Register.

## EVIDENCE

98. (1) The Register is *prima facie* evidence of any particular or other matter entered in it.
- (2) A copy of, or an extract from, the Register that is certified by the Registrar to be a true record or extract is admissible in any proceedings as if it were the original.
- (3) If the Register or a part of the Register is kept by using a computer, a document certified by the Registrar as reproducing in writing a computer record of all or any of the particulars comprised in the Register or in that part of the Register is admissible in any proceedings as evidence of those particulars.
- (4) A certificate signed by the Registrar and stating that:
- (a) anything required or permitted to be done by this Act was done or not done on, or had been done or not been done by, a specified date; or
  - (b) anything prohibited by this Act was done or not done on, or had been done or not been done by, a specified date; or
  - (c) a document was available for public inspection at the Registrar's Office on a specified date or during a specified period;
- is *prima facie* evidence of the matters so stated.
- (5) A copy of, or an extract from, a document held in the Registrar's Office that is certified by the Registrar to be a true copy or extract is admissible in any proceedings as if it were the original.

## **PART 17—MISCELLANEOUS**

### **MAKING AND SIGNING APPLICATIONS**

99 An application, notice or request required or permitted under this Act to be made or signed by a person may be made or signed, on behalf of that person, by:

- (a) a lawyer; or
- (b) a patent attorney; or
- (c) a person authorised in writing by that person and permanently employed by, and only by, that person.

### **FILING DOCUMENTS**

100 A document may be filed with the Registrar by being delivered to him or her:

- (a) personally; or
- (b) by post or courier.

### **WITHDRAWING APPLICATION**

101. (1) A person who has filed an application, notice or request may withdraw it, by telling the Registrar in writing, at any time while it is still being considered by the Registrar.

(2) If:

- (a) the right or interest on which the person relied to file the application, notice or request has become vested in another person; and
- (b) the other person tells the Registrar in writing that the right or interest is vested in him or her;

the other person may withdraw the application, notice or request as provided in subsection (1).



## ADDRESS FOR SERVICE

102. (1) The address for service of a person who has filed an application, notice or request is:
- (a) the address for service stated in the application, notice or request; or
  - (b) if the person subsequently notifies in writing another address to the Registrar—that other address.
- (2) When:
- (a) a trademark is registered; or
  - (b) a claim to an interest in, or to a right in respect of, a registered trademark that a person has is recorded in the Register;
- the Registrar must enter in the Register as the address for service of the registered owner or of the person the address last known to the Registrar.
- (3) The registered owner of a registered trademark, or any person whose claim to an interest in, or to a right in respect of, a trademark is recorded in the Register, must notify the Registrar in writing of any change in his or her address for service and the Registrar must amend the Register accordingly.
- (4) The address for service of:
- (a) the registered owner of a registered trademark; or
  - (b) a person whose claim to an interest in, or a right in respect of, a trademark is recorded in the Register;
- is the address set out from time to time in the Register as being the address for service of the registered owner or of the person.
- (5) An address for service must be an address in Vanuatu.
- (6) If this Act provides that a document is to be served on, or given or sent to, a person:
- (a) the document may be left at, or sent by post to, the address for service of the person; or

- (b) if the person does not have an address for service—the document may be served on an agent of the person in Vanuatu or may be sent by post or courier to any address of the person in Vanuatu that is known to the Registrar.

### **CHANGE OF NAME**

103. (1) If there is a change in the name of a person who has filed an application, notice or request, the person must notify the Registrar in writing of the change.
- (2) If there is a change in the name of:
- (a) the registered owner of a registered trademark; or
  - (b) a person whose claim to an interest in, or to a right in respect of, a trademark is recorded in the Register;

the registered owner or the person must notify the Registrar in writing of the change and the Registrar must amend the Register accordingly.

### **DEATH OF APPLICANT**

104. (1) If an applicant for the registration of a trademark dies before registration is granted, his or her legal representative may proceed with the application.
- (2) If, at any time after a trademark is registered, the Registrar is satisfied that the person in whose name the trademark is registered had died (or, in the case of a body corporate, had ceased to exist) before registration was granted, the Registrar may amend the Register by substituting for the name entered in the Register the name of the person who should be the registered owner of the trademark.

### **FEES**

105. (1) The regulations may prescribe the fees to be paid to the Registrar for the purposes of this Act and may prescribe different fees for doing an act according to the time when the act is done.
- (2) If a fee is payable for the Registrar to do an act, the Registrar must not do the act until the fee has been paid.

## **EXTENSION OF TIME**

106. (1) If, because of an error or omission by the Registrar, a relevant act that is required by this Act to be done within a certain time is not, or cannot be, done within that time, the Registrar must extend the time for doing the act.
- (2) If, because of:
- (a) an error or omission by the person concerned or by his or her agent; or
  - (b) circumstances beyond the control of the person concerned;
- a relevant act that is required by this Act to be done within a certain time is not, or cannot be, done within that time, the Registrar may, on application made by the person concerned in accordance with the regulations, extend the time for doing the act.
- (3) In this section:
- “relevant act” means:
- (a) any act (other than a prescribed act) done in relation to a trademark; or
  - (b) the filing of any document (other than a prescribed document); or
  - (c) any proceedings (other than Court proceedings).

## **CONVENTION COUNTRIES**

107. (1) The regulations may declare a foreign country to be a Convention country for the purposes of this Act.
- (2) If:
- (a) the regulations declare that, under the terms of a treaty subsisting between 2 or more Convention countries, an application made for the registration of a trademark in one of those countries is equivalent to an application made in another of those countries; and

- (b) an application for the registration of a trademark is made in one of those Convention countries;

then, for the purposes of this Act, an application for the registration of the trademark is taken to have also been made in the other Convention country or in each of the other Convention countries (as the case may be).

(3) If:

- (a) the regulations declare that, under the law of a Convention country, an application for the registration of a trademark made in another country is equivalent to an application made in the Convention country; and
- (b) an application for the registration of a trademark is made in that other country;

then, for the purposes of this Act, an application for the registration of the trademark is taken to have also been made in the Convention country.

## **USE OF TRADEMARK FOR EXPORT TRADE**

108. (1) If:

- (a) a trademark is applied in Vanuatu:
  - (i) to, or in relation to goods that are to be exported from Vanuatu (“export goods”); or
  - (ii) in relation to services that are to be exported from Vanuatu (“export services”); or
- (b) any other act is done in Vanuatu to export goods or export services which, if done in relation to goods or services to be dealt with or provided in the course of trade in Vanuatu, would constitute a use of the trademark in Vanuatu;

the application of the trademark or the other act is taken, for the purposes of this Act, to constitute use of the trademark in relation to the export goods or export services.

## PASSING OFF ACTIONS

109. (1) Except as provided in subsection (2), this Act does not affect the law relating to passing off.
- (2) In an action for passing off arising out of the use by the defendant of a registered trademark:
- (a) of which he or she is the registered owner or an authorised user; and
  - (b) that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trademark of the plaintiff;
- damages may not be awarded against the defendant if the defendant satisfies the Court:
- (c) that, at the time when the defendant began to use the trademark, he or she was unaware, and had no reasonable means of finding out, that the trademark of the plaintiff was in use; and
  - (d) that, when the defendant became aware of the existence and nature of the plaintiff's trademark, he or she immediately ceased to use the trademark in relation to the goods or services in relation to which it was used by the plaintiff.

## REGULATIONS

110. (1) The Minister may make regulations:
- (a) prescribing matters required or permitted by this Act to be prescribed; or
  - (b) prescribing matters necessary or convenient to be prescribed for carrying out or giving effect to this Act.
- (2) Without limiting subsection (1), the regulations may:
- (a) require persons to make statutory declarations in support of any application, notice or request filed under this Act; and

- (b) provide for the refund, in specific circumstances, of the whole or part of a fee paid under this Act; and
- (c) provide for the remission of, or the exemption of specified classes of persons from the payment of, the whole or part of a fee; and
- (d) provide for the destruction of documents relating to a trademark at least 25 years after the registration of the trademark has ceased; and
- (e) prescribe as penalties for offences against the regulations fines not exceeding 50,000 Vatu; and
- (f) establish an Intellectual Property Office.

## **REPEAL AND TRANSITIONAL**

111. (1) The Registration of United Kingdom Trademarks Act [Cap 81] is repealed.
- (2) All trademarks that, immediately before the commencement day, were registered under the old Act are registered trademarks for the purposes of this Act.
- (3) Subject to this Part, this Act applies to a trademark registered under this Act because of subsection (2) in the same way as it applies to a trademark registered under Part 6.
- (4) The registration of a trademark registered under the old Act expires on the day on which it would have expired if it had been registered under this Act.
- (5) An application, notice or request that:
- (a) was made in accordance with the old Act; and
  - (b) was pending immediately before the commencement day;
- is to be dealt with in accordance with this Act.
- (6) The application, notice or request is taken to have been filed in accordance with this Act.

## **COMMENCEMENT**

112. This Act commences on the day on which it is published in the Gazette.

# RÉPUBLIQUE DE VANUATU

## LOI NO. 1 DE 2003 RELATIVE AUX MARQUES DÉPOSÉES

### Sommaire

#### TITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

1. Définitions
2. Emploi de marque
3. Définition d'usager autorisé et d'usage autorisé
4. Définition d'apposé à et d'apposé par rapport à
5. Définition de trompeusement semblable
6. Définition de date prioritaire
7. Définition de biens similaires et services similaires
8. Définition d'origine s'agissant de vin

#### TITRE 2 - MARQUES ET DROITS Y AFFÉRENTS

9. Marque
10. Certains signes à ne pas être utilisés comme marques
11. Certaines marques peuvent être déposées
12. Droits attribués par dépôt d'une marque
13. Pouvoirs du propriétaire enregistré de traiter avec une marque déposée
14. Quand la marque est acceptée comme un signe désignant un article etc.
15. Pouvoirs d'un utilisateur autorisé d'une marque déposée

#### TITRE 3 - DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

##### Sous-titre 1 - Généralités

16. Demande - Marche à suivre
17. Demande de marque déposée objet d'une demande d'enregistrement dans un pays conventionné - priorité
18. Publication des détails de la demande
19. Examen de la demande par le Conservateur
20. Acceptation ou rejet
21. Notification de la décision
22. Demande tombée en désuétude
23. Révocation de l'acceptation

##### Sous-titre 2 - Motifs pour rejeter une demande

24. Marques contenant certains signes
25. Marques ne pouvant pas être représentées graphiquement
26. Marques ne distinguant pas les biens et les services du demandeur
27. Marque scandaleuse ou d'usage contraire à la loi
28. Marque de nature trompeuse ou susceptible de prêter à confusion
29. Marques identiques



## TITRE 4 - OPPOSITION

### Sous-titre 1 - Généralités

30. Opposition
31. Procédure pour faire opposition
32. Décision

### Sous-titre 2 - Motifs pour rejeter une demande

33. Dépôt peut être contesté aux mêmes motifs que pour un rejet
34. Demandeur qui n'est pas propriétaire ou n'a pas l'intention d'exploiter la marque
35. Marque semblable à une marque utilisée à Vanuatu
36. Marque comprenant une fausse appellation d'origine
37. Demande viciée

## TITRE 5 - MODIFICATION DU DOSSIER DE DEMANDE

38. Modification de la demande d'enregistrement
39. Modification antérieure à la publication de la demande
40. Modification postérieure à la publication de la demande
41. Modification d'autres documents

## TITRE 6 - ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

### Sous-titre 1 - Enregistrement initial

42. Enregistrement obligatoire
43. Enregistrement - formalités
44. Couleurs de la marque déposée
45. Avis d'enregistrement
46. Date et durée de validité de l'enregistrement
47. Cessation de l'enregistrement

### Sous-titre 2 - Renouvellement de l'enregistrement

48. Demande de renouvellement
49. Renouvellement avant extinction
50. Non-renouvellement
51. Renouvellement dans les 3 mois qui suivent l'extinction

## TITRE 7 - MODIFICATION ET ANNULATION DE DÉPÔT

52. Rectification du Registre
53. Annulation de l'inscription par le Conservateur
54. Modification ou annulation pour infraction à une condition
55. Modification ou annulation - perte du droit exclusif d'utiliser la marque
56. Modification ou annulation - autres raisons
57. Pas de rectification si propriétaire n'est pas en cause
58. Devoirs et pouvoirs du Conservateur

## TITRE 8 - RADIATION D'UNE MARQUE DU REGISTRE POUR NON EXPLOITATION

59. Demande de radiation
60. Renvoi au tribunal
61. Avis d'opposition
62. Radiation d'une marque du Registre en l'absence de contestation de la demande de non emploi
63. Poursuites par-devant le Conservateur
64. Décision concernant une demande contestée
65. Attestation - utilisation de la marque

## **TITRE 9 - CESSION ET TRANSFERT PAR SUCCESSION**

- 66. Cession et transfert de marques
- 67. Inscription d'une cession de marque objet d'une demande
- 68. Inscription d'une cession de marque déposée dans le Registre
- 69. Notification de la demande à une personne revendiquant un intérêt dans la marque

## **TITRE 10 - ENREGISTREMENT VOLONTAIRE DE REVENDICATIONS D'INTÉRÊTS DANS DES MARQUES DÉPOSÉES**

- 70. Inscription de revendications d'intérêts - marques déposées
- 71. Inscription n'est pas preuve de l'existence d'un droit
- 72. Inscription de revendications d'intérêts dans des marques non déposées

## **TITRE 11 - CONTREFAÇONS**

- 73. Contrefaçons de marques déposées
- 74. Contrefaçons de marques par violation des restrictions
- 75. Quand une marque déposée n'est pas une contrefaçon
- 76. Biens auxquels une marque déposée est apposée par ou avec le consentement du propriétaire enregistré
- 77. Utilisation antérieure d'une marque identique
- 78. Action en contrefaçon
- 79. Cas particuliers où le plaignant ne peut prétendre à des dommages-intérêts, etc.

