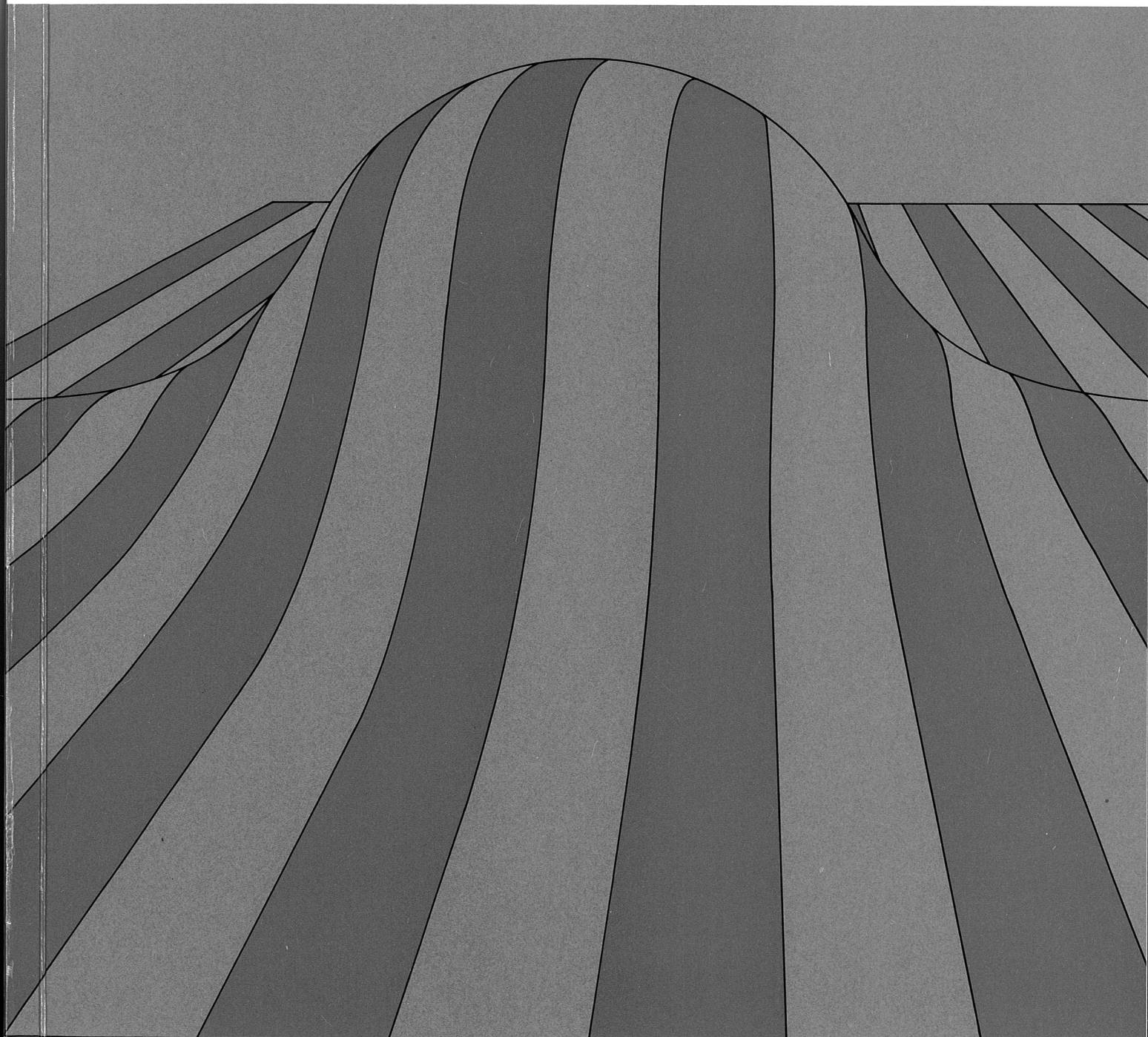


WIPO
LECTURES
OMPI CYCLE
DE CONFERENCES



MONTREUX 1971

CURRENT TRENDS IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY

Series of Lectures organized by the
World Intellectual Property Organization
in Montreux, June 1971

**TENDANCES ACTUELLES
DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Cycle de conférences organisé par
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
à Montreux, juin 1971



Geneva
Genève

1971

636 (FESG)

© WIPO 1971


PREFACE

From June 22 to 25, 1971, the International Bureau of WIPO organized a series of lectures at Montreux (Switzerland) on current trends in the field of intellectual property. Nearly six hundred participants, coming from some forty countries, attended the lectures, which were intended to give persons interested an opportunity to acquaint themselves with contemporary problems in the field of intellectual property.

For this purpose, twenty-six lecturers accepted our invitation and came from all parts of the world to give us the benefit of their knowledge. Their task was not an easy one, as they had very little time in which to deal with subjects which often covered an extremely large area. Nevertheless, they fulfilled this task with a conciseness, competence and eloquence to which I wish to pay tribute here. Naturally, each of them was expressing his personal views, but this gave us a better idea of where we stand and where we are going in the field of intellectual property.

I have no doubt that I am speaking on behalf of all the participants when I express my warmest thanks for the invaluable contribution which they made to the ever necessary enrichment of our knowledge.

This brochure contains the texts of the lectures. They are reproduced in the language in which they were delivered and in the order in which they appeared on the program.



G.H.C. Bodenhausen
Director General

PREFACE

Le Bureau international de l'OMPI a pris l'initiative d'organiser, à Montreux (Suisse), du 22 au 25 juin 1971, un Cycle de conférences sur les tendances actuelles dans le domaine de la propriété intellectuelle. Près de six cents participants venant d'une quarantaine de pays ont assisté à cette manifestation dont l'objet était d'offrir aux intéressés l'occasion d'un "recyclage" sur les problèmes contemporains en matière de propriété intellectuelle.

A cet effet, vingt-six conférenciers ont bien voulu répondre à notre appel et se déplacer de tous les coins du monde pour venir nous instruire. Leur tâche n'était pas facile car il leur a fallu, en un temps très limité, traiter de sujets parfois extrêmement vastes. Néanmoins ils ont accompli leur mission avec une concision, une compétence et une éloquence auxquelles je me plais à rendre ici hommage. Bien entendu chacun d'entre eux a exprimé ses idées personnelles mais cela nous a permis de mieux savoir où nous en sommes et où nous allons dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Je suis certain d'être l'interprète de tous les participants en les remerciant chaleureusement de l'excellente contribution qu'ils ont ainsi apportée à l'enrichissement, toujours nécessaire, de nos connaissances.

La présente brochure contient les textes des conférences:elles sont reproduites dans la langue dans laquelle elles ont été prononcées et dans l'ordre prévu par le programme.



G.H.C. Bodenhausen
Directeur général

CONTENTS

TABLE DES MATIERES

	Pages
THE LECTURERS/LES CONFERENCIERS	9-10
BREVETS D'INVENTION - Développements récents et perspectives d'avenir sur le plan national dans les pays de la Communauté Economique Européenne, par J.B. Van BENTHEM	11-21
PATENTE - Neuere Entwicklungen und Zukunftsaussichten im nationalen Bereich in den Sozialistischen Ländern, von Mark M. BOGUSLAVSKY	23-32
PATENTES DE INVENCION - Desarrollos recientes y perspectivas futuras en el plano nacional en America Latina, por Ernesto D. ARACAMA-ZORRAQUIN	33-52
BREVETS D'INVENTION - Développements récents et perspectives d'avenir sur le plan national en Afrique, par Denis EKANI	53-63
PATENTS - Recent Developments and Future Prospects on the National Level in the United States of America, by William E. SCHUYLER, Jr.	65-80
PATENTS - Recent Developments and Future Prospects on the National Level in Japan, by Shoichi INOUYE	81-89
PATENTS - Recent Developments and Future Prospects on the National Level in India, by S. VEDARAMAN	91-102
PATENTS - Recent Developments and Future Prospects on the National Level in the United Kingdom, by Edward ARMITAGE	103-110
PATENTS - Recent Developments and Future Prospects on the International Level: The Patent Cooperation Treaty (PCT), by George R. CLARK	111-129
PATENTE - Neuere Entwicklungen und Zukunftsaussichten im internationalen Bereich: Die Europäischen Patent-Übereinkommen im Allgemeinen, von Kurt HAERTEL	131-150

	Pages
BREVETS D'INVENTION - Développements récents et perspectives d'avenir sur le plan international: Le rôle de l'Institut International des Brevets dans les conventions sur le brevet européen, par Guillaume FINNISS	151-161
PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES - Recent Developments and Future Prospects in the Field of Protection of New Plant Varieties, by Leslie James SMITH	163-184
DROIT D'AUTEUR - Développements récents et perspectives d'avenir sur le plan national dans les pays francophones, par Jean-Loup TOURNIER	185-209
COPYRIGHT - Recent Developments and Future Prospects on the National Level in English-Speaking Countries, by Barbara RINGER	211-217
DROIT D'AUTEUR - Développements récents et perspectives d'avenir sur le plan national dans les pays autres que les pays francophones et anglophones, par Valerio DE SANCTIS	219-240
URHEBERRECHT - Neuere Entwicklungen und Zukunftsaussichten im internationalen Bereich: Revision der Berner Übereinkunft und des Welturheberrechtsabkommens, von Eugen ULMER	241-256
DROIT D'AUTEUR - Développements récents et perspectives d'avenir sur le plan international dans le domaine des satellites de communication, par Georges STRASCHNOV	257-266
COPYRIGHT - Recent Developments and Future Prospects on the International Level in the Field of Phonograms and Videocassettes, by Stephen STEWART	267-282
TRADEMARKS - Recent Developments and Future Prospects on the National Level in Canada and the United States of America, by Christopher ROBINSON	283-287
MARCAS - Desarrollos recientes y perspectivas futuras en el plano nacional en America Latina, por David RANGEL MEDINA	289-301

	Pages
TRADEMARKS - Recent Developments and Future Prospects on the National Level in Western Europe, by Rudolf BLUM	303-317
MARQUES - Développements récents et perspectives d'avenir sur le plan national dans les pays socialistes, par Stojan PRETNAR	319-331
TRADEMARKS - Recent Developments and Future Prospects on the National Level in the Soviet Union, by Vladislav Ivanovich ILYIN	333-337
TRADEMARKS - Recent Developments and Future Prospects on the National Level in Africa and Asia, by S.H. GURSAHANI	339-354
WARENZEICHEN - Neuere Entwicklungen und Zukunftsaus- sichten im internationalen Bereich: Internationale Markenregistrierung, von Walter OPPENHOFF	355-369
CLASSIFICATIONS INTERNATIONALES - Développements récents et perspectives d'avenir en ce qui concerne les classifications internationales dans le domaine des brevets, des marques et des dessins et modèles industriels, par François SAVIGNON	371-386
LIST OF PARTICIPANTS/LISTE DES PARTICIPANTS	387-396

THE LECTURERS

LES CONFERENCIERS

- Sr. Don Ernesto D. ARACAMA-ZORRAQUIN, Profesor a la Universidad Católica y a la Universidad Nacional de Argentina, Presidente de la Asociación Interamericana de Propiedad Industrial, Buenos Aires
- Mr. Edward ARMITAGE, Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks, London
- M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office des brevets, La Haye
- Mr. Rudolf BLUM, Patent Agent, Secretary General of the International Association for the Protection of Industrial Property, Zurich
- H. Mark M. BOGUSLAVSKY, Professor an dem Institut "Staat und Recht", Akademie der Wissenschaften, Moskau
- Mr. George R. CLARK, General Patent Counsel, Sunbeam Corporation, Chicago
- M. Denis EKANI, Directeur général de l'Office africain et malgache de la Propriété industrielle, Yaoundé
- M. Guillaume FINNISS, Directeur général de l'Institut International des Brevets, La Haye
- Mr. S.H. GURSAHANI, Chairman, Trade Marks Owners Association of India, Bombay
- H. Kurt HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamts, München
- Mr. Vladislav Ivanovich ILYIN, Deputy Head of External Relations Division, Committee for Inventions and Discoveries attached to the Council of Ministers of the USSR, Moscow
- Mr. Shoichi INOUYE, President, Sky Aluminium Co. Ltd., Tokyo
- H. Walter OPPENHOFF, Rechtsanwalt, Präsident der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Köln
- M. Stojan PRETNAR, Professeur à l'Université de Ljubljana, Directeur de l'Office fédéral des Brevets, Belgrade

- Sr. Don David RANGEL MEDINA, Abogado, México
- Miss Barbara RINGER, Assistant Register of Copyrights,
Washington
- Mr. Christopher ROBINSON, Q.C., Barrister, Ottawa
- M. Valerio de SANCTIS, avocat, Rome
- M. François SAVIGNON, Directeur de l'Institut national de
la Propriété industrielle, Paris
- Mr. William E. SCHUYLER, Jr., Commissioner of Patents,
Washington
- Mr. Leslie James SMITH, Controller of Plant Variety Rights,
London
- Mr. Stephen STEWART, Director General of the International
Federation of the Phonographic Industry, London
- M. Georges STRASCHNOV, Directeur du service des affaires
juridiques de l'Union Européenne de Radiodiffusion,
Genève
- M. Jean-Loup TOURNIER, Directeur général de la Société
des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, Paris
- H. Eugen ULMER, Professor an der Universität München,
Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches
und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht,
München
- Mr. S. VEDARAMAN, Controller-General of Patents, Designs
and Trade Marks, Bombay

BREVETS D'INVENTION

Développements récents et perspectives d'avenir sur le
plan national

DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

par

J.B. VAN BENTHEM

Dans le cadre de ce cycle de conférences, il m'incombe de parler des développements récents et perspectives d'avenir, sur le plan national, dans les pays du Marché Commun.

Etant donné qu'on ne m'a accordé qu'une demi-heure et qu'il y a six pays du Marché Commun, il s'ensuit que j'ai cinq minutes pour chaque pays. Mon exposé devra donc se limiter à ce qu'on pourrait appeler un vol supersonique au-dessus du domaine des brevets dans les pays du Marché Commun; constatant cela, j'ajoute que je suis très heureux que le Marché Commun ne soit pas encore élargi à dix pays.

Dans le domaine du droit des brevets des pays du Marché Commun, il y a plusieurs développements récents ou en cours de préparation. Parlons d'abord du droit matériel, en abordant en premier lieu la licence obligatoire.

En France, il y a eu une modification importante de la loi sur les brevets, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1969 et qui a été suivie de trois décrets gouvernementaux contenant des dispositions d'exécution. Cette nouvelle loi a apporté notamment quelques modifications aux règles sur la licence obligatoire. La loi française antérieure connaissait la licence obligatoire pour défaut d'exploitation du brevet, ainsi que la licence d'office dans l'intérêt de la défense nationale ou de la santé publique.

La nouvelle loi y ajoute une catégorie de licence obligatoire et une catégorie de licence d'office. En ce qui concerne la licence obligatoire, il s'agit d'une licence pour cause de dépendance du brevet. Une telle licence pourra être accordée au titulaire d'un brevet perfectionnant une invention protégée par un brevet antérieur, lorsque la nouvelle invention n'est pas exploitable sans la mise en oeuvre de l'invention antérieure. La licence n'est accordée que si le perfectionnement constitue un progrès technique important à l'égard de l'invention antérieure. Le propriétaire du brevet antérieur pourra, à son tour, acquérir une licence sur le brevet de perfectionnement. Est compétent pour la délivrance d'une telle licence le tribunal de grande instance. Au système des licences d'office est ajoutée la faculté pour le Ministre chargé de la propriété industrielle d'accorder, par décret pris en Conseil d'Etat, une licence d'office sur un brevet dont l'exploitation n'est pas entreprise d'une manière suffisante pour les besoins de l'économie nationale. Toutefois, la licence ne peut être accordée qu'après que le titulaire du brevet ait été mis en demeure d'assurer une exploitation suffisante dans le délai d'une année.

En Italie, un décret présidentiel du 26 février 1968 a apporté également une modification importante au régime des licences obligatoires. Comme en France, ce décret introduit la licence obligatoire pour cause de dépendance d'un brevet. Cette licence est soumise à la même condition qu'en France, c'est-à-dire que le brevet dépendant, qui concerne le perfectionnement, doit constituer un progrès technique notable à l'égard de l'invention objet du brevet antérieur. Une licence réciproque pour le titulaire du brevet principal est possible si les deux brevets tendent à la même fin industrielle. La licence est concédée par le Bureau central des brevets italien, après échange des documents contenant la prise de position des deux parties. En outre, le décret italien introduit la licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation d'un brevet. Antérieurement, la loi italienne ne connaissait que la déchéance du brevet comme sanction du défaut d'exploitation d'un brevet pendant les trois années suivant la délivrance du brevet ou bien, ultérieurement, pendant trois années consécutives. Cette disposition était interprétée par les tribunaux de telle manière que la déchéance du brevet intervenait automatiquement et cela nonobstant la ratification par l'Italie des textes de Londres et de Lisbonne de l'article 5.A.3) de la Convention de Paris : d'après la jurisprudence, ledit article de la Convention de Paris n'était pas d'application directe mais s'adressait au législateur. Or, celui-ci a maintenant réagi : le décret présidentiel met la législation italienne en conformité avec l'article 5.A.3) de la Convention de Paris en introduisant la licence obligatoire pour cause de défaut ou d'insuffisance

d'exploitation. La sanction de la déchéance du brevet est maintenue, mais on peut supposer qu'actuellement, elle ne peut intervenir qu'après l'échec de la licence obligatoire.

Aux Pays-Bas, on est en train de préparer une modification de la législation sur les brevets qui pourrait entraîner notamment une modification du régime des licences obligatoires dans ce sens que la licence obligatoire dans l'intérêt général ne serait plus concédée par l'Office des brevets en tant qu'instance administrative judiciaire, mais par arrêté royal; ce système placerait l'appréciation de la notion de l'intérêt général dans les mains du pouvoir exécutif.

En Belgique, une commission officielle étudie une modification de la loi sur les brevets et il paraît que, dans ce cadre, on envisage l'élargissement du régime des licences obligatoires qui, actuellement, ne sont traitées dans la loi belge que d'une manière très superficielle.

Passons maintenant à un autre domaine du droit matériel des brevets, c'est-à-dire aux critères de brevetabilité.

Depuis la signature de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, ce domaine est dominé par les dispositions de ladite Convention, qui n'a pas encore été ratifiée, mais qui est néanmoins à la base des dispositions légales prises ou en préparation dans divers pays du Marché Commun.

L'avant-garde est constituée par la France, qui a introduit dans sa législation nationale, par la loi du 2 janvier 1968, les critères de brevetabilité de la Convention de Strasbourg, et notamment les critères concernant la nouveauté, l'activité inventive et le caractère industriel des inventions objets de brevets. La nouvelle loi précise en outre ce qui ne constitue pas en particulier une invention de caractère industriel; dans cette catégorie exclue de la protection figurent les principes et conceptions purement théoriques ou scientifiques, les créations de caractère exclusivement ornemental et les méthodes financières ou comptables ainsi que les programmes pour une machine calculatrice. En indiquant les critères de brevetabilité en conformité avec la Convention de Strasbourg, la loi française connaît pour la première fois expressément le critère de l'activité inventive. En soi, ce principe ne constitue pas un critère nouveau dans le système français, parce que la jurisprudence l'avait déjà reconnu, mais, conformément à la Convention de Strasbourg, sa définition est maintenant telle qu'il paraît possible qu'à cet égard les brevets français soient appréciés d'une manière plus sévère qu'antérieurement. Pour ce qui

concerne le problème des demandes de brevet ayant pour objet la même invention, la loi française a choisi la deuxième solution alternative, c'est-à-dire la solution la moins sévère de la Convention de Strasbourg, prévoyant que ne peut être valablement revendiquée dans une demande de brevet toute invention contenue dans les revendications d'une demande antérieure.

En Allemagne, une modification assez importante de la loi nationale sur les brevets, qui concerne plutôt la procédure de délivrance, a introduit une seule modification des critères de brevetabilité, en supprimant la non-brevetabilité des substances chimiques, y compris les produits alimentaires et pharmaceutiques. Cette modification est intervenue pour éliminer une disposition de la loi allemande qui non seulement allait à l'encontre de la tendance internationale, mais qui était déjà considérée comme vieillie et à laquelle, par conséquent, la jurisprudence allemande avait déjà longtemps tâché de remédier en délivrant des brevets pour des procédés de fabrication des substances chimiques nouvelles comprenant tout procédé analogue connu dans le vaste domaine de la chimie. Désormais, la protection des substances chimiques est absolue en Allemagne; on peut obtenir un brevet pour une substance chimique en spécifiant par exemple sa formule de structure, sans aucune restriction quant aux possibilités d'utilisation. Cela n'exclut pas qu'à côté d'une revendication pour la substance en tant que telle, on puisse présenter une revendication pour des applications spéciales de cette substance. En outre, la jurisprudence a fort justement précisé que les substances chimiques sont brevetables même s'il s'agit de substances intermédiaires dans le procédé de fabrication d'une substance finale. Pour le reste, d'autres modifications du système allemand des brevets, et notamment son adaptation à la Convention de Strasbourg, ne doivent pas être attendues avant la signature des conventions sur le brevet européen. Les autorités allemandes envisagent d'adapter ultérieurement la législation allemande à l'ensemble des trois conventions internationales suivantes : les conventions sur le brevet européen, le P.C.T. et la Convention de Strasbourg. Dans le futur, le développement du droit allemand ne se réalisera donc que dans le cadre du développement du droit international et notamment dans celui du droit européen.

Aux Pays-Bas, une adaptation de la législation néerlandaise à la Convention de Strasbourg, ainsi qu'à la Convention de Paris dans ses modifications adoptées à Lisbonne et à Stockholm, est en préparation. On pourrait se demander pourquoi, aux Pays-Bas, on n'attend pas, comme en Allemagne, les développements des négociations concernant le brevet européen. La réponse est qu'on préfère abolir quelques

dispositions vieillies de la loi néerlandaise, parmi lesquelles je cite, notamment, l'interdiction de délivrer des brevets pour des substances chimiques, interdiction comparable à celle de la législation allemande. On peut donc s'attendre à ce que, dans quelques années, les substances chimiques en tant que telles seront brevetables aux Pays-Bas, comme elles le sont en Allemagne. L'adaptation à la Convention de Strasbourg élargira également le système des brevets aux procédés du domaine de l'agriculture. Pour ce qui concerne le problème des demandes de brevets non encore publiées ayant pour objet la même invention, il est probable que le législateur néerlandais choisira la première des variantes de la Convention de Strasbourg, donc une solution différente de celle que le législateur français a choisie. Selon cette variante, tout le contenu de la demande antérieure appartient à l'état de la technique à l'égard de la demande ultérieure. Pour les Pays-Bas, la sévérité de cette solution sera atténuée par la disposition - admise par la Convention de Strasbourg - selon laquelle la demande antérieure ne sera pas prise en considération pour l'appréciation de l'activité inventive incorporée dans la demande ultérieure.

En Italie, la loi sur les brevets exclut de la brevetabilité tant les produits pharmaceutiques que les procédés de production de ces produits pharmaceutiques. Plusieurs efforts tendant à restreindre cette exclusion aux seuls produits pharmaceutiques ont échoué. Actuellement, le problème est de nouveau étudié compte tenu des exigences de l'industrie chimico-pharmaceutique ainsi que des tendances qui existent au niveau international. Il paraît qu'un projet de loi a été établi, prévoyant la possibilité de délivrer des brevets pour les procédés de fabrication des médicaments, les produits pharmaceutiques eux-mêmes restant exclus de la brevetabilité. Le projet soumet la brevetabilité des procédés de fabrication des médicaments à quelques restrictions. D'abord le brevet n'aura qu'une durée de dix années à partir de sa délivrance. Ensuite, la demande donnera lieu à un avis documentaire sur l'état de la technique, avis dont la préparation pourra être confiée à l'Institut international des brevets et à l'occasion duquel le déposant aura la faculté de modifier ses revendications : la procédure ressemble celle qui a été introduite récemment par la loi française sur les brevets. Troisièmement, la demande et le rapport documentaire seront soumis au Ministère de la santé publique pour avis et finalement, le brevet auquel sera annexé le rapport documentaire pourra être l'objet des licences obligatoires concédées par décret gouvernemental aux fins d'une amélioration qualitative du médicament ou de sa production à des frais et en quantité répondant mieux aux exigences sanitaires.

La Belgique. Il paraît qu'on envisage en Belgique d'adapter la loi nationale à la Convention de Strasbourg.

Passons ensuite au droit découlant du brevet délivré.

En France, la nouvelle loi fixe d'une manière plus spécifique le droit exclusif du titulaire du brevet, en s'inspirant des travaux déjà accomplis pour le brevet européen communautaire des six pays du Marché Commun. Sur cette base, on ne s'étonne pas de trouver à l'article 29 une extension du droit exclusif aux actes dits de contrefaçon indirecte, c'est-à-dire la livraison à une personne non titulaire d'une licence des moyens destinés à la mise en oeuvre d'une invention brevetée. Il en va de même pour l'extension du droit exclusif au produit obtenu directement par un procédé breveté. La loi exclut expressément du droit exclusif les actes accomplis à des fins personnelles ou domestiques ou en vue d'expérimenter l'objet de l'invention brevetée.

Aux Pays-Bas, une loi du 26 septembre 1968 étend le droit exclusif du breveté à certains actes touchant l'exploration du plateau continental. Le projet de loi en préparation prévoit, comme la France l'a fait, une modification des dispositions de la loi néerlandaise sur le droit exclusif du breveté selon la ligne du projet de convention sur le brevet communautaire; il comblera notamment une lacune en prévoyant que la protection du brevet pour un procédé couvrira automatiquement les produits obtenus directement par ce procédé.

A propos du droit exclusif du breveté, il faut aussi noter que la nouvelle loi française donne une base légale au droit découlant de la possession personnelle de l'invention vis-à-vis du titulaire du brevet.

Passons maintenant, comme quatrième point, au droit régissant la procédure de délivrance du brevet.

La nouvelle loi française a introduit deux catégories de brevets : les certificats d'utilité et les brevets d'invention, ou en d'autres termes, des brevets à court terme et des brevets à long terme; la distinction est dominée par la procédure de délivrance. Le brevet d'invention a la durée normale de vingt années à partir du dépôt de la demande; il donne lieu à l'établissement d'un avis documentaire sur l'état de la technique, qui peut être différé pour une période de deux années, mais qui est nécessaire pour entamer une action en contrefaçon. Les certificats d'utilité n'ont qu'une durée de six années à partir du dépôt de la demande. Ils ne donnent pas lieu à un avis documentaire sur l'état de la technique, avis qui, par conséquent, n'est pas non plus une condition de leur maintien en vigueur en cas de contrefaçon. Les certificats d'utilité ressemblent donc, sauf en

ce qui concerne leur durée, aux anciens brevets français. En principe, pour les deux catégories de brevets, la situation antérieure subsiste dans la mesure où les brevets sont délivrés sans examen portant sur les critères de brevetabilité et dans la mesure où ce n'est qu'aux tribunaux qu'il appartient de juger de leur validité. On doit tout de même constater qu'il y a une différence considérable avec le système antérieur. Il y a d'abord, en ce qui concerne les nouveaux brevets d'invention, l'institution de la procédure concernant l'avis obligatoire sur l'état de la technique, avis qui, dans sa forme définitive, est publié avec le brevet. Selon cette procédure, un projet d'avis documentaire est communiqué au déposant, puis rendu public en même temps que la demande pour solliciter des observations soit du déposant soit des tiers. A l'occasion de telles observations, l'office français des brevets est compétent pour modifier la teneur de l'avis. Au cours de cette procédure, le déposant peut modifier les revendications de la demande. L'office français des brevets est compétent pour juger ensuite non seulement si les formalités de dépôt ont été remplies, mais aussi s'il s'agit d'une véritable invention industrielle ou bien d'une création de caractère ornemental ou d'un système de caractère abstrait, notamment d'un programme d'instruction pour une machine calculatrice, ces créations ou systèmes étant exclus de la protection.

En ce qui concerne la procédure de délivrance des brevets, l'Allemagne et les Pays-Bas ont aussi apporté une modification importante à leur législation, en passant du système de l'examen préalable d'office au système de l'examen préalable différé.

Les Pays-Bas ont été les premiers à introduire ce système, le 1^{er} janvier 1964. La loi s'y rapportant, qui devait remédier à une situation de surcharge dont souffrait l'office néerlandais et qui était devenue inacceptable, divisait la procédure en deux phases : d'une part, la recherche sur l'état de la technique, formant la base pour l'appréciation de la demande, et d'autre part, tout le reste de la procédure jusqu'à la délivrance du brevet ou au rejet de la demande, cette procédure restant en principe inchangée. Les deux phases ne sont abordées que sur requêtes successives, soit du déposant, soit d'un tiers, lesquelles peuvent être présentées pendant une période de sept années à partir du dépôt de la demande. Selon ce système, le déposant ne peut requérir immédiatement la délivrance du brevet, mais doit d'abord déposer une requête en recherche. Cela est destiné à l'obliger à prendre connaissance de l'état de la technique avant de décider de la poursuite de la procédure. Etant donné que la loi date déjà du 1^{er} janvier 1964, les Pays-Bas se trouvent dans une situation où, pour une certaine catégorie de demandes de brevets, le délai de sept années est écoulé; il s'agit

de la catégorie des anciennes demandes non examinées pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Or, des requêtes en recherche ont été présentées pour 65% de ces demandes et des requêtes en délivrance pour 45% de ces demandes; les autres demandes sont déchues sans examen ou même sans recherche.

Les chiffres disponibles jusqu'ici pour les demandes de brevets déposées en 1964 montrent que le pourcentage final des requêtes en délivrance a tendance à se rapprocher de 40% plutôt que de 45%.

Cela prouve que le système de l'examen différé répond non seulement aux besoins des offices de brevets qui veulent restreindre leur travail d'examen, mais aussi aux besoins des déposants qui ont l'occasion d'ajourner la procédure jusqu'à ce que leur intérêt économique à l'exploitation de l'invention soit bien établi. Le système de l'examen différé introduit en Allemagne ressemble en principe au système néerlandais, mais il y a quelques différences. Comme aux Pays-Bas, l'examen préalable des demandes de brevet ne s'effectue plus d'office comme c'était le cas antérieurement, mais seulement après une requête spéciale, émanant soit du déposant soit d'un tiers et qui doit intervenir avant la fin d'une période de sept années à compter du dépôt de la demande. Mais, tandis que le système néerlandais connaît deux requêtes successives, le système allemand connaît deux requêtes parallèles, c'est-à-dire une requête pour une recherche isolée sur l'état de la technique et une requête dite en examen, qui lance la procédure de délivrance dans son entier.

La requête en recherche isolée ne donne lieu qu'à une recherche sur l'état de la technique en vue d'informer le déposant. En fait, cette recherche a été confiée à l'agence de Berlin. La requête en examen donne lieu au déroulement de toute la procédure jusqu'à la délivrance du brevet, y compris la recherche si elle n'a pas encore été exécutée. Cette procédure de délivrance correspond exactement à la procédure antérieure, avec la seule exception qu'il n'est plus possible d'étendre le contenu des demandes de brevets au cours de la procédure. Je ne veux pas manquer de citer aussi quelques chiffres sur le nombre des requêtes présentées en Allemagne, tout en faisant une différence entre les anciennes demandes, c'est-à-dire les 233,000 demandes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, qui étaient soumises aux dispositions de cette loi, et les nouvelles demandes déposées après l'entrée en vigueur de ladite loi. Voici : jusqu'au 1er avril dernier, 39% des anciennes demandes et 27% des nouvelles demandes ont donné lieu à une requête en examen. L'usage de la requête pour recherche isolée est encore plus rare : 9% seulement des

nouvelles demandes ont donné lieu à une requête en recherche isolée. Je crois que ces chiffres démontrent également le succès du système de l'examen différé.

Une autre différence avec la loi néerlandaise est l'examen d'office auquel, indépendamment des requêtes, la demande est soumise lors de son dépôt. Si, aux Pays-Bas, cet examen se limite aux conditions de forme, en Allemagne il s'étend à quelques vices évidents de droit matériel, notamment au cas où l'objet de la demande n'est pas, de par sa nature, une invention, au cas où cet objet ne peut pas être appliqué dans l'industrie ou au cas où son exploitation est contraire à la loi ou aux bonnes moeurs. L'examen d'office concernant les vices évidents de droit matériel est repris du projet sur le brevet européen, mais il paraît que les expériences ne sont pas considérées comme très favorables. En tout cas, ces expériences ont soulevé des critiques, qui sont maintenant adressées par les milieux intéressés aux dispositions analogues de l'avant-projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets.

Aux Pays-Bas, une loi du 26 septembre 1968 a apporté encore une autre modification à la procédure de délivrance concernant notamment les demandes maintenues au secret dans l'intérêt de la défense. Autrefois, des brevets secrets étaient délivrés, mais désormais la demande de brevet tenue au secret reste en suspens jusqu'à la levée du secret.

Les trois pays qui ont introduit des modifications importantes dans leur procédure de délivrance, c'est-à-dire l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, ont prévu, à la suite des discussions qui ont eu lieu au sein du Comité d'experts du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, une publication de la demande de brevet dix-huit mois après la date de priorité. En Allemagne et aux Pays-Bas, où les droits découlant du brevet ne naissent qu'après que l'examen préalable a conduit à l'acceptation de la demande, la publication est assortie d'une protection limitée. La contrefaçon ne peut pas être interdite mais donne lieu à un dédommagement équitable. Ce droit n'existe que pour autant que la demande conduit à un brevet. La publication intégrale des demandes de brevets a provoqué en Allemagne et aux Pays-Bas quelques difficultés, attendu que les anciennes demandes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ont été soumises à cette loi et que, par conséquent, leur publication devrait être rattrapée. Cette situation a été particulièrement onéreuse en Allemagne, où ce rattrapage se rapportait à 233,000 demandes anciennes. Il va sans dire que la publication des anciennes demandes n'a pas pu être réalisée immédiatement et n'intervient que graduellement. Jusqu'au 1er avril

dernier, 210,000 demandes allemandes avaient été publiées, dont 114,000 demandes anciennes. La publication des demandes anciennes se poursuivra jusqu'au courant de l'année 1973.

En ce qui concerne les pièces de la demande de brevet, la loi française a introduit d'importantes modifications, notamment en prescrivant des revendications, lesquelles peuvent être modifiées au cours de la procédure qui donne lieu à l'établissement de l'avis documentaire.

Deux décrets d'exécution de la nouvelle loi contiennent des règles très spécifiques sur le contenu de la description et de la revendication; ces règles sont empruntées aux travaux faits à Strasbourg sur le plan international.

En Belgique, une loi du 1er juin 1964 a apporté quelques changements aux formalités en ce qui concerne la rédaction des demandes de brevets; dans ce pays, d'ailleurs, la loi sur les brevets a été adaptée, en 1965, à la Convention de Strasbourg sur les formalités pour les demandes de brevets.

En ce qui concerne la procédure consécutive à la délivrance du brevet, il faut mentionner de nouveau la loi française qui confie l'ensemble du contentieux concernant les brevets aux tribunaux judiciaires, avec un degré de concentration important : d'après un des décrets édictés, des cent tribunaux de première instance qui existent en France, dix seulement sont désignés pour connaître des actions relatives aux brevets. Un autre décret règle la saisie-contrefaçon, qui constitue un élément intéressant dans la loi française, fournissant un moyen de preuve en cas de contrefaçon où cette preuve est difficile à apporter d'une autre manière.

En Belgique, un nouveau code de procédure est entré en vigueur et a modifié, notamment, la procédure de saisie en cas de contrefaçon.

Voilà un aperçu des développements récents et des perspectives d'avenir dans le droit national des pays du Marché Commun.

Je n'ai voulu décrire les perspectives d'avenir que pour autant qu'elles ont leur racine dans un travail de préparation déjà entrepris, comme par exemple en Italie et aux Pays-Bas.

On aura pu déduire de mon exposé combien les discussions sur le plan international ont influencé et les développements récents et les perspectives d'avenir dans le sens indiqué.

Pour ce qui concerne les perspectives d'avenir plus lointaines on peut certainement conclure que le développement du droit national des brevets des six pays du Marché Commun sera entièrement dominé par le droit international, notamment le brevet européen et le P.C.T. La décision des autorités allemandes de ne plus modifier la loi allemande que pour l'adapter à ces conventions en est un signe.

PATENTE

Neuere Entwicklungen und Zukunftsaussichten
im nationalen Bereich

IN DEN SOZIALISTISCHEN LÄNDERN

von

MARK M. BOGUSLAVSKY

Die Entwicklung der Gesetzgebung in den Staaten des sozialistischen Weltsystems wird auf allen Gebieten, darunter auch auf dem Gebiet des rechtlichen Schutzes von Erfindungen, sowohl durch allgemeine Tendenzen der gesellschaftlichen Entwicklung der sozialistischen Staaten als auch durch konkrete Bedingungen und Besonderheiten in einzelnen Staaten, nämlich durch Besonderheiten der Leitung der Volkswirtschaft gekennzeichnet.

In allen sozialistischen Staaten vollzieht sich ein Prozeß der Vervollkommnung und Erneuerung der Gesetzgebung auf dem Gebiet der Erfindungen. Es genügt zu erwähnen, daß in den letzten 10 Jahren neue Gesetze auf diesem Gebiet in Polen (1962), Rumänien (1967), Bulgarien (1968), Ungarn (1969) angenommen wurden.

Es werden zur Zeit Entwürfe neuer gesetzgebender Akte in der Sowjetunion und in der Tschechoslowakei ausgearbeitet. Die eventuellen Veränderungen der Gesetzgebung in der Sowjetunion werden keine grundsätzlichen Änderungen des zur Zeit geltenden Systems des rechtlichen Schutzes von Erfindungen zur Folge haben. Was aber die neue Gesetzgebung in der CSSR anbetrifft, so wird hierbei vor allem die Schaffung des Urheberscheins berücksichtigt.

Im Rahmen dieses kurzgefaßten Referats wäre es schwer und sogar wahrscheinlich unmöglich, alle Tendenzen der Entwicklung der Gesetzgebung in allen sozialistischen Staaten zu verfolgen und auf alle Besonderheiten der Gesetzgebung in einzelnen sozialistischen Staaten einzugehen.

Es wird im vorliegenden Referat versucht, vor allem auf einige Probleme der Entwicklung des sowjetischen Erfindungsrechts sowie auf die von seiten der Sowjetunion unterbreiteten Vorschläge über die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten des Rates der gegenseitigen Wirtschaftshilfe auf dem Gebiet des rechtlichen Schutzes von Erfindungen im Hinblick auf die Durchsetzung des Programms der sozialistischen wirtschaftlichen Integration einzugehen.

Demgemäß werden zwei Abschnitte des Referats zwei Gruppen von genannten Problemen gewidmet, nämlich den Problemen der Entwicklung des rechtlichen Schutzes von Erfindungen im nationalen und im internationalen Rahmen.

Die Lösung dieser zusammenhängenden Probleme wird in den nächsten Jahren zweifellos von den Beschlüssen des vor kurzem in Moskau abgehaltenen XXIV. Parteitages der KPdSU stark beeinflusst. Auf diesem Parteitag wurde eine Aufgabe von welthistorischer Bedeutung gestellt: Die Errungenschaften der wissenschaftlich-technischen Revolution mit den Vorteilen der sozialistischen Wirtschaft aufs engste zu verknüpfen, immer breiter seine dem Sozialismus eigenen Formen der Verbindung der Wissenschaft mit der Produktion zu entwickeln.¹⁾

Diese Aufgabe steht im vollen Umfang vor uns bei der Vervollkommnung und Weiterentwicklung der Regelung des Erfindungsschutzes in der Sowjetunion auf der Grundlage des Urheberscheinsystems.

Unter Verhältnissen der gegenwärtigen wissenschaftlich-technischen Revolution beeinflussen die Normen des Erfindungsrechts die Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Die Entwicklungstendenz dieser Normen besteht, wie es uns scheint, vor allem in der Steigerung der Wirksamkeit dieses Einflusses auf die Entwicklung der Wirtschaft des Landes, auf die Schaffung noch günstigerer Verhältnisse für die technisch-schöpferische Massentätigkeit und auf eine raschere Ausnutzung der wissenschaftlich-technischen Errungenschaften. Die von dem XXIV. Parteitag der KPdSU bestätigten Direktiven zum Fünfjahresplan der Entwicklung der Volkswirtschaft der

UdSSR in den Jahren 1971 bis 1975 stellen die Aufgabe, das Erfindungswesen noch weiter zu verbessern, ein ganzes System von organisatorischen und wirtschaftlichen Maßnahmen durchzusetzen und neue Technik zu meistern und einzuführen, Entdeckungen und Erfindungen in möglichst kurzer Frist zu realisieren, die Rolle des Patentwesens und der Patentinformation weitgehend zu heben. Die Rechtsnormen zur Regelung der Erfindungen sind eben dazu berufen, bei der Erfüllung dieser Aufgaben eine wesentliche Rolle zu spielen.

Es besteht aber gleichzeitig eine Rückwirkung zwischen dem technischen Fortschritt und dem Erfindungsrecht. Diese Rückwirkung tritt in dem Einfluß zum Vorschein, welchen die Entwicklung der Wissenschaft und Technik auf das gesamte System von Erfindungsrechtsnormen, auf deren Entwicklung und Vervollkommnung ausübt.

Gehen wir erst einmal auf diejenigen Normen des sowjetischen Erfindungsrechts ein, die dazu berufen sind, eine weitere Entwicklung der Ökonomie, Wissenschaft und Technik zu fördern. Das sind grundsätzliche Bestimmungen der Gesetzgebung über die Form des rechtlichen Schutzes von Erfindungen, die Regeln zur Ausnutzung der Erfindungen und Normen, welche die Rechte der Erfinder und den Schutz ihrer Interessen gewährleisten. Die geltende sowjetische Gesetzgebung geht von dem System des Urheberscheins aus. Der Urheberschein dient als eine Form des Schutzes von Erfindungen sozialistischen Typs, bei welcher das Recht auf die Ausnutzung der Erfindungen dem Staat gehört, während dem Erfinder Vermögensrechte und persönliche Rechte gewährt werden. Bei dem Urheberscheinsystem ist jede beliebige staatliche, genossenschaftliche und gesellschaftliche Organisation berechtigt, ohne Erlaubnis die Erfindung auszunutzen. Dies ist darauf zurückzuführen, daß das Ausschließungsrecht auf die Ausnutzung der Erfindungen, auf die ein Urheberschein erteilt wird, in der UdSSR dem Staat im ganzen und nicht einem einzelnen Betrieb gehört, in welchem die betreffende Erfindung gemacht wurde.