## **TITRE 12 - DÉLITS**

- 80. Falsifier une marque déposée
- 81. Exploitation abusive de marque déposée
- 82. Vente de biens inspirés de faux
- 83. Fausse représentation concernant des marques
- 84. Fausse écritures dans le Registre

## **TITRE 13 - MARQUES COLLECTIVES**

- 85. Marque collective
- 86. Loi applicable aux marques collectives
- 87. Demande d'enregistrement
- 88. Droits limités des marques déposées collectives
- 89. Contrefaçon de marques collectives

## **TITRE 14 - COMPÉTENCE ET POUVOIRS DU TRIBUNAL**

- 90. Compétence de la Cour Suprême
- 91. Appel
- 92. Pouvoirs de la Cour Suprême
- 93. Appel devant la Cour d'Appel

## **TITRE 15 - CONNAISSANCES INDIGÈNES**

- 94. Enregistrement de marques déposées comportant des connaissances indigènes

## **TITRE 16 - ADMINISTRATION**

- 95. Conservateur des marques déposées
- 96. Registre
- 97. Inspection du Registre
- 98. Pièce justificative

## TITRE 17 - DISPOSITIONS DIVERSES

- 99. Constitution des dossiers de demande et signature
- 100. Dépôt de dossier
- 101. Retrait d'une demande
- 102. Adresse pour notification
- 103. Changement de nom
- 104. Décès du demandeur
- 105. Droits
- 106. Prorogation de délai
- 107. Pays conventionnés
- 108. Exploitation de marques pour l'exportation
- 109. Prétention
- 110. Règlements
- 111. Abrogation et dispositions transitoires
- 112. Entrée en vigueur

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 21/07/2003  
Entrée en vigueur: 08/02/2011

LOI NO. 1 DE 2003 RELATIVE AUX MARQUES DÉPOSÉES

Portant réglementation des marques déposées

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

DÉFINITIONS

1. Dans la présente loi, sous réserve du contexte :

“demandeur” désigne la personne au nom de laquelle une demande est en cours de traitement;

“apposé à” et “apposé par rapport à” ont le sens qui leur est attribué à l'article 4;

“forme agréée” désigne une forme approuvée par le Conservateur;

“association” n'inclut pas une personne morale;

“usage autorisé” s'agissant d'une marque déposée, a le sens qui lui est attribué à l'article 3;

“utilisateur autorisé” s'agissant d'une marque déposée, a le sens qui lui est attribué à l'article 3;

“marque déposée collective” a le sens qui lui est attribué à l'article 84;

“entrée en vigueur” désigne le jour où la loi entrera en vigueur;

“pays conventionné” désigne un pays déclaré dans les règlements comme tel aux fins de la présente loi;

“tribunal” désigne la Cour Suprême;

“date d'enregistrement” s'agissant de l'enregistrement d'une marque pour des biens ou services particuliers, désigne le jour à compter duquel la marque est considérée comme déposée aux termes des dispositions des paragraphes 46.1) ou 2);

“trompeusement similaire” a le sens qui lui est attribué à l'article 5;

“expression de culture indigène” désigne toute forme sous laquelle se manifestent ou apparaissent des connaissances indigènes, notamment :

- a) des objets matériels;
- b) des noms, des récits, des histoires et des chants sous forme d'exposé oral;
- c) des danses, des cérémonies et des manifestations et pratiques rituelles;
- d) des formes dessinées, des parties et des détails de dessins et des compositions visuelles;  
et
- e) des connaissances spéciales et techniques et les aptitudes nécessaires pour réaliser ces connaissances, y compris des connaissances et compétences en matière de ressources biologiques, leurs utilisations et leur nomenclature;

“déposer” signifie déposer auprès du Conservateur;

“date de dépôt” s’agissant d’une demande de dépôt de marque, correspond à la date à laquelle la demande est déposée;

“appellation d’origine” en rapport avec des biens provenant d’un pays particulier, d’une région ou d’une localité de ce pays, désigne un signe reconnu dans ce pays comme indiquant que les biens :

- a) proviennent de ce pays, de cette région ou de cette localité; et
- b) ont une qualité, une réputation et d’autres caractéristiques attribuables à leur origine géographique;

“biens d’une personne” désigne des biens dont la personne fait le commerce ou qu’elle fournit dans le cadre de son commerce;

“connaissances indigènes” désigne des connaissances :

- a) qui sont créées, acquises ou inspirées à des fins traditionnelles économiques, spirituelles, rituelles, narratives, décoratives ou récréatives;
- b) dont la nature ou l’emploi ont été transmis de génération en génération; et
- c) qui sont considérées comme relevant d’une personne ou d’un peuple indigène particulier de Vanuatu;

“restrictions” désigne les restrictions du droit exclusif d’utiliser une marque déposée suite à son enregistrement, y compris des restrictions sur :

- a) le mode d’usage; ou
- b) l’usage au sein d’une zone territoriale à Vanuatu; ou
- c) l’usage pour des biens ou services destinés à l’exportation;

“Ancienne Loi” désigne la Loi du Royaume Uni relative aux marques déposées (CAP 81);

“opposant” s’agissant d’une marque déposée, désigne :

- a) la personne qui a déposé (selon l’article 30) une notification d’opposition à l’enregistrement d’une marque déposée; ou
- b) la personne au nom de laquelle l’avis d’opposition est réputé avoir été déposé;

“origine” pour ou en rapport avec du vin, a le sens qui lui est attribué à l’article 8;

“en attente” s’agissant d’une demande d’enregistrement de marque déposée, comprend la période durant laquelle un appel peut être interjeté suite à une décision relative à la demande;

“personne” comprend un groupe de personnes, constituées en société ou non;

“prédécesseur en titre” dans le cas d’une personne revendiquant la propriété d’une marque, désigne :

- a) si la marque a été cédée ou transmise par succession à une ou plusieurs autres personnes avant qu’elle ne soit cédée ou transmise à la première personne mentionnée - cette autre personne ou l’une d’entre elles;
- b) si le paragraphe a) ne s’applique pas, la personne qui a cédé la marque, ou dont la marque a été transmise, à la première personne mentionnée;

"date prioritaire" a le sens qui lui est attribué à l'article 6;

"Registre" désigne le Registre des marques déposées tenu en application de l'article 94;

"propriétaire enregistré", s'agissant d'une marque déposée, désigne la personne au nom de laquelle la marque est enregistrée;

"marque déposée" désigne une marque dont les détails sont portés au Registre;

"Conservateur" désigne le conservateur des marques déposées et comprend toute personne en assurant l'intérim;

"numéro d'enregistrement" s'agissant d'une marque déposée, désigne le numéro porté au Registre;

"services d'une personne" désigne les services dont la personne fait le commerce ou qu'elle fournit dans le cadre de son métier;

"signe" comprend une lettre, un mot, un nom, une signature, un chiffre, un emblème, une marque de fabrique, un titre, une étiquette, un aspect d'emballage, une forme, une couleur, un son ou une senteur, ou toute combinaison de ces éléments;

"biens similaires" a le sens qui lui est attribué au paragraphe 1) de l'article 7;

"services similaires" a le sens qui lui est attribué au paragraphe 2) de l'article 7;

"marque" a le sens qui lui est attribué à l'article 9;

"transmission" comprend :

- a) transmission par application de la loi; ou
- b) dévolution à un représentant personnel d'une personne décédée;

"utilisation d'une marque pour des biens" désigne l'utilisation en rapport avec des biens (y compris de seconde main);

"utilisation d'une marque pour des services" désigne l'utilisation en rapport avec les services.

#### **UTILISATION DE MARQUE**

2. 1) On dit qu'une personne a utilisé une marque si cette personne l'a utilisée en faisant des rajouts ou des modifications qui n'affectent pas réellement l'identité de la marque.
- 2) Si une marque est composée d'une lettre, d'un mot, d'un nom ou d'un chiffre, ou toute combinaison de ces éléments, toute représentation sonore constitue une utilisation de la marque.
- 3) Toute utilisation autorisée d'une marque par une personne (voir article 3) est considérée comme une utilisation par le propriétaire de la marque.

#### **DÉFINITION D'USAGER AUTORISÉ ET D'UTILISATION AUTORISÉE**

3. 1) Une personne est un "usager autorisé" d'une marque si elle l'utilise pour des biens ou des services sous le contrôle du propriétaire de la marque.
- 2) L'utilisation d'une marque par un usager autorisé en constitue une "utilisation autorisée" uniquement si l'usager utilise la marque sous le contrôle du propriétaire de la marque.
- 3) Sans pour autant limiter la portée de l'expression "sous le contrôle de" telle qu'employée aux paragraphes 1) et 2), une personne utilise une marque pour des biens et/ou des services sous le contrôle du propriétaire si ce dernier exerce un contrôle de qualité sur

l'utilisation que la personne fait desdits biens et/ou services, ou un contrôle financier sur ses activités commerciales correspondantes.

#### DÉFINITION DE "APPLIQUE A" ET "APPLIQUE EN RAPPORT AVEC"

4. 1) Aux fins de la présente Loi :
- a) une marque est considérée être appliquée à tous biens, matériaux ou autre si elle y est tissée, imprimée, introduite, apposée ou jointe;
  - b) une marque est considérée être appliquée en rapport avec des biens ou des services :
    - i) si elle est appliquée à toute enveloppe, tout document, étiquette, bobine ou autre par le biais duquel lesdits biens sont commercialisés ou fournis dans le cadre d'un commerce ou destinés à l'être; ou
    - ii) si elle est utilisée d'une manière susceptible de donner lieu de croire qu'elle renvoie à, décrit ou désigne les biens ou services; et
  - c) une marque est également considérée être appliquée en rapport avec des biens ou des services si elle est utilisée :
    - i) sur une enseigne ou dans une réclame (y compris télévisée); ou
    - ii) dans une facture, une carte des vins, un catalogue, une lettre d'affaires, un document d'affaires, une liste des prix ou tout autre document commercial;

et que les biens sont délivrés ou les services sont fournis (selon le cas) à une personne suivant une requête ou une commande renvoyant à la marque ainsi utilisée.

- 2) Dans le présent article :

"enveloppe" comprend emballage, cadre, papier d'emballage, récipient, couvercle ou capsule;

"étiquette" comprend bande ou billet.

#### DÉFINITION DE "TROMPEUSEMENT SIMILAIRE"

5. Aux fins de la présente Loi, une marque est trompeusement similaire à une autre si elle y ressemble au point de tromper ou prêter à confusion.

#### DÉFINITION DE "DATE PRIORITAIRE"

6. La date prioritaire pour une marque déposée concernant des biens ou des services particuliers correspond à :

- a) la date d'enregistrement de la marque pour lesdits biens ou services s'il s'agit d'une marque déjà déposée ; ou
- b) la date qui serait celle de l'enregistrement de la marque desdits biens ou services si celle-ci devait être enregistrée comme marque déposée s'il s'agit d'une marque objet d'une demande en ce sens.

#### DÉFINITION DE "BIENS SIMILAIRES" ET DE "SERVICES SIMILAIRES"

7. 1) Des biens sont similaires à d'autres s'ils :
- a) sont les mêmes que les autres; ou
  - b) ont la même description que les autres.
- 2) Des services sont similaires à d'autres s'ils :

- a) sont les mêmes que les autres; ou
- b) ont la même description que les autres.

#### **DÉFINITION "D'ORIGINE" POUR LES VINS**

8. Aux fins de la présente Loi :

- a) un vin est réputé tirer son origine d'un pays étranger ou de Vanuatu si, et seulement si ce vin est fabriqué dans le territoire de ce pays ou de Vanuatu, selon le cas; et
- b) un vin est réputé tirer son origine d'une région ou d'une localité particulière d'un pays étranger ou de Vanuatu si, et seulement si ce vin est fabriqué à partir des raisins plantés dans cette région ou localité.

### **TITRE 2 - MARQUES ET DROITS Y AFFÉRENTS**

#### **MARQUE**

9. Une marque est un signe utilisé ou destiné à être utilisé pour distinguer des biens ou services objet de négoce ou fournis dans le cadre d'un commerce par une personne de biens ou services objet de négoce ou fournis dans le cadre d'un commerce par une autre personne.

#### **CERTAINS SIGNES A NE PAS UTILISER COMME MARQUES ETC.**

10. 1) Les règlements pourront prescrire les signes qui ne doivent pas être utilisés comme une marque ou une partie d'une marque.
- 2) Les règlements établis en application du paragraphe 1) n'affectent pas une marque qui :
- a) est une marque déposée; ou
  - b) dans le cas d'une marque non déposée, est utilisée en toute bonne foi;
- immédiatement avant que les règlements ne soient publiés au Journal Officiel.

#### **CERTAINES MARQUES PEUVENT ÊTRE DÉPOSÉES**

11. Toute marque peut être déposée pour :

- a) des biens;
- b) des services; ou
- c) les deux à la fois.

#### **DROITS ATTRIBUÉS PAR DÉPÔT D'UNE MARQUE**

12. 1) Sous réserve des dispositions du présent titre, le propriétaire enregistré d'une marque déposée détient les droits exclusifs :
- a) d'utiliser la marque; et
  - b) d'autoriser des tiers à l'utiliser
- pour les biens et/ou services correspondants.
- 2) Le propriétaire enregistré d'une marque déposée a également le droit de prendre action en application de la présente Loi si la marque fait l'objet d'une contrefaçon.
- 3) Le propriétaire enregistré détient ces droits à compter de la date d'enregistrement de la marque déposée.



- 4) Si l'enregistrement de la marque déposée est assorti de conditions ou de restrictions, les droits du propriétaire sont assujettis à ces mêmes conditions ou restrictions.
- 5) Si la marque déposée est enregistrée au nom de deux personnes ou plus en tant que copropriétaires, les droits conférés à ces personnes aux termes du présent article doivent être exercés comme s'ils constituaient une seule entité.

#### **POUVOIRS DU PROPRIÉTAIRE ENREGISTRÉ DE TRAITER AVEC LA MARQUE DÉPOSÉE**

13. 1) Le propriétaire enregistré d'une marque déposée peut effectuer des transactions avec ladite marque en tant que son propriétaire absolu, sous réserve seulement de tous droits investis dans une autre personne.
- 2) Les dispositions du présent article ne protègent pas une personne qui traite avec le propriétaire enregistré autrement :
  - a) qu'en tant qu'acheteur en toute bonne foi moyennant une considération pécuniaire; et
  - b) sans notification de fraude de la part du propriétaire.

#### **QUAND LA MARQUE DÉPOSÉE EST ACCEPTÉE COMME UN SIGNE DÉCRIVANT UN ARTICLE ETC.**

14. 1) Les dispositions du présent article s'appliquent si une marque déposée est ou contient un signe qui, après la date d'enregistrement de la marque déposée, est généralement accepté dans le commerce correspondant comme le signe qui décrit ou constitue le nom d'un article, d'une substance ou d'un service.
- 2) Si la marque déposée est constituée du signe, le propriétaire enregistré :
  - a) n'a pas les droits exclusifs d'utiliser ou d'autoriser d'autres personnes à utiliser la marque déposée pour :
    - i) un article, une substance ou d'autres biens de même description; ou
    - ii) un service ou d'autres services de même description; et
  - b) est réputé ne plus détenir ces droits exclusifs à compter du jour arrêté par le Tribunal conformément au paragraphe 4).
- 3) Si la marque déposée contient le signe, le propriétaire enregistré :
  - a) n'a pas les droits exclusifs d'utiliser ou d'autoriser d'autres personnes à utiliser la marque déposée pour :
    - i) un article, une substance ou d'autres articles de la même description; ou
    - ii) un service ou d'autres services de la même description;
  - b) est réputé ne plus détenir les droits exclusifs à compter du jour arrêté par le Tribunal conformément au paragraphe 4).
- 4) Aux fins des paragraphes 2) et 3), le Tribunal peut fixer le jour à partir duquel un signe est devenu accepté dans le commerce correspondant comme le signe descriptif ou le nom de l'article, de la substance ou du service.

#### **POUVOIRS D'UN UTILISATEUR AUTORISÉ D'UNE MARQUE DÉPOSÉE**

15. 1) L'utilisateur autorisé d'une marque peut faire ce qui suit, sous réserve d'accord avec le propriétaire enregistré :
  - a) utiliser la marque pour les biens et/ou les services correspondants, sous réserve de toute condition ou restriction dont l'enregistrement est assorti;

- b) sous réserve du paragraphe 2), instituer une action en contrefaçon si le propriétaire enregistré s'y refuse ou omet de le faire dans un délai de six (6) mois; et
  - c) toute autre chose que le propriétaire enregistré d'une marque peut faire.
- 2) Si l'utilisateur autorisé institue une action en contrefaçon, il doit inclure le propriétaire enregistré en tant que partie défenderesse. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu de payer des frais dans la mesure où il ne prend pas part aux poursuites.

### TITRE 3 - DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

#### SOUS-TITRE 1 - GÉNÉRALITÉS

##### DEMANDE - MARCHE A SUIVRE

16. 1) Une personne peut demander l'enregistrement d'une marque pour des biens et/ou des services si elle :
- a) se targue d'être le propriétaire de la marque; et
  - b)
    - i) utilise ou a l'intention d'utiliser la marque pour les biens et/ou les services;
    - ii) a autorisé ou a l'intention d'autoriser une autre personne à utiliser la marque pour les biens et/ou les services; ou
    - iii) a l'intention d'attribuer la marque à une personne morale sur le point d'être constituée.
- 2) La demande doit :
- a) être sous la forme approuvée et déposée auprès du Conservateur;
  - b) inclure une représentation de la marque; et
  - c) décrire les biens et/ou les services correspondants.
- 3) Si les relations entre 2 ou plusieurs personnes intéressées à une marque sont telles qu'aucune d'entre elles n'a le droit de l'utiliser la marque sauf :
- a) au nom de toutes ces personnes; ou
  - b) pour des articles et/ou des services qui les relient commercialement;
- elles peuvent faire une demande d'enregistrement ensemble.

##### DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE OBJET D'UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DANS UN PAYS CONVENTIONNÉ - PRIORITÉ

17. 1) Si :
- a) une personne a demandé l'enregistrement d'une marque dans un ou plusieurs pays conventionnés; et que
  - b) dans les six (6) mois après le jour de la demande, ou de la première des demandes, cette personne ou son successeur en titre demande au Conservateur de l'enregistrer pour quelques-uns des articles et/ou services ou tous ceux pour lesquels l'enregistrement a été demandé dans ce ou ces pays;

ladite personne ou son successeur en titre peut, lors du dépôt de la demande, revendiquer un droit de priorité pour l'enregistrement de la marque pour l'un quelconque des biens et/ou services ou tous.

- 2) La priorité revendiquée est pour l'enregistrement de la marque des articles et/ou des services :
  - a) à compter du jour (compris) auquel la demande a été faite dans le pays conventionné, si une demande a été faite dans un seul pays conventionné; ou
  - b) à compter du jour (compris) auquel la première demande a été faite, si plusieurs pays conventionnés sont concernés.
- 3) Pour revendiquer la priorité, la personne doit fournir au Conservateur une copie de la première demande certifiée par le Conservateur du pays où la demande a été faite.

#### **PUBLICATION DES DÉTAILS DE LA DEMANDE**

18. Le Conservateur doit publier les détails de chaque demande au Journal Officiel dans un délai de 28 jours après le dépôt.

#### **EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE CONSERVATEUR**

19. Le Conservateur doit examiner la demande et décider :
- a) si la demande est faite conformément à la présente Loi; et
  - b) s'il existe des motifs de rejet suivant les articles 24-29 (inclus).

#### **ACCEPTATION OU REJET**

20. 1) Le Conservateur doit ensuite accepter la demande à moins d'être convaincu :
- a) que la demande n'est pas faite conformément à la présente Loi; ou
  - b) qu'il existe des motifs de rejet.
- 2) Le Conservateur peut accepter la demande sous réserve de conditions et de restrictions.
- 3) Si le Conservateur est satisfait que :
- a) la demande n'est pas faite conformément à la présente Loi; ou
  - b) qu'il existe des raisons de la rejeter;
- le Conservateur doit rejeter la demande.
- 4) Le Conservateur ne doit pas rejeter une demande sans donner la possibilité au demandeur d'être entendu.

#### **NOTIFICATION DE LA DÉCISION**

21. Le Conservateur doit :
- a) notifier le demandeur par écrit de sa décision selon l'article 20; et
  - b) publier la décision au Journal Officiel.

#### **CADUCITÉ D'UNE DEMANDE**

22. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), une demande devient caduque si elle n'est pas acceptée dans les douze mois de la date de dépôt.
- 2) Si, au terme de ce délai, le Conservateur proroge la période durant laquelle la demande peut être acceptée en application de l'article 105, alors celle-ci :
- a) n'est pas considérée comme caduque à l'expiration des douze mois; et

- b) devient caduque si elle n'est pas acceptée avant l'expiration du délai de prorogation.

### **RÉVOCATION DE L'ACCEPTATION**

23. 1) Avant l'enregistrement d'une marque, le Conservateur peut révoquer l'acceptation d'une demande s'il est convaincu que :
- a) la demande d'enregistrement de la marque a été acceptée par erreur ou omission au cours de l'examen; ou
  - b) que, vu les circonstances particulières de l'affaire, la marque déposée ne devrait pas être enregistrée ou devrait être assujettie à des conditions ou restrictions, ou à des conditions ou restrictions supplémentaires ou différentes.
- 2) Si le Conservateur révoque la demande :
- a) la demande est considérée comme n'ayant jamais été acceptée;
  - b) le Conservateur doit examiner la demande si nécessaire conformément à l'article 19; et
  - c) les articles 20 et 21 restent applicables à la demande.

### **SOUS-TITRE 2 - MOTIFS DE REJET**

#### **MARQUES COMPORTANT CERTAINS SIGNES**

24. 1) Une demande d'enregistrement de marque déposée doit être rejetée si la marque comporte ou consiste en un signe qui, selon l'article 10, ne peut pas être utilisé comme marque déposée.
- 2) Si une marque objet d'une demande d'enregistrement comporte ou consiste en un signe qui ressemble à tel point à un signe qui, selon l'article 10, ne peut pas être utilisé comme marque, qu'il pourrait être pris comme tel, ladite demande peut être rejetée.

#### **MARQUES NE POUVANT PAS ÊTRE REPRÉSENTÉES GRAPHIQUEMENT**

25. Une demande d'enregistrement de marque déposée doit être rejetée si la marque ne peut pas être représentée graphiquement.

#### **MARQUES QUI NE SONT PAS DISTINCTIVES DES BIENS OU SERVICES D'UN DEMANDEUR**

26. 1) Aux fins du présent article, une marque déposée qui a été utilisée par le prédécesseur en titre d'un demandeur est considérée comme étant utilisée par ce dernier.
- 2) Une demande d'enregistrement de marque doit être rejetée si la marque ne permet pas de distinguer les articles ou services du demandeur (articles ou services désignés) des articles ou services d'autres personnes.
- 3) Pour décider si une marque permet ou non de distinguer les articles ou services désignés des articles ou services d'autrui, le Conservateur doit prendre en compte dans quelle mesure la marque est adaptée pour distinguer les articles ou services désignés des articles ou services d'autres personnes.

#### **MARQUES SCANDALEUSES OU D'USAGE CONTRAIRE A LA LOI**

27. Une demande d'enregistrement de marque doit être rejetée si :

- a) la marque comporte ou consiste en une matière scandaleuse; ou
- b) son usage serait contraire à la loi.

## MARQUES SUSCEPTIBLES D'INDUIRE EN ERREUR OU DE PRÊTER A CONFUSION

28.

Une demande d'enregistrement de marque pour des articles ou services donnés doit être rejetée si l'utilisation de la marque pour ces articles ou services serait susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion.

## MARQUES IDENTIQUES

29.

1) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), une demande d'enregistrement de marque déposée ("la marque déposée du demandeur") pour des biens ("les biens du demandeur") doit être rejetée si :

- a) la marque déposée du demandeur est sensiblement identique ou trompeusement similaire à :
  - i) une marque déposée enregistrée par une autre personne pour des biens similaires ou des services analogues; ou
  - ii) une marque dont l'enregistrement a été demandé par une autre personne portant sur des biens similaires ou des services analogues; et
- b) la date de priorité de l'enregistrement de la marque des articles du demandeur est la même que celle de l'autre marque pour des biens similaires ou des services analogues ou ultérieure à celle-ci.

2) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), une demande d'enregistrement de marque déposée ("la marque déposée du demandeur") pour des services ("les services du demandeur") doit être rejetée si :

- a) elle est sensiblement identique ou trompeusement similaire à :
  - i) une marque enregistrée par une autre personne pour des services similaires ou des biens apparentés; ou
  - ii) une marque dont l'enregistrement a été demandé par une autre personne portant sur des services similaires ou des biens apparentés; et
- b) la date de priorité de l'enregistrement de la marque des articles du demandeur est la même que celle de l'autre marque déposée pour des services similaires ou des biens apparentés ou ultérieure à celle-ci.

3) Si, dans l'un ou l'autre cas, le Conservateur est satisfait :

- a) qu'il y a eu honnêtement une utilisation simultanée des deux marques déposées; ou
- b) qu'à cause d'autres circonstances, il convient d'agir ainsi;—

le Conservateur peut accepter la demande d'enregistrement de marque du demandeur sous réserve de toutes conditions ou restrictions qu'il juge bon de faire imposer.