Laut sowjetischer Gesetzgebung kann der Erfinder nach seinem Wunsch entweder nur um die Zuerkennung seiner Urheberschaft oder um die Zuerkennung der Urheberschaft und des Ausschließungsrechts auf die Erfindung ersuchen. Im erstgenannten Fall wird auf die Erfindung ein Urheberschein erteilt, während im zweiten Fall ein Patent erteilt wird. Eine vieljährige Praxis der Anwendung des Urheberscheinsystems in der UdSSR zeugt von dessen Wirksamkeit. Dieses System ermöglicht es, die Erfindungen unter Verhältnissen einer planmäßigen Leitung der Volks-

wirtschaft weitgehend auszunutzen. Gleichzeitig erlaubt dieses System, dem Erfinder einen moralischen und materiellen Ansporn zu geben.

Der Urheberschein besitzt alle Eigenschaften eines Schutzdokuments. Er beurkundet die Anerkennung des Vorschlags als Erfindung, die Priorität, das Recht des Erfinders auf die Erfindung und andere Rechte des Erfinders.

Gleichzeitig erkennt der Urheberschein dem Staat das Ausschließungsrecht auf die Ausnutzung der Erfindung zu.

Wie bekannt, wurden in den letzten Jahren in der sowjetischen Fachliteratur²⁾ Vorschläge zur Einführung der Lizenzbeziehungen zwischen Betrieben bei der Ausnutzung der Erfindungen unterbreitet. Diese Vorschläge sind darauf gerichtet, den Charakter des Ausschließungsrechts des Staates auf die Erfindung und das Urheberscheinsystem zu ändern.³⁾ Sie wurden aber in unserer Fachliteratur als unzeitgemäß³⁾ und von einigen Verfassern sogar als grundsätzlich unannehmbar⁴⁾ bezeichnet. Nach unserer Meinung entspricht jedoch die Einführung derartiger Beziehungen nicht dem gesamten System der Finanzierung des technischen Fortschritts, das zur Zeit in der UdSSR besteht, und der Rechte der Betriebe auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Tätigkeit. Das Gesagte schließt aber die Möglichkeit der Einführung solcher Beziehungen in der Zukunft nicht aus. Wie es uns scheint, kann aber in allen Fällen den Betrieben kein Ausschließungsrecht auf die Ausnutzung der Erfindungen gewährt werden.

Unter Verhältnissen des sowjetischen Wirtschaftssystems soll bei beliebigem System der vertraglichen Beziehungen zwischen Betrieben das Ausschließungsrecht des Staates auf die Erfindung unverändert bleiben. Der eine Betrieb darf nicht dem anderen verbieten, die Erfindung auszunutzen, auf die ein Urheberschein erteilt ist; deshalb kann diesem Betrieb kein Ausschließungsrecht auf die Ausnutzung der Erfindung zuerkannt werden.

Darin findet der Vorteil des sozialistischen Urheberscheinsystems, das eine breite Anwendung der technischen Errungenschaften ermöglicht, seinen Ausdruck.

Das Gesagte schließt aber die Möglichkeit und das Verlangen nach der Entwicklung der vertragsmäßigen Beziehungen zwischen Betrieben und Organisationen innerhalb des Landes zur Zeit nicht aus, welche eine unentgeltliche Übergabe der technischen Unterlagen und der technischen Erfahrung berücksichtigen.

Was aber die Entwicklung der Normen des sowjetischen Erfindungsrechts hinsichtlich der Rechte der Erfindungen und des Schutzes der Rechte anbetrifft, so wird in den nächsten Jahren die gesamte Entwicklungstendenz des Sowjetrechts auch auf diese Entwicklung einen Einfluß ausüben. Im Mittelpunkt des XXIV. Parteitags der KPdSU standen der Mensch, seine Rechte und Interessen, eine weitere Festigung der Gesetzlichkeit im Sowjetstaat. Hinsichtlich der Rechte der Erfinder kann es sich nicht nur um deren Erweiterung, sondern um die Schaffung der Bedingungen für die beste Realisierung der gesetzlichen Rechte handeln. Es wird vorgeschlagen, eine Zentralisierung der Vergütungsauszahlung an die Erfinder durchzusetzen und zu diesem Zweck eine besondere Anstalt einzurichten. Die genannte Maßnahme wird für die Erfinder den Empfang der Vergütung für die Ausnutzung ihrer Erfindungen in einem beliebigen Teil unseres unermesslichen Landes erleichtern. Es wird berücksichtigt, die gerichtlichen Untersuchungen in Sachen der Erfindungen zu verbessern und die⁵⁾ Rolle des gerichtlichen Schutzes von Erfindern zu heben.

Zur Festigung der Gesetzlichkeit in den Beziehungen im Erfindungswesen ist es wichtig, nicht nur gerichtliche Behandlung der strittigen Fragen, z.B. hinsichtlich der Urheberrechte und anderer Fragen, die sich nach der Erteilung der Schutzdokumente ergeben, zu verbessern.

Es ist auch wichtig, das System der Prüfung der Widersprüche, Beschwerden und Proteste, die sich auf die Zuständigkeit des sowjetischen Patentamts beziehen, weiter zu vervollkommen. Im Zuge der Vorbereitung einer neuen Gesetzgebung auf dem Gebiet des Erfindungswesens wurde eine Vielzahl von Vorschlägen über die Schaffung eines besonderen Organs zur schnelleren Behandlung solcher Streitfragen, über eine weitere Demokratisierung des Verfahrens bei Widersprüchen gegen amtliche Bescheide der Prüfungsstelle und über die Gewährleistung der Anmelderrechte unterbreitet. Die Einführung derartiger Maßnahmen wird eine tiefgreifende und umfassende Prüfung der Widersprüche, eine objektive Beschlußfassung und letzten Endes eine Verbesserung der Prüfung von Patentanmeldungen sichern.

Eine weitere aktuelle Entwicklungstendenz der sowjetischen Gesetzgebung ist mit dem Einfluß des technischen Fortschritts auf die Rechtsnormen für Erfindungen verbunden. In der Sowjetunion entwickelt sich erfolgreich die Elektronenrechentechnik, die sich auch künftig weiter entwickeln wird; ferner ist eine weitere Ausnutzung der Kerntechnik in Wissenschaft und Praxis, eine weitere Ent-

wicklung der chemischen Wissenschaften, die Entwicklung der genetischen Selektionsverfahren zur Zucht von fruchtbaren Pflanzensorten und Tierarten vorgesehen. Die Entwicklung neuartiger automatischer Systeme (auf dem Gebiet des Fernmeldewesens, auf dem Gebiet der Informationssammlung und -verarbeitung u.s.w.), die Entwicklung groß dimensionierter Systeme wird eine andere Anwendung solcher traditioneller Begriffe wie "Einheit der Erfindung" und anderer geltender Regeln erfordern. Die Entwicklung der Elektronenrechenmaschinen macht auch notwendig, daß die Fragen des rechtlichen Schutzes von Algorithmen und Programmen für Rechenmaschinen gelöst werden. Offensichtlich ist deren Schutz allein durch herkömmliche Mittel und Verfahren des Urheberrechts nicht ausreichend. Im Laufe der Vorbereitung der neuen Gesetzgebung wurde vorgeschlagen, in der UdSSR Urheberscheine auf Stoffe, die auf chemischem Wege hergestellt werden, auf Stoffe, welche durch Kernspaltung hergestellt werden, auf Einrichtungen und Verfahren, die mit der Gewinnung und Ausnutzung der Atomenergie verbunden sind, und auf Stämme bzw. Produzenten von Stoffen zu erteilen.

Das sind nur einige akute Probleme der Entwicklung des rechtlichen Schutzes von Erfindungen in der UdSSR, das heißt Probleme des sogenannten nationalen Planes. Der hier gegebene Überblick wäre unvollständig, wenn wir die Probleme des internationalen Planes nicht erwähnt hätten. Bekanntlich verfolgen die Sowjetunion und andere Mitgliedstaaten des Rates der gegenseitigen Wirtschaftshilfe konsequent den Kurs auf die Entwicklung einer zwischenstaatlichen Spezialisierung und einer Kooperation bei der Produktion, einer Vertiefung der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit und einer wirtschaftlichen Integration. Darin finden objektive Bedürfnisse der Entwicklung des Weltsozialismus ihren Ausdruck. Im Zusammenhang mit der Durchsetzung des Programms der langfristigen wirtschaftlichen Integration der Mitgliedstaaten des Rates der gegenseitigen Wirtschaftshilfe entsteht eine Reihe von Problemen, die sich auf das Gebiet der Erfindungen beziehen⁶⁾.

Die Vertiefung der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten des Rates der gegenseitigen Wirtschaftshilfe führt zur Erweiterung der Praxis der Durchführung gemeinsamer wissenschaftlicher Forschungs-, Projektierungs- und Entwicklungsarbeiten, zur Bildung provisorischer internationaler Kollektive von Wissenschaftlern und Fachleuten und zur Gründung von internationalen Instituten und wissenschaftlichen Zentren. Bei der Anwendung der genannten und anderer Formen der Zusammenarbeit

entstehen Fragen der rechtlichen Regelung der gemeinsamen Erfindungen, d.h. Erfindungen, welche durch Erfinder aus verschiedenen sozialistischen Staaten gemacht werden. Es geht um den rechtlichen Schutz dieser Erfindungen in entsprechenden Staaten, um die Rechte auf die Ausnutzung dieser Erfindungen.

Die Notwendigkeit des rechtlichen Schutzes der Erfindungen außerhalb des Staates, in welchem sie gemacht worden sind, ergibt sich nicht nur beim Export von Maschinen und Ausrüstung, sondern auch bei der breiten Durchsetzung der Kooperation und Spezialisierung der Produktion. Der Prozeß der Integration setzt die Entwicklung des gemeinsamen Baus verschiedener Objekte, die Schaffung von internationalen Wirtschaftsorganisationen sowohl in Gestalt von einfachen Vereinigungen als auch in Form von gemeinsamen Betrieben voraus, denen die Rechte einer juristischen Person zugeteilt werden.

All diese Tendenzen der Entwicklung der Zusammenarbeit werden eine Erhöhung der Rolle des Schutzes von Erfindungen im Maßstab der gesamten sozialistischen Gemeinschaft und nicht nur im Rahmen jenes Landes, aus welchem die Erfindung stammt, zur Folge haben.

Wie die internationale Praxis beweist, ist die Lösung dieses Problems mittels einer einfachen Steigerung des Umfangs der gegenseitigen Patentierung durch die gleichzeitige Einreichung der Anmeldungen für eine und dieselbe Erfindung kaum die beste Lösung.

Dies führt zu einer Wiederholung der Arbeit der Patentämter der Mitgliedstaaten des Rates der gegenseitigen Wirtschaftshilfe und zu unnötigem Finanzaufwand bei der Durchführung des Patentverfahrens.

Die Erweiterung der gegenseitigen Patentierung von Erfindungen in den sozialistischen Staaten, die Gleichartigkeit der Formen des rechtlichen Schutzes von Erfindungen machen es möglich und erwünscht, die notwendigen Bedingungen zur gegenseitigen Anerkennung der Urheberscheine und anderer Schutzdokumente durch alle interessierten Mitgliedstaaten des Rates der gegenseitigen Wirtschaftshilfe zu schaffen. Derartige Anerkennung kann durch den Abschluß zweiseitiger und mehrseitiger internationaler Abkommen zwischen den interessierten sozialistischen Staaten erfolgen. Wenn diese Abkommen abgeschlossen werden, so werden die Rechte des Erfinders durch die Erteilung eines Schutztitels in nur einem der Mitgliedstaaten in allen anderen Mitgliedstaaten geschützt.

Nach Abschluß der notwendigen Arbeit zur Annäherung der Gesetzgebung und Vereinheitlichung der Rechtsnormen auf dem Gebiet des Erfindungswesens wird es möglich sein, ein einheitliches Schutzdokument sozialistischen Typs zu verfassen, welches auf dem Territorium aller sozialistischen Staaten gültig wäre, die das Abkommen über die Schaffung dieses Dokuments abgeschlossen haben. Dieser in der sowjetischen Fachliteratur unterbreitete Vorschlag kann durch die Unterzeichnung eines internationalen Abkommens durch alle interessierten Staaten zustande kommen. Es wird die Auffassung vertreten, daß die internationalen Normen über den einheitlichen Urheberschein neben den nationalen Normen des Schutzes von Erfindungen existieren sollen, anders gesagt: Der einheitliche Urheberschein soll zusätzlich zu den nationalen Dokumenten ausgestellt werden).

Die Ausstellung eines einheitlichen Urheberscheins soll die Möglichkeit schaffen, entsprechende Erfindungen in allen staatlichen Betrieben der das Abkommen unterzeichnenden Staaten auszunutzen. Gleichzeitig sollen im Gebiet jedes Landes dem Erfinder entsprechende Rechte gewährt werden.

Die Vorteile dieses Abkommens können auch auf die Anmelder aus den Staaten, die daran nicht teilnehmen, unter Einhaltung des Prinzips der Gegenseitigkeit ausgedehnt werden.

Auf diese Weise wird sich nach unserer Meinung die Zusammenarbeit zwischen den sozialistischen Staaten in den nächsten Jahren vor allem hinsichtlich jener Fragen des rechtlichen Schutzes von Erfindungen entwickeln, deren Lösung für die Verwirklichung der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit (Schutz von Erfindungen im Rahmen der Spezialisierung und Kooperation bei der Produktion, bei der Durchführung gemeinsamer Forschungsarbeiten, bei der Tätigkeit internationaler wissenschaftlicher Institute, Kollektive von Wissenschaftlern, gemeinsamer Betriebe u.s.w.) notwendig ist.

Eine weitere Entwicklung wird die Annäherungstendenz der Normen des Erfindungsrechts erfahren, was erlauben wird, in Zukunft die Pläne zum Abschluß der Abkommen über die gegenseitige Anerkennung der Schutzdokumente und schließlich über die Schaffung eines einheitlichen Urheberscheins zu verwirklichen.

Die Lösung dieser und anderer Probleme auf dem Gebiet des Erfindungswesens unter den Mitgliedstaaten des

Rates der gegenseitigen Wirtschaftshilfe wird ohne Schaffung irgendwelcher internationaler Organe bei voller Einhaltung des Prinzips der souveränen Gleichberechtigung und Freiwilligkeit erfolgen. Die sozialistische Integration ist ein Prozeß, welcher im Rahmen der unabhängigen Existenz souveräner und gleichberechtigter Mitgliedstaaten der Integration planmäßig durchgeführt wird.

Das sind einige Aspekte der Entwicklung des rechtlichen Schutzes von Erfindungen, auf die ich die Aufmerksamkeit der Konferenzteilnehmer lenken möchte.

Anmerkungen

1. L.I. Breshnew. Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der KPdSU auf dem XXIV. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, M. 1971, S. 71.
2. I.L. Mitrakow. "Fragen des Erfindungswesens", 1967, Nr. 6 ("Woprosy isobretatelstwa").
3. W.P. Rassoichin. Zum Vertrag über die unentgeltliche Übergabe der technischen Erfahrung. "Woprosy isobretatelstwa", 1970, Nr. 7.
4. W.A. Dosorzew. Die Rechtslage des Urheberscheins bei den neuen Verhältnissen des neuen Systems der Planung und der ökonomischen Stimulierung, M. 1969.
5. A.I. Dorkin. Gesetzgebung auf dem Gebiet des Erfindungswesens und der technische Fortschritt. "Woprosy isobretatelstwa", 1970, Nr. 12.
6. A.I. Dorkin, G.A. Matweew. Wirtschaftliche Integration der Mitgliedstaaten des Rates der gegenseitigen Wirtschaftshilfe und einige Probleme des Erfindungsrechts. "Woprosy isobretatelstwa", 1970, Nr. 10; E.P. Gawrilow, W.P. Schatrow. Über den einheitlichen Urheberschein auf Erfindungen der sozialistischen Staaten. "Woprosy isobretatelstwa", 1970, Nr. 12; M.M. Boguslawsky. Die rechtliche Regelung der internationalen wirtschaftlichen Beziehungen. M. 1970.
7. E.P. Gawrilow, W.P. Schatrow. a.a.O. S. 31.

PATENTES DE INVENCION

Desarrollos recientes y perspectivas futuras
en el plano nacional

EN AMERICA LATINA

por

ERNESTO D. ARACAMA-ZORRAQUIN

1. El derecho de patentes de invención se halla en crisis en América Latina. Al constatarlo, lejos está de nuestro ánimo caer en afirmaciones alarmistas o de mero efecto. Sólo queremos señalar, con el empleo del vocablo en su acepción natural, que nuestra disciplina se encuentra ante una encrucijada, en un momento decisivo de su evolución, que demanda nuestros conocimientos y apela a nuestra imaginación.

Y afirmo, de entrada, que esa crisis no es una crisis de fe ni una crisis de confianza en el derecho de patentes sino solamente una crisis de adaptación que no consiste en otra cosa que en la búsqueda de una adecuación de los sistemas jurídicos heredados de la Europa decimonónica a las necesidades y a la realidad del desarrollo industrial de nuestros países de América en este tercer tercio del Siglo XX. Con el propósito - expuesto en el Consenso de Viña del Mar - de mejorar para nuestros países, "las condiciones de acceso a los conocimientos y procesos industriales y eliminar prácticas restrictivas, permitiendo de ese modo el empleo más eficaz de los beneficios de la ciencia y la tecnología amparados por dichos instrumentos así como la rápida y efectiva utilización industrial en sus territorios".

2. Para comprender mejor las causas y el alcance de los cambios presentes y desentrañar las perspectivas de la evolución futura del derecho de patentes en América Latina es menester remontarnos lejos en el tiempo pues nuestros países tienen, en la materia, una larga tradición.

Tres periodos se advierten claramente:

a) El primero va desde 1809, con la sanción de la ley brasileña de patentes, la cuarta que se dictara en el mundo, hasta 1883, en que Argentina, Brasil, Guatemala, Salvador y Uruguay concurren a la Conferencia Internacional que aprobara la Convención de Unión. Es el periodo de formación, netamente influido por la ley francesa de 1844 y en el cual los distintos países americanos adoptan sus leyes de patentes.

b) El segundo periodo se extiende entre 1883 y 1949, año este último en el cual, el 2 de noviembre, el Consejo de la Organización de los Estados Americanos resolvió "dar por terminadas las actividades de la Oficina Interamericana de Marcas establecida por la Convención de 1906". Es la etapa de consolidación e internacionalización de nuestro derecho. Se afirman las legislaciones nacionales y las convenciones panamericanas¹ recogen los principios uniformes que inspiran nuestras legislaciones.

c) El tercer periodo es el periodo actual. Influido por la apetencia y la necesidad del desarrollo económico, se presenta como una etapa de afirmación y de cambio. Se afirma la confianza en el sistema de patentes como estímulo eficaz para lograr el acceso a la tecnología según lo corroboran las nuevas leyes dictadas en Brasil, Colombia y Perú y los proyectos a estudio en Argentina, Ecuador, Chile, Uruguay y Venezuela. Además, ese movimiento legislativo se inspira en la necesidad de que dichas leyes "promuevan y faciliten una transferencia más activa de la tecnología, vital en el proceso de desarrollo de nuestros países"². Es claro, en tal sentido, el Artículo 46 de la reciente ley peruana que tutela la Propiedad industrial en tanto contribuya al desarrollo permanente y auto-sostenido de su país.

3. Un hecho económico y un hecho político se conciertan para que ello sea así: Desde el punto de vista de las naciones de Latino-américa las patentes deben considerarse actualmente más desde el punto de vista económico que desde el punto de vista jurídico. "Hay otros intereses relacionados con el régimen jurídico de la propiedad industrial tanto o más importantes para los países americanos en la época presente que la protección de los derechos que constituye el objeto exclusivo de (las) convenciones panamericanas" dijo el 12 de marzo de 1971 el Comité Jurídico Interamericano³. Y, como medios económicos al servicio de los movimientos internacionales de capital y de la transferencia implícita de tecnología se ha llegado a la conclusión de que en su regulación actual son ellas elementos desfavorables para nuestro desarrollo.

Desde el punto de vista político se piensa que la cualidad de autonomía que ha de revestir nuestro proceso de crecimiento es vital y tiene que ser celosamente preservada. Se entiende, desde luego, que el requisito de autonomía exige que el poder de decisión, en los órdenes político, económico y social, se encuentre efectivamente nacionalizado y no enajenado a potencias o empresas del exterior.

Esta doble necesidad: de que la legislación de patentes promueva al desarrollo de nuestros países y de que ese desarrollo sea autónomo, esto es, no dependiente, inspira el actual movimiento de reformas de la legislación sobre la materia, tanto a escala nacional como a nivel regional e internacional americano.

4. A escala nacional:

Tres son las leyes dictadas últimamente en América Latina:

a) la ley brasileña (Decreto-Ley N^o 1005 del 21 de octubre de 1969);

b) la ley peruana (Decreto-Ley N^o 18.350 del 27 de julio de 1970);

c) la ley colombiana (Decreto 410 del 28 de marzo de 1971).

En Bolivia, el Decreto N^o 431 del Gobierno Revolucionario modificó parcialmente la ley de patentes del 12 de diciembre de 1916:

"Artículo 1.- Amplíase la restricción del inciso 6 del Artículo 3 de la Ley del 12 de diciembre de 1916 declarando desde la fecha del presente Decreto, como impatentables los productos químicos y biológicos destinados a fines medicinales, así como toda composición o fórmula farmacéutica y los métodos, procedimientos y sistemas utilizados en su elaboración, exceptuándose aquellos que, mediante reglamentación expresa, signifiquen originalidad, nuevo invento aplicación comprobado, igualmente son impatentables las fórmulas dietéticas o alimenticias en general y sus métodos, procedimientos, sistemas de elaboración y usos industriales.