4) Si, dans l'un ou l'autre cas, le Conservateur est satisfait que le demandeur ou son prédécesseur en titre ont utilisé la marque du demandeur de façon permanente pour une période :

- a) commençant avant la date prioritaire de l'enregistrement de l'autre marque; et
- b) s'achevant à la date prioritaire de l'enregistrement de la marque du demandeur;

le Conservateur ne doit pas rejeter la demande à cause de l'existence de l'autre marque.

## TITRE 4 - OPPOSITION

### SOUS-TITRE 1 - GÉNÉRALITÉS

#### OPPOSITION

- 30.
- 1) Si le Conservateur a accepté une demande d'enregistrement de marque, une personne peut y faire opposition en déposant un avis en ce sens.
  - 2) L'avis d'opposition doit être sous la forme approuvée et déposé dans les 28 jours qui suivent la publication des détails de la demande au Journal Officiel.
  - 3) L'opposant doit remettre une copie de l'avis au demandeur.
  - 4) L'enregistrement d'une marque peut faire l'objet d'une opposition pour l'un quelconque des motifs énoncés aux articles 33-37 (inclus) et aucun autre.
  - 5) Au cas où :
    - a) après qu'une personne a déposé un avis d'opposition, le droit ou l'intérêt sur lequel se fondait la personne pour déposer l'avis est acquis par une autre personne; et
    - b) cette autre personne en fait part au Conservateur par écrit et ne retire pas l'opposition;l'opposition doit procéder comme si l'avis avait été déposé au nom de l'autre personne.

#### PROCÉDURE POUR FAIRE OPPOSITION

31. Le Conservateur doit donner à l'opposant et au demandeur l'occasion d'être entendus au sujet de l'opposition.

#### DÉCISION

32. A moins que les poursuites ne soient abandonnées, le Conservateur doit décider :
- a) de refuser d'enregistrer la marque déposée; ou
  - b) d'enregistrer la marque (avec ou sans conditions ou restrictions) pour les biens et/ou les services tels que spécifiés dans la demande;
- en tenant compte des preuves apportées à l'appui du motif de l'opposition.

### SOUS-TITRE 2 - MOTIFS D'OPPOSITION

#### MÊMES MOTIFS QUE POUR UN REJET

33. L'enregistrement d'une marque peut être opposé aux motifs prévus pour le rejet d'une demande d'enregistrement, excepté au motif de ce que la marque ne peut pas être représentée graphiquement.

#### DEMANDEUR N'EST PAS PROPRIÉTAIRE DE LA MARQUE OU N'A PAS L'INTENTION DE L'EXPLOITER

- 34.
- 1) L'enregistrement d'une marque peut être opposé au motif de ce que le demandeur n'est pas propriétaire de la marque.
  - 2) L'enregistrement d'une marque peut être opposé au motif de ce que le demandeur n'a pas l'intention :
    - a) d'utiliser ou d'autoriser l'usage de la marque déposée à Vanuatu; ou
    - b) d'attribuer la marque à une personne morale pour l'utiliser à Vanuatu;

pour les biens et/ou les services spécifiés dans la demande.

#### **MARQUE SEMBLABLE A UNE MARQUE DÉJÀ UTILISÉE A VANUATU**

35. L'enregistrement d'une marque ("la nouvelle marque déposée") pour des biens ou services particuliers peut être opposé au motif de ce que :

- a) ladite marque est sensiblement identique ou trompeusement similaire à une marque qui a déjà acquis une réputation à Vanuatu avant la date de priorité de l'enregistrement de la nouvelle marque pour les biens ou services en question; et
- b) vu la réputation de cette autre marque, l'utilisation de la nouvelle marque serait susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion.

#### **MARQUE COMPORTANT OU CONSTITUANT UNE FAUSSE APPELLATION D'ORIGINE**

36. 1) L'enregistrement d'une marque pour des biens particuliers ("biens pertinents") peut être opposé au motif de ce que la marque comporte ou constitue un signe qui est une appellation d'origine de biens ("les biens désignés") provenant :

- a) d'un pays ou d'une région ou d'une localité dans un pays qui n'est le pays d'origine des biens pertinents; ou
- b) d'une région ou d'une localité du pays d'où proviennent les biens pertinents qui n'est pas leur région ou leur localité d'origine.

2) Une opposition pour un motif visé au paragraphe 1) doit échouer si le demandeur prouve que :

- a) les biens pertinents proviennent du pays, de la région ou de la localité tel qu'identifié par l'appellation d'origine; ou
- b) le signe n'est plus utilisé comme appellation d'origine pour les biens concernés dans le pays d'où ils proviennent; ou
- c) le demandeur ou son prédécesseur en titre a utilisé le signe en toute bonne foi pour les biens en question, ou en ont demandé l'enregistrement de la marque en toute bonne foi avant :
  - i) le jour de l'entrée en vigueur; ou
  - ii) le jour où le signe a été reconnu comme appellation d'origine pour les biens en question dans leur pays d'origine;

des deux dates, la plus récente; ou

- d) si l'enregistrement de la marque concerne des vins ou des spiritueux ("les vins ou spiritueux en question") - que le signe est identique au nom qui, le jour de l'entrée en vigueur, était le nom usité dans le pays d'origine des vins ou spiritueux en question pour désigner une variété de raisins utilisés dans la fabrication desdits vins ou spiritueux.

3) Une opposition pour un motif visé au paragraphe 1) échoue aussi si le demandeur prouve que :

- a) bien que le signe soit une appellation d'origine pour les biens désignés, il s'agit aussi d'une appellation d'origine pour les biens en question; et
- b) le demandeur n'a pas utilisé pas et n'a pas l'intention d'utiliser la marque déposée relativement aux biens en question d'une manière susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion quant à l'origine des biens en question du point de vue du public.

## DEMANDE VICIÉE

37. L'enregistrement d'une marque peut être opposé au motif de ce que le Conservateur a accepté la demande d'enregistrement sur la base de pièces ou de représentations substantiellement fausses.

## TITRE 5 - MODIFICATION DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT ET D'AUTRES DOCUMENTS

### MODIFICATION DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

38. 1) Le Conservateur peut, à la demande écrite du demandeur, modifier une demande d'enregistrement de marque conformément à l'article 39 ou 40.
- 2) Si :
- a) une demande d'enregistrement d'une marque peut être modifiée en vertu de l'article 40; et
  - b) le demandeur n'a pas demandé par écrit à la modifier;
- le Conservateur peut, de son propre chef, modifier la demande comme indiqué à l'article 40 pour en éliminer tout motif de rejet.

### MODIFICATION ANTÉRIEURE A LA PUBLICATION DE LA DEMANDE

39. Si :
- a) les détails d'une demande n'ont pas encore été publiés suivant l'article 18; et
  - b) une requête de modification est faite;
- une modification peut y être apportée pour corriger une erreur d'écriture ou une faute manifeste.

### MODIFICATION POSTÉRIEURE A LA PUBLICATION DE LA DEMANDE

40. 1) Si les détails de la demande ont été publiés conformément à l'article 18, la demande ne peut être modifiée qu'en application du présent article.
- 2) Une modification peut être apportée à la représentation de la marque déposée dans la mesure où son identité, telle qu'elle existe au moment où les détails de la demande ont été publiés, n'en est pas sensiblement atteinte.
- 3) Une modification peut être faite pour changer le type d'enregistrement sollicité dans la demande (par exemple, une demande d'enregistrement d'une marque peut être modifiée en une demande d'enregistrement de marque déposée collective).

### MODIFICATION D'AUTRES DOCUMENTS

41. A la demande écrite de la personne ayant déposé une demande (distincte d'une demande d'enregistrement de marque déposée), un avis ou autre document aux fins de la présente Loi, ou à la demande du mandataire de la personne, le Conservateur peut le modifier :
- a) pour corriger une erreur d'écriture ou une faute évidente; ou
  - b) si le Conservateur est de l'avis qu'il est équitable et raisonnable dans toutes les circonstances de faire ainsi.



## TITRE 6 - ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

### SOUS-TITRE 1 - ENREGISTREMENT INITIAL

#### ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE

42. 1) Le Conservateur doit enregistrer une marque déposée qui a été acceptée pour enregistrement :
- a) s'il n'y a pas eu d'opposition à l'enregistrement; ou
  - b) en cas d'opposition, si la décision du Conservateur ou (dans le cas d'un appel contre la décision du Conservateur), la décision en appel est que la marque doit être enregistrée.
- 2) En enregistrant la marque, le Conservateur doit lui attribuer un numéro permettant de la repérer.

#### ENREGISTREMENT

43. 1) La marque doit être enregistrée :
- a) au nom du demandeur de l'enregistrement;
  - b) pour les biens et/ou les services indiqués dans la demande au moment de l'enregistrement; et
  - c) sous réserve des conditions (le cas échéant) et des restrictions (le cas échéant) imposées par le Conservateur (ou le Tribunal, sur appel).

Le Conservateur doit enregistrer ces détails dans le Registre.

- 2) Le Conservateur doit en outre porter au Registre :
- a) une représentation graphique de la marque déposée;
  - b) son numéro d'enregistrement; et
  - c) tout autre détail qui doit, en vertu de la présente Loi, y être porté.
- 3) Si deux (2) ou plusieurs personnes ont demandé collectivement l'enregistrement de la marque (voir article 17), les demandeurs doivent être enregistrés comme co-propriétaires de la marque déposée.

#### COULEURS FIGURANT DANS DES MARQUES DÉPOSÉES

44. 1) Une marque déposée peut être enregistrée avec ou sans conditions au sujet des couleurs.
- 2) Les conditions peuvent porter sur tout ou partie de la marque déposée.
- 3) Une marque déposée qui est enregistrée sans conditions quant aux couleurs est considérée comme enregistrée pour toutes les couleurs.

#### AVIS D'ENREGISTREMENT

45. Quand une marque déposée a été enregistrée, le Conservateur doit :
- a) publier un avis d'enregistrement au Journal Officiel; et
  - b) remettre un certificat d'enregistrement sous la forme appropriée au propriétaire enregistré.

## DATE ET DURÉE DE VALIDITÉ DE L'ENREGISTREMENT

46. 1) Sous réserve du paragraphe 2), l'enregistrement d'une marque déposée pour les biens et/ou les services y relatifs est considéré être en vigueur à compter de la date, inclusive, de dépôt de la demande.
- 2) Au cas où :
- a) la demande est pour une marque dont l'enregistrement est aussi sollicité dans un ou plusieurs pays conventionnés;
  - b) le demandeur a revendiqué un droit de priorité conformément à l'article 17 pour l'enregistrement de la marque pour des biens ou services particuliers;
  - c) la marque est enregistrée en application de la présente Loi;
- l'enregistrement de la marque déposée pour ces biens ou services est considéré comme effectif :
- d) à compter du jour (inclus) où la demande a été déposée dans le pays conventionné, s'agissant d'un seul pays; ou
  - e) si une demande d'enregistrement de marque est faite dans plusieurs pays conventionnés, à compter du jour (inclus) où la première de ces demandes a été déposée.
- 3) L'enregistrement de la marque expire 10 ans après la date de dépôt de la demande d'enregistrement, à moins d'être annulé avant cette échéance ou à moins que la marque n'ait été rayée du Registre avant cela.

## CESSATION DE L'ENREGISTREMENT

47. L'enregistrement d'une marque cesse si :
- a) la marque est rayée du Registre conformément à l'article 50 ou au Titre 8; ou
  - b) l'enregistrement de la marque est annulé.

## SOUS-TITRE 2 - RENOUELEMENT DE L'ENREGISTREMENT

### DEMANDE DE RENOUELEMENT

48. 1) Une personne peut, 3 mois avant l'expiration de l'enregistrement d'une marque, demander au Conservateur de renouveler l'enregistrement.
- 2) La requête doit être sous la forme approuvée et déposée auprès du Conservateur.

### RENOUELEMENT AVANT EXTINCTION

49. 1) Si une demande de renouvellement d'enregistrement de marque est faite conformément à l'article 48, le Conservateur doit renouveler l'enregistrement pour une période de 10 ans à compter du jour auquel l'enregistrement de la marque expirerait si elle n'était pas renouvelée.
- 2) Le Conservateur doit notifier le propriétaire enregistré de la marque dudit renouvellement.

### OMISSION DE RENOUELEMENT

50. Si l'enregistrement d'une marque n'est pas renouvelé, alors :
- a) sous réserve de l'article 51, l'enregistrement cesse d'être en vigueur quand il expire; et
  - b) le Conservateur doit retirer la marque du Registre douze mois après le jour où l'enregistrement s'est éteint.

## **RENOUVELLEMENT DANS LES 3 MOIS QUI SUIVENT L'EXTINCTION**

51. 1) Si, dans les 3 mois de l'expiration de l'enregistrement d'une marque déposée, une personne en demande le renouvellement au Conservateur, celui-ci doit renouveler l'enregistrement de la marque pour une période de 10 ans à compter du jour où l'enregistrement s'est éteint.
- 2) La requête doit être sous la forme approuvée et déposée auprès du Conservateur.

## **TITRE 7 - MODIFICATION ET ANNULATION DE DÉPÔT**

### **RECTIFICATION DU REGISTRE**

52. 1) Le Conservateur peut, de sa propre initiative, corriger une erreur ou une omission apparaissant dans des informations portées au Registre relativement à l'enregistrement d'une marque déposée.
- 2) Le Tribunal peut, à la demande d'une personne lésée, ordonner que le Registre soit rectifié en :
- a) y portant les détails qui avaient été omis à tort; ou
  - b) y corrigeant une erreur qui avait été commise.
- 3) Quand le Conservateur modifie une information portée au Registre concernant une marque déposée, il peut aussi modifier le certificat d'enregistrement si nécessaire, pour s'assurer qu'il reflète l'information dans le Registre.

### **ANNULATION DE L'INSCRIPTION PAR LE CONSERVATEUR**

53. 1) Le Conservateur doit annuler l'enregistrement d'une marque si le propriétaire enregistré le lui demande par écrit.
- 2) Avant d'annuler l'enregistrement de la marque, le Conservateur doit notifier :
- a) toute personne enregistrée en vertu du Titre X comme ayant un droit ou un intérêt à la marque; et
  - b) si :
    - i) une demande a été déposée auprès du Conservateur pour un transfert ou une transmission de la marque à une personne qui doit être enregistrée au Registre (voir article 68); et
    - ii) le transfert n'est pas encore enregistré;
- la personne à qui la marque a été transférée ou transmise.

### **MODIFICATION OU ANNULATION POUR INFRACTION A UNE CONDITION**

54. Le Tribunal peut, à la demande d'une personne lésée, ordonner que le Registre soit rectifié en :
- a) annulant l'enregistrement d'une marque; ou
  - b) supprimant ou modifiant une écriture portée au Registre relativement à la marque;
- au motif de ce qu'une condition ou une restriction portée au Registre eu égard à la marque a été enfreinte.

### **MODIFICATION OU ANNULATION - PERTE DU DROIT EXCLUSIF SUR UNE MARQUE**

55. 1) Si l'article 14 s'applique à une marque déposée enregistrée, le Tribunal peut, à la demande d'une personne lésée, mais sous réserve du paragraphe 2) et de l'article 57, ordonner que le Registre soit rectifié en :

- a) annulant l'enregistrement de la marque; ou
- b) supprimant ou modifiant une écriture portée au Registre relativement à la marque;

en tenant compte de l'effet de l'article 14 quant au droit du propriétaire enregistré de la marque d'utiliser la marque ou tout signe qui en fait partie dans le cadre de biens ou de services particuliers.

- 2) Si l'article 14 s'applique à la marque parce qu'elle contient un signe qui est généralement accepté dans le milieu correspondant comme étant le signe qui décrit ou désigne le nom d'un bien, d'une substance ou d'un service, le Tribunal peut décider de ne pas rendre d'ordonnance dans le sens du paragraphe 1) et autoriser que la marque soit maintenue dans le Registre pour :

- a) l'article ou la substance ou des biens de même description; ou
- b) le service ou les services de même description;

sous réserve de toute condition ou restriction que le Tribunal peut imposer.

#### **MODIFICATION OU ANNULATION - AUTRES MOTIFS**

56. 1) Sous réserve du paragraphe 2) et de l'article 57, le Tribunal peut, à la requête d'une personne lésée, ordonner que le Registre soit rectifié en :

- a) annulant l'enregistrement d'une marque déposée; ou
- b) supprimant ou modifiant une écriture erronée ou maintenue à tort au Registre; ou
- c) y portant toute condition ou restriction applicable à l'enregistrement d'une marque qui aurait dû l'être.

- 2) Une requête peut être formulée à l'appui de l'un quelconque des motifs suivants et aucun autre :

- a) les motifs d'opposition à l'enregistrement tels que visés au Sous-titre 2 du Titre IV; ou
- b) une modification de la demande d'enregistrement de marque a été obtenue par fraude ou dol; ou
- c) en raison des circonstances régnant au moment du dépôt de la demande de rectification, l'utilisation de la marque est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion pour une raison autre que celle pour laquelle :
  - i) la demande d'enregistrement de la marque aurait pu être rejetée par application de l'article 28 ou 29; ou
  - ii) l'enregistrement de la marque aurait pu être opposé par application de l'article 35; ou

- d) les circonstances suivantes s'appliquent :

- i) le Conservateur a accepté la demande d'enregistrement de la marque parce qu'il était convaincu, vu dans quelle mesure la marque était fondamentalement adaptée pour distinguer les biens ou services du demandeur de l'enregistrement des biens ou services d'une autre personne et la destination de la marque, que la marque distinguerait ces biens ou services comme étant ceux du demandeur (voir paragraphe 26.3));
- ii) la demande de rectification est faite au moins 10 ans après la date de dépôt; et

- iii) dans l'intervalle, la marque n'a pas été utilisée de façon à vraiment pouvoir distinguer les biens ou services du propriétaire enregistré des biens ou services d'une autre personne; ou
- e) si la demande porte sur une écriture dans le Registre - l'écriture a été portée ou préalablement modifiée par suite de fraude ou dol.

#### **PAS DE RECTIFICATION DANS CERTAINS CAS SI PROPRIÉTAIRE N'EST PAS EN CAUSE**

57. 1) Le Tribunal peut décider de ne pas statuer en faveur d'une demande de rectification déposée :

- a) en vertu de l'article 63;
- b) en raison du fait que la marque risque d'induire en erreur ou de prêter à confusion (un motif d'opposition à l'enregistrement, voir alinéa 2)a) de l'article 64); ou
- c) au motif visé à l'alinéa 2)c) de l'article 64

si le propriétaire enregistré de la marque convainc le Tribunal que le motif sur lequel s'appuie le demandeur ne résulte pas d'un acte ou d'une faute du propriétaire enregistré.

- 2) En prenant une décision selon le paragraphe 1), le Tribunal peut prendre en considération toute question qu'il considère pertinente.

#### **DEVOIRS ET POUVOIRS DU CONSERVATEUR**

58. 1) Une personne saisissant le Tribunal en application du présent Titre doit en aviser le Conservateur.

- 2) Le Conservateur peut comparaître au Tribunal et être entendu à son gré.

- 3) Le requérant doit fournir au Conservateur une copie de toute ordonnance rendue par le Tribunal en application du présent sous-titre et le Conservateur doit la respecter.

## TITRE 8 - RADIATION D'UNE MARQUE DU REGISTRE POUR NON-EXPLOITATION

### DEMANDE DE RADIATION AU MOTIF DE NON-EXPLOITATION

59. 1) Une personne lésée par le fait qu'une marque est ou peut être enregistrée peut, sous réserve du paragraphe 4), déposer une demande ("demande en non-exploitation") auprès du Conservateur portant radiation de ladite marque.
- 2) La demande en non-exploitation :
- a) doit être déposée sous la forme approuvée; et
  - b) peut porter sur un ou tous les biens et/ou services concernés.
- 3) Le Conservateur doit :
- a) aviser le propriétaire enregistré de la marque de la demande; et
  - b) publier un avis de la demande au Journal Officiel.
- 4) La demande en non-exploitation peut être soumise :
- a) à tout moment après la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque si elle s'appuie sur le motif visé à l'alinéa 5) a); et
  - b) à tout moment après un délai de 5 ans de la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque si elle s'appuie sur le motif visé à l'alinéa 5) b).
- 5) Une demande en non-exploitation peut être présentée à l'appui de l'un ou l'autre des motifs suivants ou des deux à la fois et aucun autre :
- a) que, le jour du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque, le demandeur n'avait pas en toute bonne foi l'intention :
    - i) d'utiliser la marque déposée à Vanuatu;
    - ii) d'autoriser l'utilisation de la marque déposée à Vanuatu; ou
    - iii) de transférer la marque déposée à une personne morale pour que celle-ci l'utilise à Vanuatu;s'agissant des biens et/ou services objet de la demande en non-exploitation et que le propriétaire enregistré :
    - iv) n'a pas utilisé la marque déposée à Vanuatu; ou
    - v) n'a pas utilisé la marque déposée en toute bonne foi à Vanuatu;s'agissant des biens et/ou services concernés à tout moment avant la période d'un mois s'achevant au jour où la demande de non-exploitation est déposée;
  - b) que la marque déposée est restée enregistrée pour une période de 3 ans consécutifs s'achevant un mois avant le jour où la demande en non exploitation a été déposée, et, à aucun moment durant cette période, la personne qui en était alors le propriétaire enregistré n'a utilisé la marque à Vanuatu pour les biens et/ou les services auxquels se rapporte la demande.
- 6) Une demande en non-exploitation ne peut pas être déposée s'il y a une action relative à la marque en instance au Tribunal. Mais la personne lésée peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance sommant le Conservateur de radier la marque du Registre.

- 7) Si le droit ou l'intérêt sur lequel s'appuie la personne pour sa demande est assigné à une autre personne, cette autre personne peut, sur notification des faits pertinents au Conservateur ou au Tribunal (selon le cas), se substituer à la première en tant que requérante.

#### **RENOI AU TRIBUNAL**

60. Si :

- a) une demande en radiation d'une marque pour non-exploitation a été déposée auprès du Conservateur; et que
- b) le Conservateur est de l'avis que l'affaire devrait être tranchée par le Tribunal;

le Conservateur peut renvoyer l'affaire au Tribunal et le Tribunal peut entendre et statuer sur l'affaire comme s'il en avait été saisi à l'origine.

#### **AVIS D'OPPOSITION**

61. Une personne peut faire opposition à une demande présentée en application de l'article 59 en déposant un avis d'opposition sous la forme approuvée auprès du Conservateur ou du Tribunal, selon le cas.

#### **RADIATION D'UNE MARQUE DU REGISTRE EN L'ABSENCE DE CONTESTATION**

62. 1) S'il n'y a pas d'opposition à une demande déposée auprès du Conservateur, celui-ci doit radier la marque du Registre pour les biens et/ou services spécifiés dans la demande.
- 2) S'il n'y a pas d'opposition à une requête déposée au Tribunal, celui-ci doit ordonner au Conservateur de radier la marque du Registre pour les biens et/ou services spécifiés dans la demande. Le Tribunal doit faire signifier une copie de l'ordonnance au Conservateur qui doit s'y conformer.

#### **POURSUITES PAR-DEVANT LE CONSERVATEUR**

63. Si une demande auprès du Conservateur est l'objet d'une opposition, celui-ci doit :

- a) donner aux deux parties la possibilité d'être entendues; et
- b) prendre une décision de radier ou non la marque déposée.

#### **DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE CONTESTÉE**

64. 1) Sous réserve du paragraphe 3), si

- a) une demande auprès du Conservateur n'est pas retirée ou déboutée; et que
- b) le Conservateur est satisfait que les motifs à l'appui de la demande sont fondés;

le Conservateur peut décider de radier la marque du Registre pour un ou tous les biens et/ou services pertinents.

- 2) Sous réserve du paragraphe 3), si à la fin des poursuites judiciaires, le Tribunal est satisfait que les motifs à l'appui de la demande sont fondés, le Tribunal peut ordonner au Conservateur de radier la marque du Registre pour un ou tous les biens et/ou services pertinents.
- 3) S'ils sont satisfaits qu'il est raisonnable d'agir ainsi, le Conservateur ou le Tribunal peut décider que la marque ne doit pas être radiée du Registre même si les motifs à l'appui de la demande sont fondés.
- 4) Le Tribunal doit faire signifier une copie de l'ordonnance au Conservateur qui doit s'y conformer.

#### **ATTESTATION - EXPLOITATION DE LA MARQUE**

65. 1) Si, dans le cadre de poursuites concernant une demande objet d'opposition, le Conservateur ou le Tribunal constate :

- a) qu'une marque a été utilisée en toute bonne foi durant une période particulière; ou
- b) qu'une marque n'a pas été utilisée durant une période particulière uniquement à cause de circonstances entravant son usage;

le Conservateur ou le Tribunal doit, si le propriétaire enregistré de la marque le sollicite, fournir au propriétaire enregistré une attestation de ses conclusions.

- 2) Dans toute poursuite ultérieure portant allégation de non-exploitation de la marque, l'attestation constitue la preuve des faits qui y sont exposés.



## TITRE 9 - CESSION ET TRANSFERT DE MARQUES DÉPOSÉES

### CESSION ET TRANSFERT DE MARQUES

66. 1) Une marque déposée ou une marque dont l'enregistrement est sollicité, peut être cédée ou transférée conformément au présent article.
- 2) La cession ou la transmission peut être partielle, c'est-à-dire porter uniquement sur quelques-uns des biens ou services pour lesquels l'enregistrement est sollicité ou la marque est enregistrée.
- 3) La cession ou la transmission peut comprendre ou exclure le fonds de commerce de l'entreprise concernée par les biens et/ou services en question.

### INSCRIPTION D'UNE CESSION D'UNE MARQUE OBJET D'UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

67. 1) Si une marque dont l'enregistrement a été sollicité est cédée ou transmise :
- a) le demandeur d'enregistrement de la marque; ou
  - b) la personne à qui elle est cédée ou transmise;
- doit demander au Conservateur d'enregistrer la cession ou la transmission.
- 2) La demande doit être sous la forme approuvée et déposée auprès du Conservateur.
- 3) Si la demande est conforme à la présente Loi, le Conservateur doit :
- a) dans les 3 jours de la réception de la demande, enregistrer les détails de la cession ou de la transmission dans le dossier de demande d'enregistrement; et
  - b) publier les détails de la cession ou de la transmission au Journal Officiel.
- 4) Aux fins de la présente Loi, à compter du jour où le Conservateur enregistre les détails de la cession ou de la transmission, la personne à qui est cédée ou transmise la marque est considérée être le demandeur de l'enregistrement de la marque.