Artículo 2.- A partir de la fecha no se dará curso a prórrogas y excusas determinadas por el vencimiento de plazos de vigencia, ausencia de interesados en explotación de patentes o actualización de anualidades para todas las patentes a que se refiere el Artículo anterior".

En los demás países, la legislación sobre patentes no ha sido, hasta ahora, modificada. En Argentina, Chile, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela se trabaja en la preparación de anteproyectos de reformas de los cuales se conocen los de Ecuador, México, Uruguay y Venezuela ya que en Argentina y Chile se guarda, celosamente, un incomprensible secreto. Los anteproyectos de Ecuador, México, Uruguay y Venezuela reiteran, en términos generales, la conocida filosofía de su legislación actual a la cual se sugieren enmiendas apropiadas a su modernización. El anteproyecto ecuatoriano de los Sres. Quevedo y Guerrero está siendo considerado actualmente por el Instituto de Integración de ese país a los fines del caso.

Los cinco países de América Central miembros del Mercado Común Centroamericano - Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua - no han tocado por ahora su legislación ya que al formar parte del Tratado de Managua sus leyes respectivas serán reemplazadas por la ley común a dictarse.

5. En lo que respecta a la ley brasileña de 1969 los principales cambios introducidos por ella son los siguientes:

a) Se ha establecido una prohibición por la cual no se concederán patentes que se refieran a procedimientos para obtener sustancias, materiales o mezclas de productos alimenticios, químicos-farmacéuticos o medicinas. Tampoco se concederán patentes que se refieran a técnicas quirúrgicas o terapéuticas (Art. 8 inc. c. y. g.).

b) 1) Todas las patentes durarán un periodo de 15 años a partir de la fecha de expedición del correspondiente título de patente.

2) Continuarán en vigor aunque la patente extranjera básica hubiere expirado. (Art. 29).

c) El pago por períodos establecido en la ley anterior ha sido abolido. Se pagarán anualmente tasas de conservación. La primera deberá ser pagada junto con la tasa de expedición del título de patente. Las siguientes deberán ser pagadas dentro de los primeros tres meses de cada año siguiente al de la fecha de concesión. Se permite el pago por adelantado de todas las anualidades. Las anualidades 12 a 15 deberán abonarse en la fecha de pago de la 11a. anualidad (Art. 30).

d) Obligatoriamente el titular de la patente deberá probar la explotación efectiva de la misma dentro de los primeros tres meses siguientes al tercer año de validez de la patente y hasta el tercer mes de cada año siguiente (Art. 59).

e) El término para la explotación de la patente, a los efectos de las licencias obligatorias, será de dos años siguientes a la fecha de concesión y de un año en todo momento durante la duración de la patente (Art. 42 y ss.). Es decir, establece un sistema distinto del previsto en el Artículo 5A - 4, de la Convención de París (Texto de Lisboa).

f) El examen de las solicitudes de patentes queda ahora dividido en dos fases: una preliminar y otra complementaria.

I) En una fase se considerará la posibilidad de conceder la solicitud teniendo especial consideración de los requerimientos legales, el artículo anterior, las definiciones técnicas y los aspectos formales de la solicitud. En este examen preliminar se decidirá si se debe continuar con el trámite para la concesión de la solicitud o si esta debe rechazarse definitivamente.

II) Si en el exámen preliminar recae decisión favorable se publicarán las reivindicaciones pertinentes. Si no se han presentado oposiciones durante el término de sesenta días siguientes a la publicación se concederá la solicitud y no se aceptarán apelaciones en sede administrativa. Sin embargo, en caso de que haya habido oposición se efectuará un exámen complementario más estricto tomando en consideración los argumentos presentados por el oponente. Si la solicitud es rechazada en el exámen preliminar el solicitante puede pedir reconsideración de la denegatoria ante el Director General de la Oficina de Patentes y si dicha reconsideración no es aceptada puede apelar ante el Tribunal de Apelaciones. En caso de que la solicitud sea rechazada en el exámen complementario sólo será posible apelar ante el Tribunal de Apelaciones cuya decisión, cuando sea unánime, será inapelable. Si la decisión no fuera unánime, será posible presentar una apelación con efecto suspensivo.

g) La patentabilidad o el registro serán regidos por la ley en vigor a la fecha de la solicitud. Su trámite sin embargo, será el previsto por la nueva ley. Las solicitudes de Modelos de Utilidad presentadas de acuerdo con la ley anterior (1945) serán regidas y tramitadas como patente de invención o como modelo industrial según fuera el caso.

Las patentes concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley estarán sometidas a los términos y condiciones de la ley anterior una vez que se hayan pagado todas las tasas e impuestos.

Las patentes cuyos períodos hayan sido abonados de acuerdo con la ley anterior estarán sometidas al pago de anualidades sólo después que hayan expirado dichos períodos.

6. La ley peruana va sin duda más allá que la ley brasileña y señala el despuntar de una nueva concepción del derecho de patentes en el Continente americano.

a) Según el Artículo 46 el Estado garantiza y protege los distintos elementos constitutivos de la propiedad industrial - y entre ellos las patentes de invención (Artículo 47) - siempre que:

- I) contribuyan al desarrollo industrial permanente y auto-sostenido;
- II) sean de interés social; y
- III) no atenten contra la moral.

Este enunciado es importante pues, si bien la ley no prohíbe específicamente la patentabilidad de los productos farmacéuticos como ocurre con la ley anterior, parece creerse que no se concederán patentes sobre ellos pues existe opinión oficial de que tales patentes no serían de interés social.

b) Interesante es destacar que la ley exige (Art. 60 - c) que el solicitante, conjuntamente con la solicitud de patente presente un compromiso de que:

- 1) iniciará la explotación del invento, en plazo no mayor de dos (2) años, prorrogables por una sola vez, contados a partir del otorgamiento del derecho de patentes de invención; y
- 2) informará la fecha de iniciación de la explotación del invento, solicitando sea registrado en el Registro Nacional de Inventos en explotación.

c) Sabido es que la patente de revalidación o de confirmación es una institución del derecho americano de patentes y que figura, entre otros, en las legislaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela y también, en la anterior ley peruana (Art. 75). Estas patentes han sido suprimidas de la actual ley que establece (Art. 62, e) que no son patentables los inventos extranjeros después de dos años de la fecha de presentación de la solicitud de patente o certificado en el primer país en que se solicitó.

d) El plazo de duración de la patente ha sido fijado en diez años a partir de la fecha de su concesión - antes era de la fecha de solicitud - pero se ha suprimido la posibilidad de una prórroga por cinco años que permitía el Artículo 71 de la ley anterior.

e) El Artículo 69 dispone que:

"El titular de una patente está obligado a la venta del producto siempre que se encuentre en explotación comercial, a quien lo solicite para uso industrial.

La negación de la venta, o la fijación de precio injustificadamente alto, será causa para la anulación de la patente. No se considerará como precio justo para fines comparativos, los que se señalen para igual producto en países donde no se concede patente de invención para el mismo".

f) La ley (Art. 74) trae disposiciones respecto de las licencias obligatorias las cuales se concederán cuando:

- a. La explotación de la invención patentada en el país es impedida, o entorpecida, por el hecho de que el titular está importando el producto patentado y
- b. La explotación de la invención patentada en el país no satisface deliberadamente la demanda del producto.

La ley dispone también que la Oficina de Propiedad y Registro Industrial podrá conceder licencias obligatorias exclusivas, que el titular de una de tales licencias no puede conceder sub-licencias y que tal licencia es transferible sólo con la empresa de su titular o con la parte de la misma que emplee la invención patentada.

Finalmente, obliga al licenciatarario a explotar la patente dentro de los seis meses de concedida la licencia y a no suspenderla por plazo mayor bajo pena de revocación de pleno derecho.

g) La necesidad de alentar la transferencia de tecnología es preocupación de todos los Gobiernos americanos.

Esta preocupación ha inspirado el legislador peruano el cual, en el Capítulo XV (Arts. 87 a 90) del Reglamento de la Ley General de Industrias, legisla sobre los procedimientos tecnológicos, siendo la primera ley, en el Continente americano, que instaura una protección específica para el instituto, bien que fundada en la teoría de la competencia desleal.

7. Al igual que Perú - esto es, sin esperar las normas uniformes sobre Propiedad industrial que ha de sancionar la Comisión del Tratado de Integración Subregional (Grupo Andino), el 28 de marzo de 1971 Colombia aprobó, con carácter de modificación al Código de Comercio, una nueva ley sobre Propiedad industrial que entrará en vigencia el 1º de enero de 1972.

La ley adoptada se inspira en las corrientes más modernas de la legislación internacional sobre patentes, manteniendo, empero, ciertos caracteres propios de la legislación colombiana.

En materia de patentes y con perfecta aprehensión del problema del desarrollo se aleja del criterio objetivo de definición de la invención para adoptar el criterio subjetivo (Art. 536) que inspira el Convenio de Estrasburgo sobre unificación de ciertos elementos del derecho de patentes, el proyecto de patente europea, la ley francesa de 1968, etc.

Se establece que no se perderá la novedad si, en los seis meses anteriores a la solicitud la invención es divulgada por un acto de ostensible mala fe o por la exhibición de la invención en una exposición realizada en Colombia y oficialmente reconocida (Art. 537). Además, se concede un derecho de prioridad de seis meses en favor del que hubiere depositado regularmente una solicitud de patente en el extranjero (Art. 546).

No se concederán patentes de invención ni por variedades vegetales o animales ni por los procedimientos biológicos para obtenerlas, tampoco por alimentos y bebidas (Art. 540). Respecto de los productos farmacéuticos, si bien en cuanto tales no son patentables sí lo son los procedimientos para obtenerlos. Se exige, sin embargo, que se acredite la explotación de los mismos en Colombia y que el titular se halle en capacidad de suministrarlos al mercado en condiciones razonables de cantidad, calidad y precio.

Se traen disposiciones sobre las invenciones en el contrato de trabajo y sobre la copropiedad de patentes y las patentes cognatas o divididas (Arts. 541 y 556 respectivamente).

El sistema de concesión incluye exámen previo y posibilidad para terceros de formular observaciones. Se suprime también el secreto de las patentes que se incluía en la ley anterior (Art. 545 a 554).

El plazo de duración de las patentes no podrá exceder de doce años. Inicialmente se concederá por ocho años a partir de la concesión pero su titular tendrá derecho a que se le prorrogue por cuatro años probando que en Colombia se está explotando la invención o se la ha explotado en el último año (Art. 555).

Se establecen disposiciones sobre licencias de patentes que siguen en lo esencial, las normas de la Ley-tipo del BIRPI, especialmente en lo que respecta a las limitaciones impuestas al licenciatario. Se considera, en principio, que las licencias pueden ser no-exclusivas y que el titular

de la patente puede también explotar la patente a la vez que lo haga el licenciatarario (Art. 558).

Se establece un régimen de licencias obligatorias según las líneas de la Convención de París (Art. 560). Y por explotación seria y efectiva de la patente se entiende el uso permanente y estable de los procedimientos patentados o la elaboración del producto amparado por la patente, con el objeto de suministrar al mercado, en condiciones razonables, el resultado final, siempre que tales hechos ocurran en Colombia (Art. 560, Párrafo 2).

Se establecen, también, licencias de oficio cuando se trate de patentes que interesen a la salud pública o por necesidades del desarrollo económico o cuando los productos que constituyen su objeto no hayan sido puestos a disposición del público a precios razonables o en cantidades y calidad suficientes (Art. 562) y se permite la expropiación de aquellas patentes que interesen a la defensa nacional o a la salud pública (Art. 567) .

8. A nivel regional

La postulación de una adecuación de la legislación sobre patentes a la realidad del crecimiento industrial es más definida y contundente e inspira la actividad de las diversas asociaciones de integración económica que operan en Ibero-américa.

Como es sabido, en nuestro Continente coexisten:

a) La Asociación Latino Americana de Libre Comercio instituída por el Tratado firmado en Montevideo (Uruguay) el 18 de enero de 1960 entre Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay y al cual adhirieron posteriormente Colombia, Ecuador y Venezuela.

b) El Mercado Común Centroamericano resultante del Tratado General de Integración Económica Centroamericana suscrito en Managua (Nicaragua) el 13 de diciembre de 1960 por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua y al cual adhirió, en 1962, la República de Costa Rica.

c) El Acuerdo de Integración Subregional (Bloque Andino) firmado en Bogotá el 26 de mayo de 1969 por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

a) En la Asociación Latino Americana de Libre Comercio el tema de las patentes se planteó como parte del tema más amplio de las relaciones entre la propiedad industrial y

la integración económica y con vistas a la homogeneización o armonización de los preceptos legales vigentes en los Países Miembros.

Un primer estudio se llevó a cabo en Montevideo (Uruguay) del 5 al 9 de mayo de 1969 y una de las recomendaciones adoptada fué la de que se constituyera un grupo de estudios, integrado por expertos en la materia convocados por el Comité Ejecutivo Permanente a fin de que consideraran los problemas originados por los regímenes nacionales de la Propiedad industrial dentro del marco económico de la ALALC. Esta recomendación fué aprobada el 23 de septiembre de 1969 por el Comité Ejecutivo Permanente de dicha Asociación pero, hasta la fecha, el grupo de estudios no ha sido creado.

b) Con relación al Mercado Común Centroamericano, los estados miembros del Tratado de Managua (Nicaragua) sintieron la necesidad de establecer para sus territorios un régimen jurídico uniforme sobre patentes de invención. Se iniciaron los trabajos preliminares del caso pero, en razón de la crisis por que atraviesa dicho mercado común en razón del conflicto armado suscitado entre dos de sus integrantes - Honduras y El Salvador - los estudios pertinentes se hallan suspendidos.

c) Con mayor brío y clara filosofía los países del Bloque Andino han dado al tema primordial consideración. El Artículo 27 del Acuerdo de Integración Subregional dispone:

"Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará y someterá a la consideración de los Países Miembros un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías".

La Junta del Acuerdo dió cumplimiento a lo dispuesto por el Tratado y procedió al estudio de las cuestiones sometiendo, con fecha 20 de octubre de 1970 a la consideración de la Comisión una "propuesta sobre el régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros" en la cual se establecían diversas disposiciones viculadas con el régimen de patentes de invención.

Considerada esta propuesta en su tercer período de sesiones celebradas en Lima (Perú) del 14 al 31 de diciembre de 1970, la Comisión la aprobó con algunas modificaciones en su Decisión Nº 24. Los Cancilleres andinos reunidos en el Cuzco el 31 de marzo de 1971, ratificaron dicho régimen el cual deberá entrar en vigencia a partir del 30 de junio de este año, según el Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y de conformidad a los procedimientos constitucionales de cada país (Declaración del Cuzco).

A los efectos que aquí nos interesan cabe señalar que la mencionada Decisión Nº 24 contiene dos aspectos:

a) Uno, que se legisla, y que comprende lo relativo a los contratos sobre transferencia de tecnología externa y sobre patentes de invención y,

b) otro, aún por legislar, y que se refiere a las disposiciones que deberá contener el reglamento para aplicación de normas sobre propiedad industrial, dentro del cual se mencionan ciertos aspectos del derecho de patentes.

Respecto de este segundo aspecto el Anexo Nº 2 establece que, en materia de patentes se deben dictar normas relativas a:

- clasificación de patentes;
- determinación de los procesos y productos industriales que puedan ser patentados en función de los objetivos de la estrategia global para el desarrollo de la sub-región;
- condiciones de patentabilidad y, particularmente, criterios uniformes para establecer la novedad y la aplicación industrial de la patente;
- procedimiento para el registro, la oposición, la forma para poner en práctica la invención;
- término del privilegio.

Estas normas, dispone la Decisión Nº 24, deberán ser adoptadas dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del régimen estatuido por ella fijado, como hemos dicho, para el 30 de junio de 1971. Más importantes, sin duda, por la naturaleza de la materia y por el espíritu que inspira su sanción, son las disposiciones que contiene la Decisión Nº 24 con relación al desarrollo de la tecnología, de tan íntima vinculación con la materia que nos ocupa.

De acuerdo con lo reconocido en la Declaración de Bogotá, en la Declaración de Punta del Este, en la Declaración de Lima y en el Consenso de Viña del Mar, la Decisión Nº 24 contiene normas destinadas a promover:

- a) la creación y desarrollo de tecnología autóctona, y
- b) la fluencia de tecnología extranjera.

Respecto de las primeras, el Artículo 23 de la Decisión Nº 24 establece:

"La Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará, antes del 20 de noviembre de 1972, un programa encaminado a promover y proteger la producción de tecnología subregional, así como la adaptación y asimilación de tecnologías existentes.

Este programa deberá contener, entre otros elementos:

a) Beneficios especiales, tributarios o de otro orden, para estimular la producción de tecnología y especialmente de las relacionadas con el uso intensivo de insumos de origen subregional o que estén diseñadas para aprovechar, eficazmente los factores productivos subregionales;

b) Fomento de las exportaciones a terceros países de productos elaborados a base de tecnología subregional, y

c) Canalización de ahorro interno hacia el establecimiento de centros subregionales o nacionales de investigación y desarrollo".

Y con relación a lo segundo, el Artículo 21 reconoce como principio básico que:

"Las contribuciones tecnológicas intangibles darán derecho al pago de regalías, previa autorización del organismo nacional competente, pero no podrán computarse como aporte de capital.

Cuando esas contribuciones sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, no se autorizará el pago de regalías ni se admitirá deducción alguna por ese concepto para efectos tributarios".

Y el Artículo 18 establece que:

"Todo contrato sobre importación de tecnología y sobre patentes y marcas deberá ser examinado y sometido a la aprobación del organismo competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada".

Por lo que hace a la regulación específica de los contratos de transferencia de tecnología, el Artículo 19 dispone:

"Los contratos sobre importación de tecnología deberá contener, por lo menos, cláusulas sobre las materias siguientes:

- a) Identificación de las modalidades que revista la transferencia de la tecnología que importa;
- b) Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnología, expresada en forma similar a la utilización en el registro de la inversión extranjera directa, y
- c) Determinación del plazo de vigencia".

Y el Artículo 20, al establecer cuáles cláusulas son prohibidas, dice:

"Los Países Miembros no autorizarán la celebración de contratos sobre transferencia de tecnología externa o sobre patentes que contengan:

- a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología lleve consigo la obligación, para el país o la empresa receptora, de adquirir de una fuente determinada bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología. En casos excepcionales el país receptor podrá aceptar cláusulas de esta naturaleza para la adquisición de bienes de capital, productos intermedios o materias primas, siempre que su precio corresponda a los niveles corrientes en el mercado internacional.
- b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva;
- c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;
- d) Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías competidoras;
- e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología;

f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;

g) Cláusulas que obligen a pagar regalías a los titulares de las patentes no utilizadas, y

h) Otras cláusulas de efecto equivalente. Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo competente del país receptor, no se admitirán cláusulas en que se prohíba o limite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados a base de la tecnología respectiva.

En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio subregional o para la exportación de productos similares a terceros países".

Para que no quede duda de la importancia que se otorga al acceso a la tecnología y, por consiguiente, al sistema de patentes como medio eficaz para lograrla, el Artículo 22 preceptúa:

"Las autoridades nacionales emprenderán una tarea continua y sistemática de identificación de las tecnologías disponibles en el mercado mundial para las distintas ramas industriales, con el fin de disponer de las soluciones alternativas más favorables y convenientes para las condiciones económicas de la subregión y remitirán los resultados de sus trabajos a la Junta. Esta acción se adelantará en forma coordinada con las que en el Capítulo V de este régimen se adopten en relación con la producción de tecnología nacional o subregional".

Y, por el Artículo 54 se impone a los estados miembros la obligación - "crearán" dice el texto imperativamente - de crear una Oficina Subregional de Propiedad Industrial que, entre otras funciones que se detallan, tendrá la de:

- a) preparar contratos tipo de licencia para el uso de patentes (inc. c) y
- b) adelantar estudios y presentar recomendaciones a los Países Miembros sobre patentes de invención (inc. e).

Finalmente, la disposición transitoria "E" obliga a que:

"Todos los contratos sobre importación de tecnología y sobre licencias para la explotación de marcas o patentes de origen extranjero celebrados hasta la fecha de entrada en vigor del presente régimen, deberán ser

registrados ante el organismo nacional competente dentro de los seis meses siguientes a dicha fecha".

9. A nivel internacional americano

El tema que nos interesa ha sido considerado en función de la política a seguir en materia de convenciones sobre Propiedad industrial.

Como lo hemos recordado al comienzo existen en América países que han adherido únicamente a la Convención de París - (casos de Argentina y México) - o únicamente a las convenciones panamericanas sobre Propiedad industrial (casos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, etc.) o bien a una y a otras, como ocurre con Brasil, Cuba, Haití, República Dominicana y Uruguay.

Y como si los dos órdenes - el de las convenciones panamericanas y el de la Unión de París - fueran antagónicos o, por lo menos, radicalmente diferentes, se ha considerado la disyuntiva - habida cuenta de las deficiencias de que adolecen las convenciones panamericanas - de si es mejor proceder a una revisión y actualización de los mismos o recomendar la adhesión a la Convención de París o proceder a lo primero sin descuido de lo segundo.

a) En el último tercio de la década del sesenta - entre 1967 y 1970 - hubo en nuestra América una reviviscencia de la Unión de París que condujo a la adhesión a ella de las Repúblicas de Argentina y Uruguay.