### INSCRIPTION D'UNE CESSION DE MARQUE DÉPOSÉE DANS LE REGISTRE

68. 1) Si une marque déposée est cédée ou transmise :
- a) la personne enregistrée comme propriétaire de la marque; ou
  - b) la personne à qui est cédée ou transmise la marque;
- doit demander au Conservateur d'inscrire la cession ou la transmission dans le Registre.
- 2) La demande doit être sous la forme approuvée et déposée auprès du Conservateur.
- 3) Si la demande est conforme à la Loi, le Conservateur doit, dans les 3 jours ouvrables :
- a) inscrire les détails de la cession ou de la transmission dans le Registre; et
  - b) enregistrer la personne à qui la marque a été cédée ou transmise (le "bénéficiaire") comme étant le propriétaire de la marque en question.
- 4) L'enregistrement du bénéficiaire en tant que propriétaire de la marque est considéré être en vigueur à compter du jour où la demande a été déposée.
- 5) Le Conservateur doit annoncer au Journal Officiel :
- a) l'enregistrement de la cession ou de la transmission; et
  - b) l'enregistrement du bénéficiaire en tant que propriétaire de la marque.

**AVIS DE DEMANDE D'INSCRIPTION D'UNE CESSION À REMETTRE À TOUTE PERSONNE INSCRITE  
COMME REVENDIQUANT UN INTÉRÊT DANS LA MARQUE**

69.

Si une demande de cession ou de transmission d'une marque est conforme à la présente Loi, le Conservateur doit notifier par écrit toute personne enregistrée en application du Titre X comme revendiquant un intérêt dans, ou un droit relatif à la marque.

## TITRE 10 - ENREGISTREMENT VOLONTAIRE DE REVENDICATIONS D'INTÉRÊTS DANS DES MARQUES DÉPOSÉES

### INSCRIPTION DE REVENDICATIONS D'INTÉRÊTS DANS DES MARQUES DÉPOSÉES

70. 1) Si :

- a) une personne (distincte du propriétaire enregistré de la marque) revendique un intérêt ou un droit à une marque déposée; et
- b) cet intérêt ou ce droit ne peut pas être porté au Registre selon les dispositions du Titre IX;

la personne et le propriétaire enregistré de la marque peuvent ensemble soumettre une demande au Conservateur pour que celui-ci enregistre les détails de la revendication dans le Registre.

- 2) La demande doit être déposée sous la forme approuvée auprès du Conservateur.
- 3) Si la demande est faite conformément au présent article, le Conservateur doit inscrire au Registre les détails de la revendication exposés dans la demande.
- 4) Si :
  - a) une marque déposée est enregistrée; et que
  - b) immédiatement avant l'enregistrement, les détails d'une revendication d'intérêt ou de droit à la marque non enregistrée sont inscrits en application de l'article 72;

le Conservateur doit inscrire ces détails dans le Registre.

### INSCRIPTION N'EST PAS DE PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN DROIT

71. Le fait qu'une écriture ait été portée au Registre en application du présent Titre, de ce qu'une personne revendique un intérêt ou un droit à une marque enregistrée n'est pas une preuve de ce que cette personne possède ce droit ou cet intérêt.

### INSCRIPTION DE REVENDICATIONS D'INTÉRÊTS POUR DES MARQUES NON DÉPOSÉES

72. 1) Si :

- a) une personne a demandé l'enregistrement d'une marque; et que
- b) une autre personne revendique un intérêt ou un droit à ladite marque;

elles peuvent demander ensemble au Conservateur de noter la revendication de cette autre personne.

- 2) La demande doit être déposée sous la forme approuvée auprès du Conservateur.
- 3) Si la demande a été faite conformément au présent article, le Conservateur doit enregistrer les détails de la revendication exposés dans la demande dans le dossier concernant la demande d'enregistrement.

## TITRE 11 - CONTREFAÇONS

### CONTREFAÇONS DE MARQUES DÉPOSÉES

73. 1) Commet une contrefaçon de marque déposée quiconque utilise comme marque un signe qui est sensiblement identique ou trompeusement similaire à la marque relative à des biens ou services pour lesquels elle est enregistrée.
- 2) Commet une contrefaçon de marque déposée quiconque utilise comme marque un signe qui est sensiblement identique ou trompeusement similaire à la marque pour :
- a) des biens de même description que celle des articles ("articles enregistrés") pour lesquels la marque est enregistrée;
  - b) des services qui sont étroitement liés aux biens enregistrés;
  - c) des services de même description que celle des services ("services enregistrés") pour lesquels la marque est enregistrée; ou
  - d) des biens qui sont étroitement liés aux services enregistrés.

Cependant, la personne n'est pas considérée avoir enfreint la marque si elle prouve qu'en utilisant le signe comme elle l'a fait, elle n'est pas susceptible d'induire quiconque en erreur ou de prêter à confusion.

- 3) Une personne enfreint une marque déposée si :
- a) la marque est bien connue à Vanuatu;
  - b) la personne utilise comme marque un signe qui est quasiment identique ou trompeusement similaire à la marque pour :
    - i) des biens ("biens distincts") qui ne sont pas de la même description que celle des biens de la marque enregistrée ("biens enregistrés") ou ne sont pas étroitement liés aux services de la marque enregistrée ("services enregistrés"); ou
    - ii) des services ("services distincts") qui ne sont pas de la même description que celle des services enregistrés ou ne sont pas étroitement liés aux biens enregistrés; et
  - c) comme la marque est bien connue, le signe pourrait donner lieu de croire qu'il existe un lien entre les articles ou services distincts et le propriétaire enregistré de la marque; et
  - d) pour cette raison, les intérêts du propriétaire enregistré risquent d'être compromis.
- 4) Avant de décider si une marque déposée est bien connue à Vanuatu, un tribunal doit prendre en compte à quel point elle est connue au sein du secteur pertinent du grand public, que ce soit du fait de la promotion de la marque ou pour toute autre raison.

### CONTREFAÇON DE MARQUES PAR VIOLATION DES RESTRICTIONS

74. 1) Le présent article s'applique à une marque enregistrée dont le propriétaire enregistré ou un usager autorisé de la marque habilité à agir ainsi, a fait paraître un avis ("avis d'interdiction") interdisant tout acte considéré comme acte prohibé eu égard aux biens ("biens enregistrés") dont la marque déposée peut être affichée :
- a) sur les biens enregistrés;
  - b) sur leur emballage; ou
  - c) sur le réceptacle dans lequel ils sont proposés au public.

- 2) Est un acte prohibé le fait :
- a) d'apposer la marque sur des biens enregistrés, ou de l'utiliser physiquement à leur égard, alors que l'état, les conditions, la présentation ou l'emballage sous lequel ils étaient proposés au public à l'origine a changé;
  - b) de changer ou de supprimer partiellement ou totalement une représentation de la marque apposée à des biens enregistrés ou utilisée physiquement à leur égard;
  - c) si la marque a été apposée à des biens enregistrés ou utilisée physiquement en rapport avec, conjointement à un autre article indiquant que le propriétaire enregistré ou l'utilisateur autorisé a traité des biens, de supprimer ou d'oblitérer, totalement ou partiellement, une représentation quelconque de ladite marque sans complètement supprimer ou oblitérer l'autre article;
  - d) d'apposer une autre marque aux biens enregistrés ou d'en utiliser une autre physiquement en rapport avec;
  - e) si la marque a été apposée à des biens enregistrés ou utilisée physiquement en rapport avec, d'appliquer aux biens ou à l'emballage ou au réceptacle un article susceptible de compromettre la réputation de la marque.
- 3) Sous réserve du paragraphe 4), commet une contrefaçon d'une marque à laquelle s'applique cet article quiconque :
- a) est le propriétaire des biens enregistrés; et
  - b) dans le cadre du commerce ou en vue de traiter des biens dans le cadre d'un négoce :
    - i) commet un acte qui est prohibé selon l'avis d'interdiction; ou
    - ii) autorise que l'acte soit commis.
- 4) Il n'y a pas contrefaçon de la marque si le propriétaire des biens :
- a) les a acquis en bonne foi et sans avoir connaissance de l'avis d'interdiction; ou
  - b) en est devenu le propriétaire à cause d'un titre provenant d'une personne qui les avait ainsi acquis.

#### QUAND N'Y A-T-IL PAS CONTREFAÇON ?

75. Nonobstant l'article 73, une personne ne commet pas de contrefaçon d'une marque déposée quand :

- a) elle utilise en toute bonne foi;
  - i) son propre nom ou le nom de lieu de son entreprise; ou
  - ii) le nom d'un prédécesseur dans l'affaire ou le nom de lieu de l'affaire du prédécesseur; ou
- b) elle utilise en toute bonne foi un signe pour montrer :
  - i) la nature, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l'origine géographique ou d'autres caractéristiques des biens ou services; ou
  - ii) le temps de production des biens ou de prestation des services; ou
- c) elle utilise la marque en toute bonne foi pour montrer la destination des biens (en particulier en tant qu'accessoires ou pièces détachées) ou des services;

- d) elle utilise la marque à des fins de publicité comparative;
- e) elle exerce un droit d'utilisation d'une marque qui lui a été consenti en application de la présente Loi;
- f) le Tribunal est de l'avis que la personne pourrait obtenir l'inscription de la marque en son nom si elle en faisait la demande; ou
- g) la personne faisant usage d'un signe tel que visé aux paragraphes 1), 2) ou 3) de l'article 73 d'une manière spécifiée au paragraphe correspondant, n'enfreint pas le droit exclusif du propriétaire enregistré pour utiliser la marque (en raison d'une condition ou d'une restriction dont est assorti l'enregistrement de la marque).

#### **BIENS AUXQUELS UNE MARQUE DÉPOSÉE A ÉTÉ APPOSÉE PAR OU AVEC LE CONSENTEMENT DU PROPRIÉTAIRE ENREGISTRÉ**

76. 1) Nonobstant l'article 73, une personne qui utilise une marque déposée pour des biens qui sont similaires à ceux de la marque enregistrée, n'en commet pas une contrefaçon si elle a été apposée aux biens ou en rapport avec par ou avec le consentement du propriétaire enregistré de la marque.
- 2) Nonobstant l'article 73, une personne qui utilise une marque enregistrée pour des services qui sont similaires à ceux de la marque enregistrée, n'en commet pas une contrefaçon si elle a été appliquée en rapport avec les services par ou avec le consentement du propriétaire enregistré de la marque.

#### **EXPLOITATION ANTÉRIEURE D'UNE MARQUE IDENTIQUE**

77. Une personne n'enfreint pas une marque déposée enregistrée en utilisant une marque non déposée sensiblement identique ou trompeusement similaire à la marque enregistrée pour :

- a) des biens similaires à ceux ("biens enregistrés") objet de l'enregistrement de la marque;
- b) des services étroitement liés aux biens enregistrés;
- c) des services similaires à ceux ("services enregistrés") objet de l'enregistrement de la marque;
- d) des biens étroitement liés aux services enregistrés;

si la personne ou la personne et son prédécesseur en titre ont continuellement utilisé à des fins commerciales la marque non enregistrée pour ces biens ou services avant :

- e) la date d'inscription de la marque enregistrée; ou
- f) le moment où le propriétaire enregistré de la marque enregistrée ou un prédécesseur en titre a utilisé la marque pour la première fois;

des deux échéances, la première.

#### **ACTION EN CONTREFAÇON**

78. 1) Une action pour une infraction à une marque déposée peut être introduite au Tribunal.
- 2) Le redressement que le Tribunal peut accorder lors d'une action en infraction à une marque déposée comprend :
- a) une injonction qui peut être accordée sous réserve de toute condition que le Tribunal juge utile; et
  - b) au gré du plaignant, mais sous réserve de l'article 79, des dommages-intérêts et une part des bénéfices.

## CAS PARTICULIER - PLAIGNANT NE PEUT PRÉTENDRE A DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

79. Si :

- a) dans une action en contrefaçon d'une marque déposée enregistrée pour des biens ou services particuliers, le Tribunal trouve que le défendeur a enfreint la marque;
- b) le défendeur formule une demande auprès du Tribunal conformément à l'article 59 pour une ordonnance instruisant le Conservateur de radier la marque relative à ces biens et services du Registre; et
- c) le Tribunal constate que la marque n'a pas été utilisée en toute bonne foi durant une période donnée ("période critique") par son propriétaire enregistré pour les biens ou services en question, et donc qu'il existe des motifs (conformément au paragraphe 4) de l'article 59) de radier la marque du Registre;

le Tribunal peut ne pas accorder au plaignant un redressement sous forme de dommages-intérêts ou de part des bénéfices pour une contrefaçon de la marque qui s'est produite durant la période critique.

## TITRE 12 - DÉLITS

### FALSIFIER UNE MARQUE DÉPOSÉE

80. 1) Nul ne doit falsifier ou supprimer illégalement une marque qui :

- a) a été appliquée à des biens qui sont ou seront traités ou fournis par voie de négoce; ou
- b) a été appliquée par rapport à des biens ou services qui sont ou seront traités ou fournis par voie de négoce;

sachant que la marque est enregistrée ou sans se soucier de savoir si elle est enregistrée ou non.