Algún país, sin embargo, opuso reparos a esta tendencia la cual, efectivamente, se detuvo.

En marzo de 1969, al discutirse en la reunión de Jefes de Oficinas de Patentes de los Países Miembros del ALALC celebrada en Montevideo las relaciones existentes entre la Propiedad industrial y las distintas formas de integración económica, se estudió la conveniencia de la adhesión de los Países Miembros a la Convención de París.

La delegación del Brasil votó negativamente.

Este punto de vista - no debidamente atendido - se ha abierto camino en nuestra América y ha frenado alguna adhesión a la Convención de París. El caso más notorio ha sido el de Colombia, que habiendo aprobado el texto de Lisboa (1958) por Ley Nº 35 del 29 de diciembre de 1969 no depositó en tiempo los instrumentos de adhesión. No sólo no adhirió al texto de Lisboa sino tampoco, hasta hoy, al texto de Estocolmo.

También inspira la filosofía con que se observan otros tratados internacionales. Así, con motivo de la Conferencia de Washington que culmina con la firma, el 19 de junio de 1970, del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), algunos Gobiernos americanos presentes en la misma en calidad de observadores expresaron su insatisfacción ante los logros obtenidos por ella en estos términos:

"Es necesario dejar constancia que tales logros no llegan a alterar, en esta instancia, la filosofía básica del sistema de Patentes, que permanece aún estructurado en protección de los intereses directos, gubernativos y privados, de los países industrializados poseedores de la tecnología, sin llegar todavía a contemplar debidamente la situación, periférica aún, de los países en desarrollo, cuyos intereses debieran estar al centro de la estructura internacional de transferencia de Patentes. El hecho anterior provoca una justificada angustia de los países en desarrollo que han asistido a esta Conferencia⁴".

Y como quiera que estas preocupaciones están en el centro de las decisiones de la Comisión del Pacto de Integración Subregional (Grupo Andino), el Artículo C de las disposiciones transitorias de la Decisión Nº 24 preceptúa:

"Mientras no entre en vigor el reglamento previsto en el Artículo transitorio G del presente régimen, los Países Miembros se abstendrán de celebrar unilateralmente convenios sobre Propiedad industrial con terceros países",

lo que permite esperar que ninguno de los Países Miembros - Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú - adherirá en un futuro próximo a la Convención de París (Texto de Estocolmo) ni a convenio internacional alguno que no arbitre soluciones claras sobre el problema que nos preocupa tan hondamente.

b) Con pasar a segundo plano - aún cuando solo quizá temporariamente - la adhesión a convenios internacionales sobre Propiedad industrial se afirma la necesidad de evaluar, revisar y actualizar las viejas convenciones panamericanas que de ella se ocupan sino se opta - como en el caso del Grupo Andino - por recurrir a la celebración de convenciones subregionales.

Ya en 1965, el Consejo Interamericano de Jurisconsultos, en la Resolución Nº XVI de la Quinta Reunión celebrada en el mes de febrero, asignó al Comité Jurídico Interamericano la misión de trazar los lineamientos básicos de los proyectos preparatorios que habrían de someterse a la consideración de una conferencia interamericana especializada.

Un primer informe fué producido por el Comité Jurídico el 26 de agosto de 1966 y, en el segundo, del 6 de septiembre de 1967, éste hizo notar que "una útil preparación de una acción interamericana para la protección de la Propiedad industrial escapa del terreno estrictamente jurídico por las características técnicas y políticas del problema".

Y en 1971 en su "Informe relativo a la revisión, actualización y evaluación de las Convenciones Interamericanas sobre la Propiedad Industrial" el mismo Comité "considera de particular urgencia convocar a una reunión de expertos gubernamentales en propiedad industrial y en tecnología aplicada al desarrollo con el objeto de indicar la orientación de los gobiernos en la materia. Posteriormente debería celebrarse una Conferencia Especializada Interamericana para conocer de los proyectos de convención que se elaborarían de acuerdo con dicha orientación.

El Grupo de Expertos estudiaría los problemas vinculados con la propiedad industrial y su relación con el desarrollo de los países del sistema interamericano y consideraría preferentemente los siguientes temas:

1.- Derechos y obligaciones que se derivan de las patentes. Medidas encaminadas a prevenir el abuso de derechos. Obligación de explotar industrialmente las patentes, directa o indirectamente por sus titulares. Términos para iniciar la explotación.

2.- Duración de las patentes.

3.- Condición jurídica de las patentes de confirmación o de revalida.

4.- Condiciones y excepciones a la patentabilidad. Posibles restricciones al otorgamiento de patentes a ciertos productos de uso humano como las medicinas y los alimentos.

5.- Posibilidad de preparar una Ley tipo sobre Patentes, que pueda ser aceptada por los Estados americanos para incorporarla a sus legislaciones internas, y en la cual se establezcan preceptos uniformes sobre procedimientos de registro, formularios para solicitudes, presentación de muestras, publicaciones, oposiciones, términos de duración, explotación industrial obligatoria, licencias, caducidad y nulidad de patentes.

6.- Posibilidad de establecer una patente regional americana, semejante a la que actualmente se proyecta crear en los países de la Comunidad Económica Europea o al Acuerdo concertado entre los Estados miembros de la Organización Africana y Malgache de Cooperación Económica⁵.

7.- Instituciones, organismos y normas que conviene establecer para propiciar y promover la transferencia de tecnología hacia los países americanos en desarrollo.

8.- Posibilidad de establecer una Union Interamericana, provista de órganos adecuados para hacer efectiva la cooperación entre los Estados miembros y entre la Unión y otras organizaciones internacionales afines, para la protección de la Propiedad industrial y su mejor utilización en el desarrollo tecnológico de los Países Miembros de la OEA.

Lo que he expuesto - con intencionado detalle y cuidada objetividad - dá cuenta a Vds. del estado actual del derecho de patentes en América Latina y de las tendencias de su evolución futura que no son otras que la formulación de una estructura jurídica adecuada a las necesidades del desarrollo.

Estamos convencidos de que un régimen de patentes adecuado es un aliciente para la creación y desarrollo de tecnología autóctona y un medio eficaz para promover una continua fluencia de conocimientos técnicos extranjeros. Pero también tenemos conciencia de que en su regulación actual los regímenes legales de los países de América Latina no contemplan en toda su dimensión los requerimientos del crecimiento industrial. Además, por su propia naturaleza jurídica y por las deficiencias que ofrece la actual legislación americana los derechos privativos de patentes se han prestado a abusos a los cuales es menester y es posible poner fin. Defender el sistema de patentes no es ocultar sus vicios y sus defectos. Es denunciar sus fallas y postular la transformación de sus estructuras para que ellas sirvan, en libertad y justicia, al derecho y al interés de todos: de quienes crean y desarrollan tecnología y de quienes la utilizan para acelerar el desarrollo de los pueblos. "Si con realismo y con equidad se reconoce - como dijo el Sr. Presidente del Perú en la oportunidad antes mencionada - que el capital extranjero viene obedeciendo a un ineludible imperativo económico y que nuestro desarrollo requiere del aporte del capital y de la tecnología foráneos, será posible encontrar fórmulas de acción que hagan compatibles las necesidades del inversionista extranjero y las nuestras".

Llevar a cabo esa armonización de intereses es el desafío con el cual el fenómeno del crecimiento económico enfrenta a todos cuantos nos dedicamos al estudio y a la defensa de la propiedad industrial. Y no sólo en América sino también en Europa donde el problema - por razones comprensibles pero no siempre aceptables - no ha merecido hasta ahora la atención que merece. Desde este foro tan alto os invito a todos a aceptar ese desafío y a estudiar juntos los dispositivos con los cuales el nuevo derecho estimulará y recompensará las creaciones del inventor y acelerará el

proceso de desarrollo de nuestros pueblos. Llevando a cabo la tarea aventaremos desconfianzas desilusiones y afirmaremos, en los hechos, la cooperación internacional tan necesaria para impulsar el desarrollo de los pueblos y para mantener la paz entre los hombres.

Notas

- 1 Organización de los Estados Americanos, Secretaría General. Tratados y Convenciones Interamericanos sobre Propiedad industrial. Seria sobre Tratados NO 15.
- 2 Comité Jurídico Interamericano. "Informe relativo a la revisión, actualización y evaluación de las convenciones interamericanas sobre la Propiedad industrial", pág. 12.
- 3 Op. cit. Nota 4, pág. 11.
- 4 Observaciones de las delegaciones Latinoamericanas a la Conferencia Diplomática de Washington sobre Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Washington, 1970.
- 5 Vease Documento de la Secretaría General de la OEA, SG/T/ 1/1, pág. 42

BREVETS D'INVENTION

Développements récents et perspectives d'avenir
sur le plan national

EN AFRIQUE

par

DENIS EKANI

L'initiative prise par l'OMPI d'organiser ce cycle de conférences consacré aux "tendances actuelles dans le domaine de la Propriété Intellectuelle" apparaît doublement heureuse en ce qui concerne le domaine particulier des brevets d'invention; cela notamment aux yeux des pays en voie de développement.

En effet, elle se situe tout d'abord au terme de la première décennie des Nations Unies pour le développement, dont le démarrage a coïncidé avec l'accession de ces pays à la souveraineté internationale.

Ce cycle de conférences vient donc bien à l'heure des premiers bilans qui doivent porter aussi bien sur le développement économique en général que sur le domaine plus restreint des brevets d'invention; ces deux domaines étant comme on le sait intimement liés entre eux.

Au niveau des brevets, le bilan consiste à se demander dans quelle mesure les régimes de protection en vigueur dans les pays considérés répondent à leurs besoins spécifiques; dans quelle mesure ils contribuent effectivement à leur développement.

Ce bilan est d'autant plus nécessaire que depuis quelques décades, la propriété intellectuelle, et plus particulièrement le domaine des brevets d'invention, est entré dans

une phase de mouvement, après une longue période de stabilité : c'est la seconde raison qui justifie la tenue de ce cycle de conférences.

En effet, le régime de protection des inventions enregistre des changements notables, tant sur le plan national que sur le plan international. Sur le plan national, des institutions originales, sans doute anciennes, sont davantage appréciées de nos jours, notamment les institutions consacrées dans les pays socialistes; et par ailleurs, des mesures ont été prises en vue d'assurer l'exploitation des brevets, par le moyen de clauses économiques nouvelles. Sur le plan international, la coopération s'est renforcée au niveau des procédures administratives de délivrance des brevets d'invention.

Au terme de cette double évolution, nationale et internationale, des perspectives nouvelles se trouvent ouvertes pour les pays en voie de développement en vue d'ajuster leur régime de brevets par rapport à leurs besoins spécifiques en matière de développement économique, à supposer que celui-ci ne soit pas adapté.

Au total, l'étude du sujet qui nous est imparti appelle l'examen de deux points :

- 1) le régime de protection des inventions en vigueur en Afrique,
- 2) développements récents et perspectives d'avenir.

PREMIERE PARTIE : Le régime de protection des inventions en vigueur en Afrique et notamment dans les pays de l'OAMPI

S'agissant des régimes de protection en vigueur en Afrique et notamment dans les pays de l'OAMPI, il convient de souligner qu'ils ont pour caractéristique commune d'être hérités des anciennes puissances tutélaires.

C'est dire comme l'a démontré le rapport du Secrétaire Général des Nations Unies que ces systèmes ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques de ces pays en voie de développement; c'est ainsi que les inconvénients qu'ils comportent l'emportent de beaucoup sur les avantages qu'ils peuvent présenter par ailleurs.

a) Origines des régimes de protection en vigueur en Afrique

Lors de leur accession à l'autonomie, puis à l'indépendance, les Etats africains, aux prises avec une foule de problèmes qui requéraient pour la plupart des solutions urgentes et au nombre desquels figuraient notamment les questions de propriété industrielle, n'avaient pas eu le temps matériel d'arrêter leur choix sur un système correspondant à leurs besoins spécifiques. Au demeurant, ces Etats étaient parfaitement conscients qu'au-delà du système choisi, l'existence même d'un régime de protection des brevets, si imparfait fût-il, n'en constituait pas moins un élément essentiel du climat des investissements qu'ils voulaient justement attirer en grand nombre chez eux en vue de leur développement économique.

C'est ainsi que pour parer au plus pressé, les uns s'en remirent à leur ancienne métropole du soin d'administrer les droits en question (c'est le cas notamment des pays africains anglophones), d'autres conservèrent tout simplement le système en vigueur jusque-là sur leur territoire, d'autres enfin y introduisirent en outre des améliorations sur le plan administratif notamment, par mesure de simplification, c'est le cas des Etats membres de l'OAMPI, qui ont centralisé les procédures au niveau d'un Office commun.

Dans l'ensemble, le système adopté est celui de l'enregistrement qui comporte, comme chacun le sait, autant d'inconvénients que d'avantages.

b) Les inconvénients et les avantages de l'adoption d'un système d'enregistrement dans des pays en voie de développement

a. Les inconvénients

Du point de vue des inconvénients il convient de relever qu'en l'absence de tout contrôle préalable ou a posteriori, le système de l'enregistrement présente le gros risque d'octroyer des monopoles non justifiés par un apport réel de connaissances techniques.

Si, dans les pays industrialisés, le travail qui consiste à apprécier les éléments de fond de l'invention peut être effectivement réalisé a posteriori, sur le plan privé par exemple, par des ingénieurs-conseils, par des bureaux d'études, par des laboratoires de recherche ou d'expérimentation, etc., ce qui limite les inconvénients du système en question, l'absence de telles structures intermédiaires dans les pays en voie de développement les aggrave considérablement.

C'est ainsi que l'absence de ces garanties en matière de transfert de connaissances techniques rend le système en question pratiquement inopérant du point de vue du développement économique.

Il faut toutefois reconnaître que celui-ci n'est pas sans présenter en lui-même un certain nombre d'avantages.

b. Les avantages

Le principal avantage du système, dont découle tous les autres d'ailleurs, c'est la simplicité, puisqu'il est fondé sur l'enregistrement automatique des demandes, déposées auprès d'un Office commun, après un pur examen de forme, et sur un certain nombre de présomptions quant au fond du droit, à savoir la légitimité du déposant, la nouveauté et le caractère industriel de l'invention. En conséquence, le rôle de l'administration est réduit au strict minimum, puisqu'elle fait l'économie de vérifier ces derniers faits (examen préalable ou a posteriori); les contestations sur ce point étant l'affaire des particuliers et reposant sur l'arbitrage des tribunaux.

Il en résulte une grande simplification des procédures, et par voie de conséquence, une grande rapidité d'exécution et une économie évidente de moyens en personnel, en matériel et en ressources financières.

Ces avantages expliquent dans une large mesure l'énorme succès remporté par ce système auprès des pays en voie de développement, au point qu'ils l'aient adopté dans leur très grande majorité.

En outre, il convient de remarquer qu'en faisant un tel choix, les pays en question n'ont pas fait une mauvaise affaire; en effet, la mise en place d'un système d'enregistrement peut constituer en fait une première étape qui permettra à ces pays de se familiariser avec les questions de protection des brevets d'invention, de former du personnel pour la gestion des droits s'y rapportant, et de disposer ainsi des bases nécessaires pour l'adaptation du système à leurs besoins spécifiques.

DEUXIEME PARTIE : Développements récents et perspectives d'avenir

Le régime des brevets d'invention étant de création récente dans les pays africains, il est parfaitement compréhensible que ces derniers n'aient pu déjà procéder à des bouleversements importants dans ce domaine. Il leur a d'abord

fallu faire l'expérience des institutions dont ils s'étaient dotées en la matière. Tout au plus peut-on parler d'aménagements mineurs; le travail d'adaptation relevant des perspectives d'avenir.

a. Développements récents

Le régime des brevets d'invention dans les pays africains a, en effet, enregistré au cours des dernières années un certain nombre de développements visant principalement à le parfaire du point de vue des garanties offertes au déposant. Au nombre de ceux-ci, il convient de citer pour les pays de l'OAMPI : dans l'ordre réglementaire, l'adoption d'un règlement sur la restauration des droits du déposant et d'un règlement portant définition du statut général des mandataires; sur le plan technique, la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode de réalisation des fascicules de brevets, beaucoup moins coûteuse, faisant appel à la reproduction photographique et au tirage offset, à l'instar des réformes effectuées dans ce domaine dans d'autres pays.

Ces divers aménagements n'avaient, bien sûr, nullement la prétention de régler le problème de fond, problème qui quant à lui reste entier, à savoir l'adoption par ces pays d'un système apte à promouvoir leur développement économique. L'avenir ouvre de vastes perspectives à la solution de ce problème.

b. Perspectives d'avenir

La satisfaction des besoins des pays en voie de développement en général, en matière de développement économique, et des pays africains en particulier, notamment ceux de l'Accord de Libreville, postule selon nous une triple évolution dans le domaine des brevets d'invention :

- 1) au niveau législatif et réglementaire d'abord,
- 2) au niveau des procédures administratives ensuite,
- 3) au niveau des structures enfin.

.. Il convient de souligner que chacune de ces perspectives s'articule au plan international sur un projet ou une réalisation qui permet de la concrétiser.

I - Au niveau législatif et réglementaire

Dans ce domaine, les possibilités d'intervention sont nombreuses; elles vont du simple élargissement du champ de protection à l'introduction de clauses économiques, en

passant par la définition de formes mineures de protection dans l'optique de la formation (éclosion) de l'esprit inventif.

En ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des brevets d'invention, il serait souhaitable selon nous de l'étendre aux produits pharmaceutiques. Si ces produits ne sont pas actuellement susceptibles d'être protégés par un brevet, cela tient moins à des raisons d'ordre économique et de santé publique qu'à des considérations historiques. En effet, les études entreprises à l'étranger n'ont pas établi de liens certains entre la prise de brevets et le renchérissement des prix des produits pharmaceutiques; si un tel lien existait d'ailleurs, on ne comprendrait pas que la législation en vigueur, dans les pays de l'OAMPI notamment, permette de protéger le procédé de fabrication, ce qui constitue une protection indirecte du produit lui-même.

Finalement, on doit attribuer aux seules considérations historiques l'absence d'une législation spéciale sur le brevet de médicament; c'est ainsi que les textes en vigueur reprennent presque intégralement l'ancienne législation française en la matière, c'est-à-dire la loi de 1844, qui ignorait justement le brevet de médicament. Or la législation française elle-même a évolué sur ce point, suivant en cela d'ailleurs l'exemple de nombreux autres pays étrangers.

S'agissant de définir de nouvelles normes de protection, il convient d'oeuvrer en vue de l'adaptation des textes sous le rapport de l'activité inventive. On sait qu'actuellement les textes consacrent la reconnaissance d'une seule forme de résultats de cette activité : c'est l'invention qui est protégée, soit par le brevet, soit par le certificat d'addition.

Or l'invention représente une norme internationale adaptée à la situation particulière des pays industrialisés, en raison des critères rigoureux auxquels elle est soumise : exigence de nouveauté, niveau inventif, application industrielle; par contre, elle ne correspond pas aux possibilités des pays en voie de développement, en raison de leur faible développement actuel.

Autrement dit, l'invention constitue en quelque sorte un objectif inaccessible dans l'immédiat et que l'on ne pourra atteindre que par étapes en encourageant des formes mineures de protection des résultats de l'activité inventive.

Sur le plan des clauses économiques enfin. En ce domaine, la loi-type pour les pays en voie de développement a certainement apporté, pour la première fois, une contribution intéressante; c'est ainsi qu'elle aménage une gamme de clauses économiques ou licences obligatoires créant les possibilités

d'une exploitation effective des inventions protégées sur leur territoire.

Il s'agit notamment de la licence obligatoire pour non-exploitation et motifs similaires (art. 34); de la licence obligatoire pour des produits et des procédés déclarés d'une importance vitale pour la défense ou l'économie du pays ou pour la santé publique (art. 35); de la licence obligatoire basée sur l'interdépendance des brevets (art. 36).

Sans méconnaître l'intérêt de ces licences obligatoires, il convient de remarquer que leur inspiration, dans le cadre de la loi-type, apparaît encore par trop libérale, puisque aussi bien la mise en oeuvre de la procédure relative à ces licences est abandonnée à l'initiative privée; or, cette situation ne correspond pas à la réalité des pays en voie de développement où l'administration assume des responsabilités d'ordre économique beaucoup plus importantes que dans les pays industrialisés, en raison de la carence de l'initiative privée.

C'est pour cette raison que les dispositions d'ordre économique de la nouvelle loi française sur les brevets par exemple, nous paraissent davantage correspondre à la situation qui existe dans les pays en voie de développement. Cette loi comporte en effet, en plus des licences obligatoires, des licences d'office; celles-ci comprennent notamment les licences d'office dans l'intérêt de la santé publique (art. 37), les licences d'office dans l'intérêt du développement économique (art. 39) et les licences d'office dans l'intérêt de la défense nationale (art. 40).

La différence entre les licences obligatoires et les licences d'office apparaît au niveau du déclenchement de la procédure :

- l'initiative appartenant aux particuliers dans le cas de licences obligatoires;
- et à l'Etat dans le cas de licences d'office.

Mais dans les deux cas, la licence s'impose au déposant titulaire de brevets.

.. Ainsi donc l'évolution du régime des brevets, eu égard aux besoins des pays en voie de développement, postule l'accroissement du rôle de l'administration ou de l'Etat aussi bien en ce qui concerne le transfert des connaissances techniques liées à l'exploitation des droits protégés qu'en ce qui concerne les procédures administratives d'ailleurs dont nous allons parler maintenant.

II - Au niveau des procédures administratives

On pourrait penser que pour pallier les inconvénients du système de l'enregistrement, déjà évoqués précédemment, la solution consisterait pour les pays en voie de développement dans l'adoption du système de l'examen; mais ce dernier s'avère hors de la portée de ces pays, même groupés au sein d'un Office régional, et cela en raison des lourdes charges inhérentes au fonctionnement d'un tel système, au point que certains pays industrialisés eux-mêmes ont dû y renoncer, pour s'orienter vers la coopération internationale.

Le récent Traité de Coopération en matière de brevets (PCT), aménage précisément une telle possibilité puisqu'il organise sur un plan international, et aux frais du déposant, la recherche et l'examen des demandes de brevets.

Ainsi donc, grâce au PCT, les pays en voie de développement peuvent, tout en restant dans le cadre du système de l'enregistrement, bénéficier des avantages du système de l'examen.

Toutefois, les possibilités ouvertes par le PCT sont plus larges en ce qui concerne la procédure de recherche que pour ce qui est de celle de l'examen. En effet, tandis que toutes les demandes de brevets déposées auprès des pays en voie de développement parties au Traité peuvent bénéficier de la recherche, soit internationale, soit "de type international", seules les demandes internationales déposées dans le cadre du PCT peuvent faire l'objet de la procédure d'examen préliminaire international.

En définitive, si la coopération internationale a effectivement ouvert aux pays en voie de développement dans ce domaine de larges possibilités qu'il leur appartiendra de développer à l'avenir, elle est loin d'avoir entièrement résolu le problème de l'adaptation du système des brevets à leurs besoins spécifiques, puisque d'une part toutes les demandes de brevets ne peuvent pas bénéficier de l'examen préliminaire international et que d'autre part il n'existe aucun mécanisme international permettant d'apprécier l'intérêt économique des inventions.

Pour assumer ces tâches, il conviendra de réaménager les structures des offices de brevets, dans la perspective, notamment, de la création de Centres régionaux de la technologie.

III - Sur le plan de l'organisation : les Centres régionaux de la technologie

L'idée de cette création remonte à une Résolution de l'ONU, reprise ultérieurement par l'ONUDI, qui souhaitait voir se développer auprès des Offices régionaux de propriété industrielle, des Centres régionaux de la technologie.

De tels Centres auront pour tâches, notamment :

- 1) d'interpréter les rapports de recherche, éventuellement d'examen, fournis par la coopération internationale dans le cadre du PCT,
- 2) de conseiller les déposants sur la validité à la fois juridique et technique de leurs dépôts,
- 3) d'assister les particuliers et les Gouvernements dans leurs transactions en matière de propriété industrielle,
- 4) d'attirer l'attention des Gouvernements des Etats membres sur l'intérêt de certaines inventions et, dans ce cadre, ils resteraient en liaison constante avec les Ministères du Plan, les sociétés nationales de promotion industrielle, voire les universités et les laboratoires de recherche.

Une telle réalisation viendrait à point pour compléter de façon très heureuse le dispositif mis en place par les pays en voie de développement en vue de la protection et de l'exploitation des brevets d'invention qui leur sont confiés.

Il va de soi que les services de ces Centres ne pourraient pas être gratuits. On peut envisager que les prestations qu'ils fourniraient seraient facturées sur la base d'un tarif préétabli, tenant compte des différentes possibilités d'intervention de ces Centres.

En définitive, s'il apparaît que les développements récents en Afrique dans le domaine des brevets d'invention ont été relativement modestes au cours de ces dix dernières années pour les raisons que nous avons évoquées tout au long de cet exposé, l'avenir quant à lui s'annonce riche de promesses.

A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue les deux fonctions essentielles de la propriété industrielle, en général et du régime des brevets d'invention, en particulier.

Il s'agit, d'une part, de la fonction sociale, qui consiste dans la protection et l'encouragement des individus en vue de la promotion de l'esprit inventif; de la fonction économique, d'autre part, liée à l'aspect technique de l'invention et qui consiste dans l'exploitation des droits protégés.

Or, si la première apparaît maintenant convenablement assurée, il reste aux pays en voie de développement à se doter des moyens nécessaires en vue de la mise en oeuvre de la seconde.

C'est en fait tout le problème de l'insertion des brevets d'invention dans leur développement économique qui se pose, et auquel ils vont se trouver confrontés au cours de la deuxième décennie pour le développement.

Sur cette route semée d'embûches, puisqu'ils feront oeuvre de pionniers, l'assistance internationale spécialisée, notamment celle de l'OMPI, s'avère irremplaçable; ce qui ne les dispensera pas pour autant de tout effort d'imagination et d'équité.

Résumé

Le rapport du Secrétaire Général des Nations Unies de 1964 "sur le rôle des brevets dans le transfert des connaissances techniques aux pays en voie de développement" soulignait déjà l'inadaptation à leurs besoins spécifiques en matière de développement économique, des systèmes de brevets en vigueur dans ces pays.

Ceux-ci sont, en effet, fondés, dans leur très grande majorité, sur le système de l'enregistrement qui, faute de garantir un apport technique véritable, ne peut assurer le transfert effectif des connaissances techniques ni, par voie de conséquence, déboucher sur des applications industrielles.

Si les pays concernés ont pris conscience des dangers que comporte une telle situation, ils n'ont cependant pas pu procéder jusqu'à ce jour aux réformes nécessaires, par manque de temps tout d'abord, en raison d'autres besoins prioritaires qui ont sollicité leur attention au cours de cette première décennie de leur indépendance; faute de moyens et d'expérience suffisante ensuite, leur permettant de mettre en place le système approprié.

La coopération internationale s'est heureusement renforcée entre-temps, au point de leur offrir des éléments de solution, en particulier dans le cadre du PCT, grâce non seu-

lement à la recherche et à l'examen qu'il a organisés sur un plan international, mais également à l'assistance technique qu'il prévoit.

Cette évolution permet de penser que si les systèmes de brevets en vigueur dans les pays en voie de développement et en particulier dans le cadre de l'OAMPI, n'ont connu que des développements mineurs au cours des dix années écoulées, ils seront, par contre, l'objet de profondes modifications au cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement en vue de leur adaptation aux besoins particuliers de ces pays.

PATENTS

Recent Developments and Future Prospects on the National Level

IN THE UNITED STATES OF AMERICA

by

WILLIAM E. SCHUYLER, JR.

Our patent system was established under a Constitutional mandate that sets as the primary objective of that system the promotion of progress in science and the useful arts. To achieve this end our patent system was designed to serve as a conduit of technological information and as an effective incentive for innovation. It is clear that in the fast-paced and highly commercial world of today such a system cannot remain static and expect to efficiently carry out its functions. In the thirty years that I have participated in the United States patent system, both as a practitioner and as Commissioner of Patents, I have seen our patent law reformed and many improvements made in our Patent Office in an attempt to keep pace with the times. At no time in the past, however, has there been the confluence of as many currents of progress as I can see taking place now and that are in prospect for the next several years. This afternoon I will be able to touch briefly on only the most important recent developments that we hope will enhance and accelerate the flow of technological information through the patent system and also maintain the value of patents as effective incentives to innovation. I hope that I will also be able to convey to you a sense of the excitement that we feel about the dynamic changes that are taking place in our patent system.

I. Patent Reform Legislation

Probably the most momentous of these changes would come about with the enactment of a bill for the general revision of our patent laws¹ which is now pending before our Congress. The proposed patent reforms had their genesis in a Presidential Commission established in 1965. The Commission's report² resulted in the drafting of legislation which was the subject of extensive congressional hearings in 1967 and 1968. The initial reform bills were quite revolutionary and would have swept away several of the pillars of the American patent system such as "first-to-invent," the "grace period" and the secrecy of pending applications. Many of these proposed reforms met with strong criticism from industry and from the patent bar.³ The current bill, which was in part molded by this criticism and which evolved during the hearings, contains revisions that are far less sweeping than those initially proposed and, we hope, builds upon the strengths of our present law. The bill now pending has been received favorably by private circles, and we look forward to its early passage.⁴

A. Scott Amendments

Perhaps the essence of the patent grant and the key element that a patent system must contain in order to successfully function as an incentive to innovation and an aid to economic development is the element of certainty. We in the United States realize the necessity for certainty and therefore many of the reforms included in the pending legislation are directed toward enhancing the certainty that the patents we issue will be valid.

However, this is not enough--the patentee must also have certainty with regard to what he can legally do with his patent once he has obtained it. In recent years, a growing cloud of uncertainty has spread over this area as judicial encroachments have cast their lengthening shadows on the rights of patentees to reasonably exploit their patent monopolies.⁵ Judicial dominance of this area has caused consternation among patent owners who have become increasingly wary of entering into license or other agreements which may be perfectly legal today but which may be struck down by the courts tomorrow and thereby subject the patent owner to treble damage suits under the antitrust laws. In order to avert the adoption by patent owners of an isolationist policy with regard to their patents and the obvious adverse effects such a policy would have on the dissemination and commercialization of technology, it has become necessary to provide the certainty of statutory definition of the interface between the patent laws and the antitrust laws.

1. Licensing Practices

Senator Scott last year introduced an amendment to the pending patent revision bill that would perform this function by clarifying the licensable nature of patents.⁶ Another amendment introduced by Senator Scott would specify that state laws dealing with contracts, confidential or proprietary information, trade secrets or unfair competition are not preempted by the federal patent laws.⁷ Neither of these amendments would work any substantial change in existing law, but they would stabilize it by placing in statutory form certain judicial doctrines and widely accepted practices. Judging by the overwhelmingly favorable response to these amendments by the patent profession, this stability will indeed be welcome.

Among the practices that would for the first time be accorded statutory legitimacy under the amendments is field of use licensing.⁸ Under a field of use license, the patentee limits the licensee's right to practice the invention to one or more fields. This practice has long been sanctioned by the courts⁹ and is often used by patent owners to tailor the license to the needs and capabilities of the licensee. In many instances the patentee, desiring to maintain exclusivity in his own field, will license his invention only for use in other fields. Thus, unless field of use licenses are protected from future antitrust attacks, such attacks may lead to a drastic curtailment of licensing in general.

Royalty practices that would be codified by the amendments include post-expiration royalties, package licenses, rate differentials among licensees and royalties that are not computed on the basis of the actual use of the invention.¹⁰

Post-expiration payments have long been permitted where they are consideration for the use of the patent during its term. The amendment would merely place this rule in statutory form. This practice is of particular importance to licensees having limited resources since it, in effect, allows them to pay for use of the patent on an installment basis.

Package licensing refers to the practice of licensing several patents together for a single royalty. In those cases where it has been entered into voluntarily, it has been upheld by the courts.¹¹ This common practice is used primarily where a group of closely related patents is being licensed.

The practice of charging different royalty rates to different licensees has been in use for many years. Often an early licensee of a patent is given a preferential royalty rate to assist him in the task of developing the market.

Far from being an anticompetitive practice, differential royalty rates are often used to place a small licensee in a position to compete with a larger licensee.

Allowing patentees to continue to set royalties that are not measured by actual use of the invention would prevent the imposition of an "actual use" measure which might prove unworkably complex and thus have a stultifying effect on licensing.

Another common practice that would be accorded statutory sanction for the first time is the inclusion of non-exclusive grant-back commitments in licenses.¹² Such commitments are considered important by many patentees since they serve as protection against developments by the licensee that might force the patentee out of the market or cost him his competitive edge. They also serve as a means of promoting freer exchange of information and technology within industries. It is at least arguable that if grant-back commitments were ruled illegal in the future, the entire practice of licensing patents would be damaged.

All licensing practices not specifically covered in the amendment would be subject to a provision codifying the judicial "rule of reason" as it applies to misuse or illegal extension of the patent monopoly.¹³ Under this provision, a patent owner would be able to enter licensing or other arrangements granting rights under his patent with the assurance that so long as the conditions of the licenses were "reasonable under the circumstances" to secure to him the full benefit of his invention, he would not be guilty of a misuse or illegal extension of his patent rights.¹⁴

2. Licensee Estoppel

In response to a recent Supreme Court decision¹⁵ that has had serious unsettling effects among patent owners, provisions of the Scott amendment prescribe the conditions under which either the assignor or the licensee may attack the validity of the patent while safeguarding the equitable and legal interests of the assignee or licensor.¹⁶

3. Preemption

As a net exporter of technological information, the United States derives a net favorable balance of payments of over one billion dollars a year from the licensing and sale of such information.¹⁷ Much of this information is transferred in the form of trade secrets and technical know-how

which have long been regulated under the common law of the various states. Recent Supreme Court decisions¹⁸ have cast doubt on the validity of these state laws, and one lower court decision has held that the states cannot protect trade secrets and know-how.¹⁹ Even though that decision has now been reversed²⁰, it settles the law in only one of the judicial circuits, so the reversal may prove to be a mere pause in a continuing trend and therefore the doubt remains in most of the United States.

Unless legal protection is assured for trade secrets and know-how, U.S. businesses and inventors will provide their own protection by closing off the valuable economic force and source of technological transfer behind a thick shell of private secrecy. It is therefore essential that the uncertainty created by recent court decisions be dispelled forthwith by appropriate legislation. The proposed amendment strengthens Section 301 of the McClellan Bill in stating that the patent law does not preempt state laws dealing with trade secrets and know-how.²¹

These are the developments taking place to enable a patent owner to make use of his patent in business with a greater degree of certainty. Now let us explore what is being done to give him greater assurance that that patent is a valid one.

B. Obviousness

In recent years the question of whether or not an invention differs sufficiently from the prior art to be unobvious to a person with ordinary skill in the relevant field has resulted in many findings of invalidity by the courts.²² The new law would refine the definition of the standard of unobviousness to minimize the hindsight approach to obviousness that the courts have used in many cases.²³ It would also explicitly state that an invention is not obvious merely because it is simple or it is the last step in an evolutionary development.²⁴ To add further weight to the examiner's finding of non-obviousness, the new law would require the courts to accept this determination as presumptively correct unless the party challenging the patent can prove obviousness by clear and convincing evidence.²⁵

C. Post-Issuance Examination

Many patents are invalidated by the courts primarily on the basis of new art cited during trial that was not considered by the Patent Office.²⁶ The proposed law attacks

this problem and hopefully reduces costly litigation involved by a procedure which has some similarities to the well-known post-issuance opposition proceedings used in many countries.

Within six months after the issuance of a patent, any person would be allowed to submit to the Patent Office publications or patents that he feels may have a bearing on the patentability of any claim in the patent. The Patent Office may then re-examine the patented claims in light of the newly submitted art. The patentee would be given the opportunity to amend his claims to avoid the new art and the end result of the procedure would be the cancellation of unpatentable claims from the patent and the addition of amended or new claims to it. Our procedure would differ from that practiced in most European countries in that the opposer would take no part in the proceedings after he submits his new art.²⁷

The proposed procedure would provide a potential infringer with a relatively inexpensive and expedient method of challenging the validity of a patent he was contemplating infringing.²⁸ Despite the fact that some lawyers in the United States have expressed doubt that this re-examination procedure would be used in many cases, it is hoped that those patents that are subjected to this procedure and survive it would "stand taller" for having withstood a challenge from outside the Patent Office. A less obvious benefit that might be derived from the re-examination procedure would be the improving of Patent Office search quality in future cases through the knowledge gained from outside search results.²⁹

D. Pre-Examination Procedure

Another provision of the new law that we are very excited about would work a basic change in the procedure for prosecuting patent applications. It is a procedure that I first proposed putting into effect through a rule change two years ago. At that time it met with considerable opposition from the patent bar and I decided to postpone its implementation. The new procedure would require applicants, prior to examination, to cite all of the prior art they considered in preparing their application and also to submit a brief explaining why the claims in the application are patentable over the cited art.³⁰ This provision would have the effect of shifting the burden of going forward to the applicants by requiring them to take the first step in the examination procedure. We hope that through this procedure the examiner's attention would be focused upon what the applicant considers to be the distinctions that make his invention patentable over the prior art. The examiner would then be better able to direct his search to the most pertinent prior art.³¹ The requirement

that applicants file a patentability brief before examination should also have the salutary effect of causing them to pinpoint the patentable aspects of their inventions and thus deter them from initially filing overly broad claims.

As a complement to the new pre-examination procedure, the new law explicitly places upon the applicant the burden of proving that his invention meets the conditions for patentability.³²

E. Improved Procedures

While these are the main features of the new law that are directed to improving the quality of our patents, there are many others that are aimed primarily at streamlining our procedures. Among these are provisions that would permit owners as well as actual inventors to file applications.³³ This would eliminate the sometimes difficult problem faced by corporations and others of obtaining execution by an absent inventor or former employee.³⁴ Agents of applicants would also be allowed to sign applications.³⁵ This simplification of prior procedure has great importance in situations where a statutory bar is imminent or a priority deadline is about to expire.³⁶

To provide an incentive for applicants to reduce delays in the prosecution of their applications, the new law includes a very basic change in the term of a patent. Instead of the present term of seventeen years from date of issue, the term would be twenty years from date of filing with patent protection commencing at issuance.³⁷ Thus, the period of monopoly rights afforded by a patent would vary and would be longest for those patents that are prosecuted in the least possible time.

The President's Commission proposed that the United States shift from a first-to-invent system of determining who is entitled to a patent to a first-to-file system. This proposal met with general opposition from the patent profession and was subsequently omitted from proposed legislation.³⁸ The new law would retain the first-to-invent system and the one-year grace period.

We feel that our system of awarding the patent to the first inventor enhances the content of the patent that issues and serves to insure a more complete technical disclosure to the public since there is no tendency for inventors to rush to the Patent Office with a poorly prepared and incomplete application.³⁹ The grace period affords the inventor the opportunity to discuss and develop his invention prior to filing without running the risk of barring a patent on his

G. Inventor's Certificates

Additional legislation is now pending before Congress that would be of particular interest to those of you from some of the East European nations. If enacted, this legislation would accord to applications for inventor's certificates issued in some East European nations the same priority rights under our patent law that are now given to foreign filed patent applications.⁴⁷

II. Reforms Within the Patent Office

I don't want to leave you with the impression that we in the Patent Office are sitting back and waiting for new legislation to solve all of our problems. One of our major concerns is to reduce the period of pendency of patent applications. Currently, the average application is reached for first action in approximately thirteen months and the average pendency is close to two and one-half years. We have set for ourselves the goal of providing a first action within eight months of filing and reducing average pendency to eighteen months by 1975. If we are to attain this goal without a large increase in our force of examiners and without a reduction in the quality of our product, it is clear that we must take action now to introduce and develop new examining methods and procedures.

A. Computer Assisted Procedures

Examiners typically spend about 25-50% of their time in searching and reviewing reference material. Speed of search is therefore a key factor in determining the period of pendency. Speed of search is, in turn, greatly influenced by the arrangement of reference files and the format of the individual documents. The amount of technological information being disseminated each year is growing explosively. In the past year the Patent Office added over one-half million U.S. and foreign patent documents and countless non-patent documents to its search files. It has long been my opinion that those of us in the patent field who work daily on the forefront of technology have been remiss in applying recent developments to our own work. I have therefore initiated in our Patent Office several experimental programs aimed at determining whether or not computerized techniques can be feasibly applied to facilitate classification and searching of references.

Last August, we started converting the full text of some of our allowed applications to computer readable form for what we call our "data base" program. In conjunction with this program, we also started printing patents by means of a computer composition system. We hope that through computer composition we will be able to reduce the average time from allowance to printing from the current nine months to six months by the end of next year. As more and more of our patents are printed by this method, we will begin to accumulate a library of magnetic tapes containing the full text of issued patents in computer readable form. By 1975 we expect our data base to include over one-quarter of a million patents which can then be used in computerized classification and search systems.

Last year we also awarded a contract to begin establishing a full text data base of 24,000 patents in relatively narrow technological fields. This data base is to be used to determine whether or not a computer can generate updated classification systems to replace those that are becoming inefficient and obsolescent. If this experiment proves successful, it will have significance that may extend beyond the revamping of our classification system. This significance derives from the fact that the ability to classify patents within a technological area can be viewed as a form of "rough" search. Thus, it is not beyond the realm of possibility that some time in the future the techniques that we develop in our computer assisted classification program may, with refinements, lead to a system of computerized search of patents.

B. Quality Improvement Programs

While much of our effort is being directed at reducing pendency and increasing output, we have no intention of overlooking the quality of our product--the patent. Since becoming Commissioner, it has occurred to me that while our system provides a means for telling an examiner when his standards of patentability are too high, we have no way of letting him know when his standards are too low. This results from our appellate review procedure in which only claims that have been rejected by the examiner are reviewed and not those that have been allowed. To remedy this situation, we are contemplating amending our Rules of Practice to authorize the Board of Appeals to review allowed claims in appealed applications. We are also considering what I call the "Patent Ombudsman" approach which would involve the establishment of a special group of personnel who would review a sampling of allowed applications to determine the completeness of the

examiner's search and to review the standard of patentability that he used in allowing claims. Any deficiencies found by this group would be communicated to the examiner for his consideration and edification.

III. The Patent Cooperation Treaty

The Patent Cooperation Treaty, which was the subject of a conference in Washington last year and which is now awaiting ratification, is a recent development that I feel I need not dwell upon with this audience. I was very pleased to note that many of the speakers on this program and others of you were our guests in Washington last year.