2) Quiconque :

- a) change ou altère;
- b) ajoute quelque chose; ou
- c) supprime, efface ou oblitère partiellement;

une marque déposée, sans la permission du propriétaire enregistré ou d'un usager autorisé de la marque et sans y être tenue ou autorisée par la présente Loi, une instruction du Conservateur ou une ordonnance du Tribunal, falsifie la marque.

3) Supprime illégalement une marque enregistrée quiconque la radie, l'efface ou l'oblitère complètement :

- a) sans la permission du propriétaire enregistré ou d'un usager autorisé de la marque; et
- b) sans y être tenue ou autorisée par la présente Loi, une instruction du Conservateur ou une ordonnance du Tribunal.

Peine :

- a) une amende ne dépassant pas 2.000.000 VT;
- b) emprisonnement pour une période de moins de 2 ans; ou
- c) à la fois une amende et une période d'emprisonnement.

### EXPLOITATION ABUSIVE DE MARQUE DÉPOSÉE

81. 1) Nul ne doit :

- a) faussement appliquer une marque déposée enregistrée à des biens qui sont ou seront traités ou fournis par voie de négoce; ou
- b) faussement appliquer une marque déposée enregistrée relativement à des biens ou services qui sont ou seront traités ou fournis par voie de négoce;

sachant que la marque est enregistrée ou sans se soucier de savoir si elle est enregistrée ou non.

2) Applique faussement une marque déposée enregistrée à des biens ou relativement à des biens ou services quiconque applique la marque ou un signe sensiblement identique aux biens ou relativement aux biens ou services :

- a) sans la permission du propriétaire enregistré ou d'un usager autorisé de la marque; ou



- b) sans y être tenu ou autorisé par la présente Loi, une instruction du Conservateur ou une ordonnance du Tribunal.

Peine :

- a) une amende ne dépassant pas 2.000.000 VT;  
b) emprisonnement pour une période de moins de 2 ans; et  
c) à la fois une amende et une période d'emprisonnement.

### VENTE DE BIENS INSPIRÉS DE FAUX

82.

Nul ne doit :

- a) vendre des biens;  
b) exposer des biens à la vente;  
c) avoir des biens en sa possession à des fins de négoce ou de fabrication;  
d) importer des biens à Vanuatu dans le but de faire du commerce ou de les fabriquer;

sachant que ou sans se soucier de savoir si oui ou non :

- e) un faux leur est appliqué ou utilisé en rapport avec de tels biens;  
f) une marque déposée enregistrée en a été illégalement radiée; ou  
g) une marque déposée enregistrée leur est faussement appliquée ou en rapport avec.

Peine :

- a) une amende ne dépassant pas 2.000.000 VT;  
b) emprisonnement pour une période de moins de 2 ans; et  
c) à la fois une amende et une période d'emprisonnement.

### FAUSSES REPRÉSENTATIONS CONCERNANT DES MARQUES

83.

- 1) Une personne ne doit pas faire une représentation dans le sens qu'une marque est une marque déposée enregistrée pour des biens ou des services à moins qu'elle ne sache ou ne soit fondée à croire que la marque est enregistrée à Vanuatu.

Peine : 200.000 Vatu.

- 2) Une personne ne doit pas faire une représentation dans le sens qu'une partie de la marque enregistrée est enregistrée comme une marque déposée à moins qu'elle ne sache ou ne soit fondée à croire que cette partie est enregistrée comme une marque déposée à Vanuatu.

Peine : 200.000 Vatu.

- 3) Une personne ne doit pas faire une représentation dans le sens qu'une marque est enregistrée pour des biens ou des services à moins qu'elle ne sache ou ne soit fondée à croire que la marque est enregistrée à Vanuatu pour les biens ou services en question.

Peine : 200.000 Vatu.

- 4) Une personne ne doit pas faire une représentation dans le sens que l'enregistrement d'une marque donne des droits exclusifs d'utiliser la marque alors que, compte tenu des conditions ou restrictions portées au Registre, l'enregistrement ne donne pas de tels droits à moins que la personne ne soit fondée à croire que l'enregistrement donne des droits exclusifs.

Peine : 200.000 Vatu.

5) Aux fins du présent article, l'utilisation à Vanuatu :

- a) du mot "enregistré"; ou
- b) de tout autre mot ou de tout symbole faisant renvoi (soit expressément ou par implication) à un enregistrement;

dans le cadre d'une marque déposée est considérée être une représentation de ce que la marque est enregistrée à Vanuatu pour les biens ou services pour lesquels elle est utilisée, sauf si la marque est enregistrée dans un pays autre que Vanuatu pour ces mêmes biens ou services et :

- c) le mot ou le symbole en soi indique que la marque est enregistrée dans cet autre pays ou dans un pays en dehors de Vanuatu; ou
- d) le mot ou le symbole est utilisé conjointement à d'autres mots ou symboles de la même taille ou plus pour indiquer que la marque est enregistrée dans cet autre pays ou dans un pays en dehors de Vanuatu; ou
- e) le mot ou le symbole est utilisé pour des biens qui doivent être exportés vers ce pays.

#### FALSIFICATION DU REGISTRE

84. Nul ne doit :

- a) porter une fausse écriture dans le Registre;
- b) faire porter une fausse écriture au Registre; ou
- c) produire comme pièce justificative un document qui se prétend faussement être une copie de, ou un extrait d'une écriture au Registre ou d'un document du bureau du Conservateur.

Peine : Emprisonnement pour 2 ans.

## TITRE 13 - MARQUES COLLECTIVES

### MARQUE COLLECTIVE

85. Une "marque collective" est un signe utilisé ou prévu d'être utilisé pour des biens ou services traités ou fournis par voie de négoce par les membres d'une association pour distinguer ces biens ou services de biens ou services traités ou fournis par des personnes qui ne sont pas membres de l'association.

### LOI APPLICABLE AUX MARQUES COLLECTIVES

86. 1) Sous réserve du présent Titre, les dispositions de la présente Loi relative aux marques déposées (autre que le Titre IX - Cession et Transmission de marques déposées) s'appliquent aux marques collectives tout comme si :

- a) un renvoi à une marque comprenait un renvoi à une marque collective;
  - b) un renvoi à une personne s'occupant de l'enregistrement d'une marque comprenait un renvoi à une association agissant de même pour une marque collective; et
  - c) un renvoi à une marque enregistrée par une personne comprenait un renvoi à une marque collective enregistrée par une association.
- 2) Aux fins de la présente Loi :
- a) l'utilisation d'une marque collective par un membre de l'association demanderesse de l'enregistrement de la marque collective est considérée être une utilisation de la marque collective par la demanderesse; et
  - b) l'utilisation d'une marque collective enregistrée par un membre de l'association qui en est le propriétaire enregistré est considérée être une utilisation de la marque collective par le propriétaire enregistré.
- 3) L'article 26 (marque déposée ne distinguant pas les biens ou services du demandeur) s'applique à une marque collective comme si un renvoi au demandeur était un renvoi aux membres de l'association qui a demandé l'enregistrement de la marque collective.

### DEMANDE D'ENREGISTREMENT

87. Une demande d'enregistrement de marque collective doit être déposée par l'association à qui appartient la marque.

### DROITS LIMITES ASSOCIÉS AUX MARQUES DÉPOSÉES COLLECTIVES

88. 1) Un membre d'une association au nom de laquelle une marque collective est enregistrée n'a pas le droit d'empêcher un autre membre de l'association d'utiliser la marque collective conformément aux règlements de l'association (le cas échéant).
- 2) Une marque collective ne peut pas être cédée ou transmise.

### INFRACTION AUX MARQUES COLLECTIVES

89. Une association au nom de laquelle une marque collective est enregistrée qui institue une action en redressement pour infraction à ladite marque, peut prendre en compte, dans le cadre de dommages-intérêts, tout dommage ou perte de bénéfice subi par les membres de l'association du fait de l'infraction.

## TITRE 14 - COMPÉTENCE ET POUVOIRS DU TRIBUNAL

### COMPÉTENCE DE LA COUR SUPRÊME

90. La Cour Suprême a compétence en matière de la présente Loi.

### APPEL

91. 1) Le demandeur d'enregistrement d'une marque peut interjeter appel au tribunal d'une décision du Conservateur :
- a) d'accepter la demande sous réserve de conditions ou de restrictions;
  - b) de rejeter la demande;
  - c) de refuser d'enregistrer la marque; ou
  - d) d'enregistrer la marque en l'assortissant de conditions ou de restrictions.
- 2) Le demandeur ou l'opposant peut faire appel au Tribunal d'une décision du Conservateur prise en application de l'article 32.
- 3) Un appel est recevable à la Cour Suprême concernant une décision du Conservateur prise en application du Titre V ou Titre VIII.
- 4) A l'audience d'un appel d'une décision ou d'une instruction du Conservateur, le Tribunal peut l'une ou plusieurs des décisions suivantes :
- a) d'admettre d'autres preuves, par témoignage ou déclaration sous serment ou autrement;
  - b) de permettre l'interrogatoire et le contre-interrogatoire de témoins;
  - c) d'ordonner qu'une question de fait soit instruite selon qu'il indique;
  - d) d'affirmer, de renverser ou de changer la décision ou l'instruction du Conservateur;
  - e) de prononcer tout jugement ou rendre toute ordonnance qu'il estime opportun, compte tenu de toutes les circonstances;
  - f) de faire attribution des dépens à l'une ou l'autre des parties.

### CONSERVATEUR PEUT COMPARAÎTRE EN APPEL

92. Le Conservateur peut comparaître et être entendu à l'audience d'un appel au Tribunal contre une de ses décisions ou instructions.

### APPEL AUPRES DE LA COUR D'APPEL

93. Une personne lésée par une décision de la Cour Suprême peut en faire appel auprès de la Cour d'Appel.

Amendement parlementaire

Projet de Loi No. de 2003 relative aux marques déposées

- 1  
"9) **Ajouter à la fin de l'article 94**  
Le Conseil national des Chefs doit consulter le Conseil national de la Culture avant de s'engager dans un accord conformément au paragraphe 3) ou d'émettre des lignes directives conformément au paragraphe 8).".
  
- 2  
"1) **Supprimer et remplacer le paragraphe 95.1)**  
Un conservateur des brevets doit être nommé par le Ministre suite à l'approbation préalable du Conseil des ministres.".

## TITRE 15 - CONNAISSANCES INDIGÈNES

### ENREGISTREMENT DE MARQUES COMPORTANT DES CONNAISSANCES INDIGÈNES

94. 1) S'il semble au Conservateur qu'une demande porte sur l'enregistrement d'une marque déposée comportant une expression de culture indigène, il doit renvoyer la demande au Conseil national des chefs.
- 2) Le Conservateur ne doit enregistrer une marque déposée comportant une expression de culture indigène que si :
- a) les propriétaires coutumiers des connaissances indigènes ont au préalable donné leur consentement à l'accord ; ou
  - b) le demandeur et les propriétaires coutumiers conviennent que le demandeur verse aux propriétaires coutumiers une part équitable des bénéfices de l'exploitation de la marque déposée ;
- 3) Toutefois, le Conservateur peut enregistrer la marque déposée sans l'accord préalable éclairé des propriétaires coutumiers s'il est, après consultation du Conseil National des chefs, convaincu que :
- a) les propriétaires coutumiers ne peuvent pas être identifiés ; ou
  - b) il y a litige concernant la propriété des connaissances indigènes en question.
- Le Conservateur ne doit, en pareil cas, enregistrer la marque déposée que si le demandeur et le Conseil National des chefs ont conclu un accord sur le paiement par le demandeur au Conseil National des chefs d'une part équitable des bénéfices tirés de l'exploitation de la marque déposée par le demandeur.
- 4) Si l'accord visé aux paragraphes 2) et 3) n'a pas abouti au terme de douze (12) mois qui suivent le dépôt de la demande de la marque déposée :
- a) le Conservateur peut enregistrer la marque déposée ; et
  - b) le propriétaire peut l'exploiter ; et
  - c) le Conservateur arrête le montant que le propriétaire de la marque déposée doit verser aux propriétaires coutumiers ou au Conseil National des chefs, ledit montant représente une part équitable des bénéfices tirés de l'exploitation de la marque déposée.
- 5) Tout paiement fait au Conseil National des chefs aux termes de l'accord visé au paragraphe 3) ou tout montant déterminé aux termes de l'alinéa 4)c) doivent servir aux fins de développement de la culture indigène.
- 6) Le tribunal peut être saisi d'un appel de la décision du Conservateur concernant le montant à payer aux termes de l'alinéa 4)c).
- 7) L'accord visé aux paragraphes 2) et 3) peut contenir d'autres conditions, y compris le mode et la date d'exploitation de la marque déposée.
- 8) Le Conseil National des chefs peut émettre des directives écrites aux fins du présent article.
- 9) Le Conseil national des Chefs doit consulter le Conseil national de la Culture avant de s'engager dans un accord conformément au paragraphe 3) ou d'émettre des lignes directives conformément au paragraphe 8).