Briefly, we are looking forward to ratification of the Treaty, and we hope to see it in effect sometime in 1974 or 1975. Many of the programs that I have already outlined are designed at least in part to enable our patent system to mesh with the PCT on an operational level. For example, reduction of pendency to eighteen months would put our average pendency period within the twenty months allowed under the PCT in which to effect foreign filings; providing a first action within eight months of filing would permit us to simultaneously perform domestic and PCT searches; passage of the bill granting recognition to inventor's certificates for priority purposes would conform our law to the PCT; and success in our data base and computer assisted classification programs would allow us some time in the future to provide the nucleus of a worldwide data bank which may ultimately be used by a single International Searching Authority. For the present, we are embarking on a program to enrich our examiners' search files so that the files will encompass at least the minimum documentation required for a PCT Searching Authority.

IV. The Patent System and the Environment

Our patent system has for many years served as an effective inducement to technological development in the United States. Of late some of the fruits of this technology and the processes by which they are produced have come under attack because of the detrimental effect they have on our environment. In his State of the Union message in January 1970, President Nixon recognized the important nature of this problem and said, "The answer is not to abandon growth, but to redirect it ... We should turn toward ending congestion and eliminating smog the same reservoir of inventive genius that created them in the first place." In the belief that the patent system can play an important part in carrying out the President's positive approach to this problem, I instituted a program in

February 1970 to accord special processing to applications for anti-pollution inventions. I'm proud to be able to report that in its first year 380 applications were processed under this program and that in most cases examination and processing were completed within eight months of filing.

Despite the extremely serious nature of our environmental problem, we must be careful to avoid overzealousness that might lead to the enactment of solutions that may do more harm than good. A case in point is a 1970 amendment to the Clean Air Act which provides for compulsory licensing of patents pertaining to air pollution under certain conditions.⁴⁸ Such a provision effectively removes the incentives provided by the patent system for innovation in the field of air pollution control. A provision in the pending patent revision bill would remedy this situation by striking out the compulsory licensing section and replacing it with a section authorizing the Administrator of the Clean Air Act to recommend appropriate amendments to the patent laws whenever he is of the opinion that the patent laws are retarding the purposes and intent of the Clean Air Act.⁴⁹

V. Meeting the Challenges of the Future

Our patent system has played an important part in the development of our nation in the past. Today when we are faced with the challenge of developing new technologies to solve the problems of our new national priorities at the same time that expenditures for research and development are declining drastically, it is essential that the patent system perform its stimulative function effectively. This will occur only if the value of a patent grant is sufficient to warrant an inventor's innovative investment. The changes that I have outlined for you will enable us to expeditiously issue to the inventor a patent that he may rely upon as being valid and that he can exploit commercially with a high degree of certainty that his actions will be within his patent grant. In this way, I feel that our patent system will continue as a dynamic force in the economic development and technological advancement of our nation and the world.

NOTES

1. S. 643, 92d Congress, 1st Sess. (1971)
(hereinafter cited as 1971 Patent Reform Act).
2. Report of the President's Commission on the
Patent System (1966).
3. See Commentary - Proposed Patent Reform 1967,
36 Geo. Wash. Law Rev. 95-142 (1967).
4. McKie, An Analysis of the Proposed Patent Law Revision
Legislation from the Point of View of the Private
Practitioner, 51 JPOS 757 (1969).
5. See for example Lear v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).
6. 1971 Patent Reform Act, Amdt. No. 24.
7. Id., Amdt. No. 23.
8. McKie, supra note 4.
9. See for example, General Talking Pictures Corp.
v. Western Electric Co., 305 U.S. 124 (1938).
10. 1971 Patent Reform Act, Amdt. No. 24.
11. See for example, Automatic Radio Mfg. v. Hazeltine
Research, Inc., U.S. 827 (1950).
12. 1971 Patent Reform Act, Amdt. No. 24.
13. U.S. v. General Electric Co., 272 U.S. 476 (1926).
14. 1971 Patent Reform Act, Amdt. No. 24.
15. Lear v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).
16. 1971 Patent Reform Act, Amdt. No. 24.
17. Testimony of James T. Lynn, Under Secretary of Commerce,
before the Senate Committee on the Judiciary, Subcommit-
tee on Patents, Trademarks and Copyrights, May 11, 1971,
page 11.
18. Lear v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969); Sears Roebuck & Co.
v. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964); Compco Co. v. Day
Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234 (1964).

19. Painton & Co. v. Bourns, Inc., 164 USPQ 595, (S.D.N.Y.).
20. Painton & Co. v. Bourns, Inc., --F.2d--(2d Cir. 1971).
21. 1971 Patent Reform Act, Amdt. No. 23.
22. Patent, Trademark Law Revisions Designed to Aid Business, Consumer; Commerce Today, Apr. 19, 1971, at 20.
23. McKie supra note 4 at 759.
24. 1971 Patent Reform Act §103.
25. Id. §282.
26. Abramson, Should the U.S. Adopt a Re-Examination System? 52 JPOS 407 at 410 (1970).
27. 1971 Patent Reform Act §191.
28. Commerce Today, supra note 22.
29. Wheeler, Proposed Legislation Permitting Petitions for Cancellation in Patent Cases, 52 JPOS 807 (1970).
30. 1971 Patent Reform Act §131(c).
31. McKie, supra note 4 at 761.
32. Patent Reform Act §102.
33. Id. §111(a).
34. McKie, supra note 4 at 759.
35. 1971 Patent Reform Act §111(c).
36. McKie, supra note 4 at 759.
37. 1971 Patent Reform Act §154(b).
38. 36 Geo. Wash. Law Rev. supra note 3 at 106.
39. Commerce Today, supra note 22.
40. 36 Geo. Wash. Law Rev. supra note 3 at 114, 131.
41. Id. at 126.
42. 1971 Patent Reform Act §193.

43. Report of the President's Commission on the Patent System (1966), Recommendation XXIII.
44. 1971 Patent Reform Act §285.
45. McKie, *supra* note 4 at 766.
46. Blonder-Tonque Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundations, -- U.S.-- (No. 338 - October Term, 1970, decided May 3, 1971).
47. S. 1252, 92d Cong., 1st Sess. (1971).
48. Clean Air Amendments of 1970, Public Law 91-604, section 308.
49. 1971 Patent Reform Act, section 6.

BIBLIOGRAPHY

Abramson, Martin. "Should the U.S. Adopt a Re-examination System?" Journal of the Patent Office Society, Vol. 52, No. 7, pp. 407-428, July 1970.

McKie, Edward J., Jr. "An Analysis of the Proposed Patent Law Revision from the Point of View of the Private Practitioner." Journal of the Patent Office Society, Vol. 51, No. 12, pp. 757-767, December 1969.

Oppenheim, S. Chesterfield. "A New Approach to Evaluation of the American Patent System." IDEA, Vol. 10, No. 4, pp. 547-558, Winter 1966-67.

"Patent, Trademark Law Revisions Designed to Aid Business, Consumer." Commerce Today, pp. 19-21, April 19, 1971.

"Proposed Patent Reform, 1967." George Washington Law Review, Vol. 36, No. 1, pp. 95-143, October 1967.

Wheeler, Alan B. "Proposed Legislation Permitting Petitions for Cancellation in Patent Cases." Journal of the Patent Office Society, Vol. 52, No. 12, pp. 807-812, December 1970.

PATENTS

Recent Developments and Future Prospects on the National Level

IN JAPAN

by

SHOICHI INOUYE

The Japanese patent system, which has kindly been included among the subjects in this Series of Lectures, was established 86 years ago, in 1885. Antedating the Japanese Constitution by four years, it is one of the oldest of the nation's modern institutions.

In fact, it was just 17 years after her emergence from centuries of feudalism that Japan resolutely instituted a modern patent system. And only 14 years later, in 1899, Japan became a party to the Paris Convention, thereby establishing within her borders the principle that the protection of inventors is not to be restricted to nationals but is to be applied equally to others.

Ever since then, the basic intent of the patent system, namely, the promotion of technological progress and industrial development by making public new technology while protecting the interests of the inventors, has been consistently and effectively maintained in Japan.

When Japanese industry and technology were still in their early infancy, there was no doubt substantial public opinion against enabling foreigners to obtain patents for valuable technology. The fruits of the firm decision nevertheless to make it possible for them to do so are clearly shown by the history of Japan's growth as a modern industrial nation.

The rapid growth of the Japanese economy in the postwar years is a case in point.

Japan was in a state of utter devastation at the end of World War II, but she soon started to move toward reconstruction. Use of technology which had been successfully commercialized in the advanced industrial nations was the most convenient and rapid means of filling in the technological void at that time.

While this involved much payment by way of royalty, Japanese industrial technology underwent swift progress, enabling the nation to earn from its exports far more than the amount of royalty paid.

Furthermore, during the 15-year period from 1956 to 1970, our economy grew at an average annual rate of 11 to 12 percent, bringing our GNP up to where it ranked third in the world after that of the United States and the USSR. A major factor in this growth has also been the application of advanced technology obtained from the outside.

We certainly must not overlook the fact that the presence of a reliable patent system formed a fundamental part of the background for our active and extensive importation of technology.

Ever since she became a party to the Paris Convention, Japan has continued to observe the principle of "national treatment" for foreigners and to give full protection to their patent rights.

It is indeed only because definite protection of new technology is ensured by firm patent rights that foreign parties have applied for patents and licensed them in Japan with a feeling of assurance.

The Japanese industrial property system covers utility models as well as patents, designs and trademarks. Serving at our Patent Office are 1,900 employees. Of them, 900 are examiners, including 770 who handle patents and utility models, and 150 are trial examiners, including 130 for patents and utility models.

The number of applications filed with our Patent Office has been undergoing a marked increase in recent years. An international comparison on the basis of statistics for 1969 shows that, for patent applications, Japan, with 105 thousand cases, ranks second next to the USSR, but when it comes to the combined number of patent and utility model applications, she is first, with 230 thousand cases.

It might be mentioned in this connection that in recent years applications by foreign parties have been accounting for 26 to 27 percent of the total patent applications in Japan.

In spite of the addition of many examiners to the staff of the Patent Office, the swelling in the number of applications has been so rapid that delays in examination have recently become more and more conspicuous.

The growing sophistication and complexity of the contents of patent applications and the increasing number of documents and publications that must be searched has lengthened the time required for examination, thereby contributing to this accumulation of pending cases.

The backlog at the end of 1970 was as great as 868 thousand cases, 405 thousand of them being for patents and 463 thousand for utility models, and the average length of time required to dispose of a case is now five years.

Under these circumstances, various ill effects were caused by the former requirement in the Japanese patent law that the contents of a patent application be kept secret until it is examined and officially published. This not only led to overlapping of research and investment and to uncertainty and confusion in industrial activity; it also increased duplications in patent applications, thereby becoming an important factor in the swelling number of applications.

It was in view of this situation that the Japanese Government prepared a bill for revision of our patent law. After passage of the bill by the national legislature, the revisions were put into effect on January 1, 1971.

The principal results were:

1. Institution of an early disclosure system for applications.
2. Adoption of a deferred examination system.

Although the examination of patent applications is being markedly delayed in Japan, the need for timely disclosure of inventions has become greater than ever in these days of speedy progress in technological innovation.

In view of the harm caused by such delays, our patent law was revised so that applications are published after a certain period has passed from the time they are filed, as is the case in the Netherlands and the Federal Republic of Germany.

The essentials of our early disclosure system are as follows:

1. The application is disclosed after the passage of 18 months from the date on which it is made.
2. The disclosure is made by publishing, in the Patent Gazette, the name and address of the patent applicant and of the inventor, the name of the invention, the date of application, the specification and the drawing.
3. The applicant is given provisional protection in the form of the right to claim compensation.
4. The system is applicable to applications made on or after January 1, 1971.

As I have mentioned, the deferred examination system is another significant new feature of the Japanese patent system.

Formerly, under our patent law, all applications except those that had been abandoned were examined at the Patent Office, but it is quite natural that circumstances such as the following should have been involved in some of the applications:

1. The applicant himself is not necessarily seeking patent rights, but is concerned lest a patent by someone else obstruct his working of his invention.
2. The applicant, being unable to obtain a concrete grasp of the examination standards, feels that his invention will not be patented, but he wants to be in a position where he will not have to go to the trouble of making an opposition or becoming the plaintiff in an invalidation action in the event that a patent for a similar invention is obtained by someone else.
3. Although he wanted a patent at the time of application, the applicant is no longer interested in obtaining patent rights, since the development of new technology has divested his invention of economic value.

An applicant coming under one of the above categories would not necessarily desire to have his application examined and his rights registered if he could obtain assurance that

no one else would be issued a patent for an invention similar to his. For this reason, it was decided to defer examination until the applicant petitioned for it.

The essentials of our deferred examination system are as follows:

1. The period during which a petition for examination of a patent application may be made is seven years.
2. Third parties as well as the applicant himself may petition for examination.
3. A fee must be paid in petitioning for examination.

Although an application is not examined unless there is a petition, its status as a prior application is acknowledged. Thus, the applicant first of all secures his application date and also places himself in a position to decide whether he will have his application examined or not go further than establishing priority status for his application.

As a result of the adoption of this system, it is expected that so-called "defensive applications" generally will not require examination.

Since the institution of this system on January 1, this year, petitions for examination have been simultaneously made for only 25.77 percent of the total number of patent applications and subsequently made for a mere 1.96 percent, thus being much less up to now than had been expected.

But many applicants will probably be petitioning for examination upon re-evaluating their own applications for a certain period of time while investigating the patent applications of others which are published or disclosed in the Patent Gazette.

If such is the case, a forecast of the rate of petitions for examination could not be made directly from the above-mentioned percentages, because they are figures for only the first four months after the system was launched.

Nevertheless, since the total number of applications requiring examination should be diminishing, it is expected that the handling of examinations will be expedited at the Patent Office.

Since these new systems are applicable only to applications made on or after January 1, 1971, the date on which the revisions in our patent law came into force, the important problem remains of dealing with the huge backlog of applications. Efforts such as the following are, therefore, being made by our Patent Office.

1. When a number of applications from a single applicant fall under the category handled by a given examiner, the examiner brings them together and examines them after interviewing the applicant.
2. The examiner also generally interviews the applicant before proceeding with his examination when he feels that it is necessary for him to obtain direct explanations from the applicant himself in order to gain a clear understanding of the specification.
3. The examiner turns to outsiders for cooperation in searches for novelty.
4. In the event he considers that abandonment or withdrawal of an application is a possibility in view of a change in circumstances, the examiner advises the applicant to take the procedures involved.

The Japanese Government's Industrial Property Council, at the recommendation of which both the deferred examination and early disclosure systems were adopted, is now scheduled to deliberate on the following matters:

First, the question of patents for substances manufactured by chemical processes. Only manufacturing processes for such substances are patentable in Japan; the substances themselves are not. But in view of the intent of the resolution adopted by the Lisbon Conference some years ago, I feel that a just and fair conclusion must be reached on this question by considering it in its broader aspects.

Second, the question of multiple claims. The single claim system, based on the principle of only one application for each invention, has heretofore been in force in Japan. But prompt study of this question is necessary, because adoption of the multiple claim system is a prerequisite to accession to the Patent Cooperation Treaty.

Third, the question of utility models. Only about 10 countries, including Japan, the Federal Republic of Germany, Italy, Spain and Portugal have a utility model system, and

utility model applications are examined in only a few countries including Japan. There is opinion to the effect that the utility model system should be absorbed and integrated into the patent system, but the matter requires serious consideration since support for the former is not scarce in Japan.

It is worthy of note in this connection that 142 thousand applications were made in Japan for utility models in 1970, as against 130 thousand for patents.

A significant development in facilitating the operation of our patent system was the recent establishment of the Japan Patent Information Center.

Needless to say, it is highly important for industry to obtain an accurate and speedy grasp of information on prior art in furthering its technological research and development activities. Unforeseen confusion may be invited if the existence or otherwise of relevant patents is not ascertained before commercializing a new technological development.

The most valuable source of information on prior art and the rights involved are patent gazettes and the like. Although publications of this kind from over 50 countries are available for perusal at the library attached to the Japanese Patent Office, they have not necessarily been effectively utilized.

In recognition of the need for concentrated and integrated gathering and control and effective utilization of this valuable and massive information, the Japan Patent Information Center was established in April this year through cooperation between the Government and private circles.

At the Center domestic and foreign patent information is put into computers for speedy and precise supplying of requested information. The furnishing of bibliographic information is conducted by the Center's First Retrieval Service and of technological information by its Second Retrieval Service.

The Second Retrieval Service has selected about 50 subjects of special importance and is developing a mechanical retrieval system for each subject. The system has already been completed for three subjects, namely, semi-conductors, transportation and metal forming, and it is expected to be developed for five more by the end of March, next year.

There are excellent patent information service agencies such as the Institut International des Brevets at The Hague and the Chemical Abstract Service of the United States.

It is my hope that the Japan Patent Information Center will soon be reaching their level and performing a highly useful service both domestically and internationally.

In regard to international cooperation in the field of industrial property, I might mention that the Japanese Patent Office is receiving trainees from developing countries and also planning to publish information such as English-language summaries of its Patent Gazette.

The urgency of broad international cooperation in the patent sector has been greatly accentuated by the recent progress in technological innovation and the growing internationalization of economic transactions, which, together, are making it far more necessary than ever before to obtain patents for the same invention in many countries. The more important the invention, the greater is the number of countries in which patent applications should be made.

While patent applications relating to the same invention are, therefore, being examined in many countries, there has heretofore been practically no cooperation between the patent offices of the various countries in the course of examining them. It is to eliminate the consequent waste that the Patent Cooperation Treaty was proposed.

Japan has already signed the Treaty and will soon be signing the International Patent Classification Agreement. We wish to pledge our maximum efforts for their smooth and effective enforcement, believing as we do that both will become important milestones in the worldwide growth and progress of the patent system.

NOTES

- 1 International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations.
- 2 Article 3(c).
- 3 Article 12.
- 4 GRAMEX v. Danmarks Radio, 19th May 1965.
- 5 Discophon Ltd. and the other record producers v. Yleisradio Ltd. (The National Finnish Broadcasting Corporation), 20th May, 1966.
- 6 Isle of Man Broadcasting Company Ltd. v. Phonographic Performance Ltd. and The British Broadcasting Corporation and the Musicians' Union, 29th May 1965.
- 7 Copyright Act of the Commonwealth of Australia No. 63 of 1968.
- 8 Bill S644.
- 9 Report No. 83 to accompany Bill HR 2512, 8th March 1967.
- 10 Bill S.644.
- 11 Mr. D.A.S. de Freitas, Legal Adviser and Secretary of the Performing Right Society in an article "Audiovisual systems" in "Performing Right" No. 54 of November 1970, and Mr. B.W. Pratt, Managing Director of the Mechanical Copyright Protection Society Ltd. in a paper of January 1971.

PATENTS

Recent Developments and Future Prospects on the National Level IN INDIA

by

S. VEDARAMAN

At the outset, I should like to thank Prof. Bodenhausen, the Director General of the World Intellectual Property Organization, for inviting me to participate in this series of lectures on the various aspects relating to industrial property. All of us certainly realize the importance and significance of such occasions which bring together experts in the field from all over the world and afford an opportunity to hear and exchange ideas and views on matters of vital interest in the context of expanding world trade and transfer of technology. I particularly welcome the opportunity for being able to be here and to speak on the new Indian Patent Law.

As you may be aware, the new Patents Act, which was passed by Parliament in September last, was on the anvil for quite a long time and many, from both India and abroad, evinced keen interest in this legislation. The passing of the Act has been widely acclaimed, despite some criticisms in certain quarters about the legislation. Naturally, criticisms are bound to be there in such a complex piece of legislation as this, when several interrelated interests, viz., those of the inventor in his creation, the social interest of encouraging invention, the consumer interest in enjoying the fruits of the invention on fair and reasonable conditions and the national interest in accelerating and promoting the economic development of the country, are to be accommodated. I shall deal with the salient features of the new Act for a better appreciation of our position.

It is hardly necessary for me to place before the distinguished members assembled here, who are all experts on industrial property, the basis of the patent system. However, for a proper appreciation of the aims and objects with which the recent patent legislation has been enacted in India, I feel it is appropriate to state in brief the basis of the patent system with reference to legal, social and economic aspects, particularly from the viewpoint of economically underdeveloped and developing countries like India.

The material progress and advancement of any society depends on the capacity of its people to apply their mind and invent new products, materials, articles, mechanisms and devices for the enrichment, enlivening enjoyment and betterment of the life of its people. The products of the invention are received with gratitude by the society which make human existence richer, worthy and less burdensome, these in turn advancing the frontiers of knowledge and opening up new avenues of enquiry for breeding further inventions.

It is, therefore, imperative that the society should provide the necessary incentive to stimulate inventors and the inventive act and the prompt disclosure of the invention and its use. An invention which has been made but not disclosed and used is of no economic value. Various incentives have been and are being tried, of which the monetary plans, status recognition, inventors' certificates and patent system are the most conspicuous. The monetary plans include cash and bonus awards, profit-sharing schemes and retirement funds. The status recognition is made, for instance, through promotion, superior rank and salary increases. Under the scheme of inventors' certificates, the right of exploiting the invention vests with the State, but the inventor has a claim for appropriate remuneration. Some of the inventors only want a recognition of their invention through its publication in scientific and technical journals and are quite contented with a feeling of satisfaction of having accomplished their work and more so if their invention is useful to the society.