## TITRE 16 - ADMINISTRATION

### CONSERVATEUR DES MARQUES DÉPOSÉES

95. 1) Un conservateur des brevets doit être nommé par le Ministre suite à l'approbation préalable du Conseil des ministres
- 2) Le Conservateur est doté des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente Loi.
- 3) Le Conservateur ne peut pas exercer un pouvoir en vertu de la présente Loi d'une manière qui peut affecter défavorablement une personne formulant une demande pour l'exercice de ce pouvoir sans d'abord donner une occasion raisonnable à cette personne d'être entendue.
- 4) Si :
- a) le Conservateur est tenu conformément à la présente Loi de faire un acte ou une chose; et
- b) aucun délai dans le temps n'est prévu;
- le Conservateur doit agir aussitôt que possible.

### REGISTRE

96. 1) Le Conservateur doit tenir un Registre des Marques déposées.
- 2) En vertu de la présente Loi, le Conservateur doit inscrire dans le Registre :
- a) tous les détails des marques déposées enregistrées figurant au vieux registre quand l'ancienne Loi a été abrogée;
- b) les détails des marques déposées, des marques collectives et toutes autres questions qui doivent y être portées conformément à la présente Loi.
- 3) Le Registre peut être tenu entièrement ou en partie à l'aide d'un ordinateur.
- 4) Toute saisie sur ordinateur aux fins de la tenue du Registre est considérée être une inscription dans le Registre.

### INSPECTION DU REGISTRE

97. 1) Le Registre doit être tenu à la disposition de quiconque au Bureau du Conservateur pour inspection durant les heures d'ouverture habituelles.
- 2) Si le Registre ou une partie du Registre est tenu sur ordinateur, le paragraphe 1) est respecté si une personne qui veut inspecter le Registre ou cette partie du Registre, a accès à un terminal lui permettant de lire à l'écran ou d'imprimer les détails ou autres questions qui y sont portés.

### PIÈCE JUSTIFICATIVE

98. 1) Le Registre a force probante quant aux détails ou autres questions y figurant.
- 2) Une copie ou un extrait du Registre certifié conforme par le Conservateur est admissible dans toute action en justice au même titre qu'un original.
- 3) Si le Registre ou une partie du Registre est tenu sur ordinateur, un document certifié par le Conservateur comme reproduisant par écrit un enregistrement informatisé d'un ou de tous les détails compris dans le Registre ou dans cette partie du Registre est admissible dans toute action en justice comme preuve de ces détails.
- 4) Un certificat signé par le Conservateur précisant :

- a) que tout ce qu'il est tenu ou permis de faire en vertu de la présente Loi, a été ou n'a pas été fait à une date spécifiée ou avant;
- b) que tout ce qui est interdit par la présente Loi a ou n'a pas été fait à une date spécifiée ou avant; ou
- c) qu'un document était tenu à la disposition du public pour inspection au Bureau du Conservateur à une date spécifiée ou durant une période spécifiée;

en constitue la preuve probante.

- 5) Une copie ou un extrait d'un document détenu au Bureau du Conservateur certifié conforme par le Conservateur est admissible dans toute action en justice au même titre qu'un original.



## TITRE 17 - DISPOSITIONS DIVERSES

### CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDE ET SIGNATURE

99. Une demande, une notification ou une requête qu'il est tenu ou permis en vertu de la présente Loi de soumettre ou de signer par une personne peut être soumise ou signée au nom de cette personne par :

- a) un avocat;
- b) un agent de brevets d'invention; ou
- c) une personne autorisée par écrit par cette personne et employée de façon permanente par et uniquement par cette dernière.

### DÉPÔT DE DOSSIERS

100. 1) Un dossier peut être déposé auprès du Conservateur en le lui remettant :

- a) en main propre; ou
- b) par voie postale ou par messenger.

### RETRAIT D'UNE DEMANDE

101. 1) Une personne qui a déposé une demande, une notification ou une requête peut la retirer à tout moment pendant qu'elle est à l'étude en informant le Conservateur par écrit.

2) Si :

- a) le droit ou l'intérêt sur lequel la personne s'est fondée pour déposer une demande, une notification ou une requête est acquis par une autre personne; et
- b) l'autre personne informe le Conservateur par écrit que le droit ou l'intérêt lui est revenu;

cette autre personne peut retirer la demande, la notification ou la requête tel que spécifié au paragraphe 1).

### ADRESSE POUR NOTIFICATION

102. 1) L'adresse de service d'une personne qui a déposé une demande, une notification ou une requête est :

- a) l'adresse de service qui y est indiquée; ou
- b) si la personne notifiée par la suite par écrit une autre adresse au Conservateur, cette autre adresse.

2) Quand :

- a) une marque est enregistrée; ou
- b) une revendication à un intérêt ou à un droit à l'égard d'une marque enregistrée par une personne est portée au Registre;

le Conservateur doit inscrire dans le Registre comme adresse de service du propriétaire enregistré ou de la personne la dernière connue de ce dernier.

3) Le propriétaire enregistré d'une marque enregistrée ou toute personne qui revendique un intérêt ou un droit à l'égard d'une marque inscrite dans le Registre, doit notifier le Conservateur par écrit de tout changement dans son adresse de service et le Conservateur doit modifier le Registre en conséquence.

- 4) L'adresse de service :
- a) du propriétaire enregistré d'une marque enregistrée; ou
  - b) d'une personne qui revendique un intérêt ou un droit à l'égard d'une marque enregistrée dans le Registre;

est l'adresse portée ponctuellement dans le Registre comme étant l'adresse de service du propriétaire enregistré ou de la personne.

- 5) Une adresse de service doit être une adresse à Vanuatu.
- 6) Si la présente Loi stipule qu'un document doit être délivré, remis ou envoyé à une personne :
- a) le document peut être laissé ou envoyé par la poste à l'adresse de service de cette personne; ou
  - b) si la personne n'a pas d'adresse de service, le document peut être délivré à un agent de la personne à Vanuatu ou peut être envoyé par la poste ou par messenger à une adresse de la personne à Vanuatu qui est connue par le Conservateur.

#### **CHANGEMENT DE NOM**

103. 1) En cas de changement dans le nom de la personne qui a déposé une demande, une notification ou une requête, celle-ci doit en notifier le Conservateur par écrit.
- 2) En cas de changement dans le nom :
- a) du propriétaire enregistré d'une marque enregistrée; ou
  - b) d'une personne revendiquant un intérêt ou un droit à l'égard d'une marque enregistrée dans le Registre;

le propriétaire enregistré ou la personne doit en notifier le Conservateur par écrit lequel doit modifier le Registre en conséquence.

#### **DÉCÈS DU DEMANDEUR**

104. 1) Si un demandeur d'enregistrement d'une marque meurt avant que l'enregistrement ne soit accordé, son représentant légal peut y donner suite.
- 2) Si, à un moment après qu'une marque a été enregistrée, le Conservateur est satisfait que la personne au nom de laquelle la marque est enregistrée est décédée (ou, dans le cas d'une personne morale, a cessé d'exister) avant que l'enregistrement ne soit accordée, le Conservateur peut modifier le Registre en remplaçant le nom inscrit dans le Registre par le nom de la personne qui doit être le propriétaire enregistré de la marque.

#### **DROITS**

105. 1) Les règlements peuvent prescrire les droits à payer au Conservateur aux fins de la présente Loi ainsi que des droits différents pour faire un acte en fonction du moment où il est fait.
- 2) Si un droit est exigible pour que le Conservateur fasse un acte, il ne doit pas le faire tant que le droit n'est pas payé.

#### **PROROGATION DE DÉLAI**

106. 1) Si, à cause d'une erreur ou d'une omission de la part du Conservateur, un acte pertinent qui doit se faire en une certaine limite de temps en vertu de la présente loi, n'est pas ou ne peut pas être fait dans le délai prévu, le Conservateur doit proroger le délai pour faire cet acte.

- 2) Si, à cause :
- a) d'une erreur ou d'une omission par la personne concernée ou par son agent; ou
  - b) de circonstances au-delà du contrôle de la personne concernée;

un acte pertinent qui doit être fait dans un certain laps de temps en vertu de la présente loi, n'est pas ou ne peut pas être fait dans le délai prévu, le Conservateur peut, à la demande de la personne concernée en accord avec les règlements, proroger le délai pour faire cet acte.

- 3) Dans le présent article :

"acte pertinent" désigne :

- a) un acte (autre qu'un acte prescrit) fait en rapport avec une marque déposée;
- b) le dépôt de tout document (autre qu'un document prescrit); ou
- c) toute action (autre qu'une action en justice).

### PAYS CONVENTIONNÉS

107. 1) Les règlements peuvent déclarer un pays étranger comme étant un pays conventionné aux fins de la présente Loi.

- 2) Si :

- a) les règlements déclarent qu'aux termes d'un traité subsistant entre 2 ou plusieurs pays conventionnés, une demande faite pour l'enregistrement d'une marque dans l'un de ces pays équivaut à une demande faite dans un autre de ces pays; et
- b) une demande d'enregistrement d'une marque est faite dans l'un de ces pays conventionnés;

alors, aux fins de la présente Loi, une demande d'enregistrement d'une marque est aussi considérée être faite dans l'autre pays conventionné ou dans chacun des pays conventionnés (selon le cas).

- 3) Si :

- a) le règlement déclare que selon la loi d'un pays conventionné, une demande d'enregistrement de marque faite dans un autre pays est équivalente à une demande faite dans le pays conventionné; et
- b) une demande d'enregistrement d'une marque est faite dans cet autre pays;

alors, aux fins de la présente Loi, une demande d'enregistrement d'une marque est considérée être aussi faite dans le pays conventionné.

### EXPLOITATION DE MARQUES POUR L'EXPORTATION

108. 1) Si :

- a) une marque déposée est appliquée à Vanuatu :
  - i) à ou à l'égard d'articles qui doivent être exportés de Vanuatu ("articles exportés"); ou
  - ii) à l'égard de services qui doivent être exportés de Vanuatu ("services exportés"); ou

- b) un autre acte est fait à Vanuatu pour exporter des articles ou des services qui, si fait à l'égard d'articles ou de services à traiter avec ou fournis dans le cours de commerce à, constituerait une utilisation de la marque à Vanuatu;

l'application de la marque ou l'autre acte est considéré, aux fins de la présente Loi, constituer l'usage de la marque à l'égard des articles exportés ou des services exportés.

#### ACTIONS EN REFILEMENT

109. 1) Sauf tel que spécifié à l'article 2), la présente Loi n'affecte pas la loi relative au refilement.
- 2) Dans une action en refilement résultant de l'utilisation par le défendeur d'une marque enregistrée :

- a) dont il est le propriétaire enregistré ou un exploitant autorisé; et
- b) qui est sensiblement identique ou trompeusement semblable à la marque du plaignant;

des dommages-intérêts ne lui seront pas imposés si le défendeur convainc le tribunal :

- c) qu'au moment où il a commencé à se servir de la marque, il n'avait pas connaissance de ce que la marque du plaignant était exploitée et ne disposait pas des moyens de le savoir; et
- d) que, lorsqu'il s'est rendu compte de l'existence et de la nature de la marque du plaignant, il a cessé sur le champ d'exploiter la marque pour les biens ou services pour lesquels elle était exploitée par le plaignant.

#### RÈGLEMENTS

110. 1) Le Ministre peut établir des règlements :
- a) portant sur des questions qui doivent être prescrites ou sont autorisées à être prescrites selon la présente loi; ou
- b) portant sur des questions qu'il est nécessaire ou opportun de prescrire aux fins d'appliquer ou de faire respecter la présente loi.

- 2) Sans limiter la portée du paragraphe 1), les règlements peuvent :

- a) exiger que des personnes joignent une déclaration légale à l'appui de toute demande, notification ou requête déposée en application de la présente loi; et
- b) prévoir le remboursement de tout ou partie d'un droit acquitté en application de la présente loi dans certaines circonstances particulières;
- c) prévoir une remise ou une exonération de tout ou partie d'un droit pour certaines catégories particulières de personnes;
- d) prévoir la destruction de documents relatifs à une marque déposée au bout de 25 ans au moins après expiration de son enregistrement; et
- e) prescrire des amendes au titre de peines pour infraction aux règlements ne dépassant pas 50.000 vatu.

## **ABROGATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES**

111. 1) La *Loi relative aux marques déposées du Royaume Uni* est abrogée.
- 2) Toutes les marques déposées qui étaient enregistrées en application de l'ancienne loi juste avant l'entrée en vigueur de la présente Loi sont des marques enregistrées aux fins des présentes.
- 3) Sous réserve du présent titre, la présente loi s'applique à une marque enregistrée en vertu de cette dernière par le jeu du paragraphe 2) au même titre qu'à une marque enregistrée en application du Titre VI.
- 4) L'enregistrement d'une marque déposée sous l'ancienne loi arrive à expiration le jour où il devrait cesser s'il avait été effectué sous la présente loi.
- 5) Une demande, notification ou requête :
- a) présentée conformément à l'ancienne loi; et
  - b) encore en instance juste avant l'entrée en vigueur de la présente;
- doit être traitée conformément à la présente loi.
- 6) La demande, la notification ou la requête est réputée avoir été déposée conformément à la présente loi.

## **ENTRÉE EN VIGUEUR**

112. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.