Of all these schemes, the patent system and the financial rewards potentially arising from proprietary rights in commercially valuable patented inventions provide the most effective incentives to inventors and industrial undertakings and other organizations sponsoring research, who derive their rights from inventors, to exploit commercially the inventions.

The patent system is a universally adopted scheme as the means for stimulating and encouraging inventions and for the establishment and promotion of industries in a country. Even the countries which had abolished the system for some time had to reintroduce the same on account of its economic

importance for the evolution of inventions for the comfort and betterment of society. The system induces the inventor to disclose his invention instead of keeping it as a trade secret which due to non-publication runs the risk of being lost to the society. It offers reward for the expense of developing inventions to the stage of commercial exploitation and encourages the industrialist to invest capital for the commercial working of the invention which might not appear profitable if competing rival manufacturers embarked on the working of the invention simultaneously in the absence of patent protection.

A patent is a grant by the Government to inventors and to other persons deriving their rights from the inventors, for a limited period of years conferring on them the right to exclude others from manufacturing, using or selling a patented product or from utilizing a patented method or process. On the expiry of the patent, the invention falls in the public domain.

The patent grant creates a legal situation in which the patented invention can normally be exploited only with the leave of the patentee.

The legal basis of the patent grant arises from the concept that the inventor is entitled to enjoy the fruits of product resulting from the exercise of his brain and skill as in the case of writers, sculptors and painters who enjoy copy-right for their original contributions. The inventor has the exclusive right in his invention and deserves suitable legal protection for his invention, in return for the disclosure of his invention to the society. Just as he is legally entitled to rights in his property, movable and immovable, likewise he should be entitled to rights in his own invention. The patent does not give him any positive right in respect of his invention but gives the right to exclude others from making, selling and using his invention. The patent legislation, however, does not contemplate an absolute right of the inventor in his invention and, in public interest and to promote the economic development of the country, has put a number of restrictions on the patent grant; for instance, its limited duration, exclusion of invention in certain specified fields from patentability and revocation for non-working and licensing of patents against abuses of the patents by the patentee and in public interest. Inventors' rights must be recognized, but it must not be out of all proportions. The society cannot submerge the individual inventor by denying his right nor allow him to run riot giving an absolute right in his invention. The patent system provides the check and balance of the public and private interests in the invention, the interest of the inventor on the one hand in his creation, the social interest of inducing the inventor to make the

invention, the interest of the public in using the invention once it is marketed and the interest of the Government in promoting the economic development of the country on the other hand. The part played by the patent system in the economic development of the country is brought out in the words of P.J. Michel in his "Introduction to the Principal Patent Systems of the World," Vol. I, page 15.

"Patent systems are not created in the interest of the inventor but in the interest of national economy. The rules and regulations of the patent systems are not governed by civil or common law but by political economy."

The Indian patent system had its origin in the "Act for granting Exclusive privileges to Inventors" of 1856 which provided for the protection of inventions in India. Owing to certain informalities, this Act was repealed in 1857, but the provisions of the repealed Act were re-enacted with slight modification in 1859 to encourage inventors of new manufactures. For the purpose of providing protection of designs, the "Patterns and Designs Protection Act" was passed in 1872. The amendment Act affording protection to inventors desirous of exhibiting their inventions at exhibitions was passed in 1883. The law contained in the three Acts of 1859, 1872 and 1883 was consolidated into a single Act in 1888. The Act of 1888 was revised and replaced by the Indian Patents and Designs Act, 1911, which has also been amended from time to time, some of the notable amendments being the provisions introduced in 1952 relating to the compulsory licensing of patents in the field of food or medicines at any time after the sealing of a patent.

The patent system has thus been in vogue in India for nearly one hundred and fifteen years. But it has not given encouraging results in India, it being a developing country. The Patents Enquiry Committee appointed by the Government of India to review the working of patent law in India has observed in its Interim Report (1949) that "the Indian patent system has failed in its main purpose, namely, to stimulate inventions among Indians and to encourage the development and exploitation of new inventions for industrial purposes in the country so as to secure the benefits thereof to the largest section of the public."

Justice Rajagopala Ayyangar has also, in his Report (1959) on the Revision of Patents Law, expressed the same view. The patent law of an underdeveloped country like India should be so designed as to enable the country to achieve rapid industrialization and to attain, as quickly as possible, a fairly advanced level of technology giving inventors and investors

sufficient inducement and protection by patent grants and at the same time safeguarding its national, economic and social interests. To this end, the law should contain provisions relating to compulsory working, compulsory licences, and licences of right to prevent abuses by patent holders by controlling importation without exploiting the patented invention in the country in the interests of national economy and industry.

The law in India therefore required substantial revision to meet the special requirements of the country, whose economy since the advent of independence was being provided with a dynamic industrial base. Accordingly, there were two expert enquiries into the subject of the revision of law relating to patents in India whose reports I have referred to above. The new Patents Act is based mainly on these studies, incorporating a few changes in the light of further examination at various levels, particularly with reference to patents for food, drugs and medicines.

I may now briefly explain the salient features of the new Patents Law in India.

The Act recognizes the importance of stimulating inventions and encouraging the development and exploitation of new inventions for industrial progress in the country. Science and technology have no territorial barriers, and the Act, therefore, rightly does not discriminate between nationals and non-nationals in any respect and all the provisions of the Act are equally applicable to both. However, where any country does not accord to citizens of India the same rights in respect of grant of patents and protection of rights as it accords to its own nationals, no national of such country shall be entitled to any privilege under the Indian Law.

The kinds of inventions which are not patentable are codified in the Act. So far, the patentability has been left to be governed generally by British precedents but, with rapid expansion of technological developments and the broadening of the area of inventions and discoveries, it was considered necessary that there should be a specific provision in the law for the purpose.

The Indian Patents and Designs Act, 1911 did not contain any specific provision requiring the Controller to make a compulsory search for ascertaining the novelty of an invention before its acceptance. Nor did the Act deal with clearly as to what constituted anticipation. The new Patents Act, however, removes this ambiguity and provides for compulsory search, extending to prior publications not only in India, but in any part of the world. This brings the position in India in line with most of the other countries of the world.

As you all know, one of the major problems that confront the Patent Offices of all the countries is in the matter of organizing the search system for the purpose of determining novelty of an invention. The volume of search material is increasing day by day and, with the development of sophisticated and complex technology and narrow fields of science, the examination of inventions has become more difficult than ever before. The number of patent applications requiring search and examination is also growing. Though the problem is universal, for a developing country like India, it is all the more so, with lack of resources. However, we have been trying to organize and equip our Patent Office adequately, not only for the purpose of fulfilling the statutory provisions of the Act, but also to enhance the utility of the Patent Office, by rendering it a potent instrument for the diffusion of scientific and technical knowledge. The problems concerning the Patent Offices in this context being almost universal, international cooperation would be very valuable, and it is in this context that the efforts of WIPO for finalizing a Patent Cooperation Treaty are being watched by all concerned with interest. Meanwhile, I think one area in which direct cooperation between all the countries could be achieved is in the matter of mutual exchange of all publications, including classified information on patents. I would suggest that WIPO, being an international organization and who has been already doing considerable good work in all spheres, could initiate action in this regard and get the proposal ratified by all countries.

The Act stipulates that patents relating to substances intended for use as food, drugs and medicines or substances produced by chemical processes shall be limited to claims for the processes of manufacture only and that patents should not be granted in respect of claims for the substances. You will appreciate that this provision is neither unique or novel. Many of the European countries during the last 100 years, particularly when they were in the stage of development, had restricted the patentability of claims to processes only, in cases of inventions relating to food, drugs, medicines and chemicals. If claims for products themselves are allowed, it would act as a brake on further scientific research and retard the development of new manufacturing processes and is, therefore, considered undesirable, particularly in underdeveloped and developing countries. As such there are many countries which impose restrictions on the patentability of chemical inventions, allowing claims only for processes. In such countries, the restrictions are even more stringent in the case of inventions relating to food, drugs and medicines, in view of their importance to public health.

The new Act has fixed the term of a patent at 14 years. However, in the case of inventions in the field of food, drugs and medicines which, as I said earlier, are vital for national health and well being, the term of patents is limited to 7 years from the date of filing of the complete specification or 5 years from the date of sealing, whichever period is shorter. Science and technology are making rapid progress. Many inventions become obsolete much faster than in the past; many drugs and pharmaceuticals are replaced by more effective and better ones within a short space of time. Accordingly, it has been felt that a shorter term of patents in this field would not in any way prejudice the interests of patentees and be adequate. It may be argued on behalf of the pharmaceutical industry that if the term of patent is short, it will not enable their obtaining reasonable return and realize the expenses incurred in respect of researches. However, you would appreciate that all such research expenses are not to be recovered from a single market, but from markets all over the world which are available for exploitation. Moreover, in a majority of cases, the expiry of the term of any particular patent does not by itself immediately result in adoption of the invention by a number of competitors prejudicing the interest of the patentee. In other words, the patentee himself continues to enjoy the privilege of his patent despite the fact that the invention has fallen in the public domain. This is particularly so in developing and underdeveloped countries which lack the necessary technological base.

In this context I may inform that there was a very strong section of opinion in India advocating that there should not be any patent protection at all for inventions in the field of food, drugs and medicines as they are indispensable to the sick and suffering humanity, babies, invalids and convalescents. The medical profession in India and perhaps also in other countries, consider it unethical to take proprietary rights for such inventions and make them a means of profiteering. You are also aware that the Royal Commission of Canada had highlighted the fact that exorbitant prices for drugs and pharmaceuticals were due largely to patent protection and recommended that nothing short of abolition of patents in these fields would serve the interest of the public. The Sainsbury Committee in England also had come to a more or less similar conclusion in this respect and recommended that shorter term of patent protection would be adequate with provisions for endorsement of patents in these fields. Even in the United States, the Task Force had made a similar

proposal. You are also aware of the startling revelations made before the Senate Committees of the U.S. regarding the exorbitant prices charged by U.S. firms in respect of pharmaceutical products particularly in the developing and under-developed countries. I am referring to all these points just to stress that whatever special steps the Government of India had taken in the matter through this patent legislation were dictated by social needs and public interest and that this is supported by all round expert opinions even in the developed countries. The Government and the Parliament in India have considered the views of all schools of thought in this issue and have brought about a fair and reasonable compromise between the extreme views, viz. total abolition of patents in these fields on the one hand and longer term of protection on the other, keeping in view the interest of the inventor as well as the interest of the public at large.

The Act expressly enunciates the general principles of patent grant and affirms that patents are granted to encourage inventions and to ensure that inventions are worked in India on commercial scale and to the fullest extent reasonably practicable without undue delay and that patents are not granted merely to enable patentees to enjoy a monopoly for the importation of the patented articles. The Act thus includes elaborate provisions to discourage abuse of patent rights. Compulsory licences can be applied for, three years after the grant of the patent. The provisions for grant of compulsory licences are more or less on the lines of the provisions contained in the statute of the United Kingdom and certain other Commonwealth countries. For obtaining a compulsory licence, an applicant has to prove one or more grounds of abuse and satisfy the Controller of his ability to work the invention and certain other facts. If a compulsory licence is ordered by the Controller, the patentee can delay the actual grant of the licence by resorting to judicial processes. While this situation can be put up with in ordinary cases, remedial ways and means have to be found and provided for in vital areas of public interest. Accordingly, in view of their paramount importance to public health and well being, it was considered necessary to simplify the grant of licences in the field of food, drugs and medicines. Chemicals being directly related to the production of pharmaceuticals, apart from their general importance in the context of industrial development, it has been thought necessary that grant of licences in respect of such patents should also be brought under the simplified procedure. The statute has, therefore, provided that all patents granted under the new Act in the field of food, drugs, medicines and chemicals shall, on expiry of a period of three years from the dates of their grant, be deemed to be automatically endorsed with the words "Licences of right" and that any interested person shall, as a matter of right, be entitled to a licence under such patents.

Provisions for endorsement of patents on request by the patentee or on application by Government or third party do exist in some countries and are to be found in the U.K. Act. Similar provisions have also been referred to in the Model Law for the Developing Countries on inventions drawn up by BIRPI. The provision which has been made in the new Patents Act in India would seem, however, novel in that the endorsement is automatic though the effect of such endorsement for the purpose of grant of licence is the same. Just now we learned that the Economic Council of Canada after 4½ years of study, has made a similar proposal that all Canadian patents should normally become eligible for an automatic, nonexclusive licence to manufacture in Canada five years after the application for the patent. But the provision in India, as you may see, is limited to the vitally important sector of national health and welfare, and as such the special provisions are fully justified. Here again, the endorsement is effected only three years after the date of sealing, in keeping with the spirit of the Charter of the Paris Convention. Once a patent is endorsed, any person can require a licence under the patent on terms to be settled mutually between the applicant and the patentee. In case of dispute between the patentee and the applicant for licence, the terms and conditions of the licence are to be settled by the Controller, who may even allow the applicant to work the invention pending the settlement of such terms. In order to ensure that exorbitant royalties are not charged by patentees, the Act provides that royalties in respect of a patent in this class of inventions shall be limited to 4% of the ex-factory sale price in bulk of the patented article. There has been criticism as to why the Controller should not look into the technical expertise and financial ability of the applicant for licence. Apparently, the basis for the suggestion that the Controller should look into the ability, expertise, etc. of the applicant for a licence under an endorsed patent is that any person not having the requisite expertise may obtain a licence and start manufacture to the detriment of the public. This apprehension is without basis, at least with reference to the position in India. A licence under a patent will not authorize the person to set up manufacture. In important fields like food, drugs and medicines, the prospective manufacturer - be he either the patentee or a licensee - will have to obtain a licence under the Drugs and Cosmetics Act, Prevention of Food Adulteration Act, as the case may be, and satisfy the Government that the product conforms to the required standard.

It will be also relevant to recall the BIRPI's commentary on Section 45 of the Model Law in the following terms:

"Simply stated, the system works as follows. The registered owner of a patent asks the Patent Office to mark his patent 'licences of right'. The fact

is published by the Patent Office. Any person can come and ask for a licence. In other words, any person shall be entitled as of right (hence the name 'licences of right') to become licensee. The terms are either agreed between the owner and the applicant, or, if they cannot agree, are fixed by the court ... There is a substantial difference between compulsory licences and licences of right in that in the case of compulsory licences the applicant must justify his request (see sections 34, 35, 36) and meet certain requirements (see sections 37 and 38) whereas this is not the case as far as licences of right are concerned. This system may be specially attractive to developing countries because once a patent is thrown open to licences of right it will no longer depend on the will of the owner of the patent whether the patent will be exploited in the country: anybody can obtain a licence and, on the basis of that licence, work the patented invention in the country."

If the Controller were to look into these questions, it would result only in delaying the grant of the licence and prejudice the working of inventions in these fields at the earliest opportunity. In order to protect the interest of the patentee, the statute, however, makes provision for appeal to superior court of law on the question of terms and conditions of licences in respect of patents endorsed or deemed to be endorsed under the Act.

It would be appreciated that the basic intention of these provisions is to ensure that the essential drugs, medicines and food would be available to the public in sufficient quantity and at reasonable prices and at the same time ensure a reasonable return to the patentee for his invention. The patentee will have a period of three years from the date of the grant of the patent to him to set up manufacture in the country and to ensure that the patented products are available to the public at a reasonable price. If the patented product is available to meet the demand of the public at a reasonable price, there is no reason why anyone else should think of entering the same line by securing a licence under the patent and try to compete with the patentee. In other words, I feel that the provision regarding grant of licences under patents automatically endorsed would become effective only if the requirement of the public for the patented product at a reasonable price is not fulfilled by the patentee or his licensee.

Further, in order to ensure that conditions of scarcity of the patented articles including drugs and medicines are not created leading to high prices, the Government is vested with powers whereby it can make, use or exercise any patented invention merely for its own purpose. The Act also empowers the Government to import patented drugs and medicines for use in hospitals and in medical institutions as well as hospitals and any institution established for charitable purposes and approved by it. It is the intention not to go beyond this limited use and that too when the circumstances so warrant in the interests of the common good.

In this connection, I may refer to the observations made by the U.N. Secretary General in his Report on the Role of Patents in the Transfer of Technology to Developing Countries. The report says:

"In spheres of production vital to the national interest and the development of special resources, or to public health, limitations on patentability or provision for limiting the scope of the patent grant by special working or compulsory licensing in the public interest are natural, as is evidenced by the presence of such limitations in the legislation of many countries."

There is provision for acquiring a patented invention for a public purpose by Government, of course on payment of such compensation as may be agreed upon by the parties or in default to be settled by High Court. This provision again is not unique and is modelled on the provisions contained in the Australian Act and is to be utilized when circumstances so warrant.

Under the provisions of the Indian Patents and Designs Act, 1911, the appeals from the decisions of the Controller in the majority of cases were to lie with the Central Government. Under the new Act in all cases the appeals over the decisions, orders and directions of the Controller would lie only to High Court which is the highest court in any state in India. The normal judicial process in accordance with the rule of law is thus assured to parties in all proceedings under the Act.

As regards Convention arrangements, the Indian Patents and Designs Act, 1911 permitted India entering into reciprocal arrangements for the mutual protection of inventions only with the United Kingdom and the Commonwealth countries. The new Act contains provisions which enable the Government to conclude bilateral or multilateral arrangements or treaties

with other countries for the mutual protection of inventions. The new Act, therefore, has paved the way for the participation of India with other countries on international level in the matter of mutual protection of inventions.

From what I have referred to above, it would be clear that the main object of the Act is to promote research and inventions and to accelerate the industrial growth and, through a well-regulated patent system, to prevent the exploitation of a monopoly position. The Act is also calculated to make our country free from continued external dependence in the matter of supply of materials and machinery. The Act contains provisions to ensure that the patentees, both foreign and Indian, are treated in the same footing and get ample opportunities to work the inventions in the country commercially either themselves or through their licensees. It is hoped that normally it may not be necessary to take recourse to the powers vested in the Government or the Controller for ensuring that the patents are not used to retard the economic development of the country.

The new Patents Act is the result of a detailed study of the economic conditions of developed as well as developing countries of the world, and with reference to their laws relating to patents, and has been designed to suit the special needs of our country. The enactment has been widely welcomed by different sections of the public and industry in India. I am sure that all the developed countries who are interested in the welfare of India would appreciate the basis underlying the new Patents Act in the light of the aspirations of our country and share with us their technical knowledge and expertise and assist in the speedy implementation of our development programs.

PATENTS

Recent Developments and Future Prospects on the National Level

IN THE UNITED KINGDOM

by

EDWARD ARMITAGE

There have been no recent developments in United Kingdom patent law apart from some interesting court decisions, but I think I may say that the future prospects for change are considerable.

The herald of these future changes is the report of the Banks Committee on the United Kingdom patent system which was published rather less than 12 months ago. The report has been generally well received and it may be assumed to indicate the broad lines of patent law reform in the United Kingdom, though I cannot at this point in time make any firm estimate as to when legislation is likely to be forthcoming. It seems likely that a new Patent Act, when it comes, will have to provide not only for reforms following from the Banks report, but also for changes necessitated by the Patent Co-operation Treaty and the European Patent Convention.

Although there appears to be broad support for the Banks Committee recommendations it is, of course, possible that new legislation will diverge from them in some respects. For purposes of this talk, however, I propose to consider the effect of the recommendations on the assumption that they are implemented.

The report starts off by taking a hard look at the role of the patent system as such, whether as the inventor's title to the results of his intellectual efforts, an incentive to

invention or an expedient for encouraging and regulating investment in innovation. The Committee emphasises the last as the primary justification for the patent system and although it finds - as others have found - that it is difficult to prove that a world with patent systems is necessarily a better place than one without, the Committee comes out firmly for maintenance of the patent system in principle.

As to the nature of the system, the Committee recommends a first-to-file, not a first-to-invent, system. This is, of course, continuing the long tradition in the United Kingdom and the rest of Europe. But that is not the primary consideration; it is the principle which emerged very strongly from the evidence, and which is reflected in a number of the Committee's detailed recommendations, that what is wanted above all is - so far as it is practicable - the combination of speed and certainty. An industry needs to know as soon as possible where it stands, in relation to its competitors' patents, as regards its investment programme; and this rules out what may be regarded as the more idealistic first-to-invent system. From what I have said so far, it sounds as though the Committee recommends the maintenance of the status quo. In fact, however, some far reaching changes are recommended and I should now like to look at some of them in detail.

On the procedural level, it is proposed to split the Patent Office procedure into two parts: the first involving formalities examination, search, and publication; and the second consisting of substantive examination and grant. Publication will take place 18 months after the priority date, and although there will be provision for third parties to inform the Patent Office of any objections to the grant of a patent, patents will be granted without allowing for formal opposition by third parties. It is becoming increasingly recognised as unsatisfactory to delay official publication of the invention until the completion of the examination and granting procedure. In countries where the bulk of the applications have Convention priority, an extra year's delay is built in by reason of the priority period. This is of particular importance in the United Kingdom where almost 70% of the complete specifications have Convention priority and most of the remaining 30% also carry 12 months' priority from provisional specifications. With even a modest backlog of examining work it becomes very difficult to ensure completion of the procedure and hence publication within 3 years of the priority date. Hence the solution, which is being adopted extensively, of publishing all applications at a standard point in time, namely 18 months after the priority date. A corollary of this, if uncertainty is to be reduced to a minimum, is that the search result must be published as soon as possible after the publication of the application and

ideally at the same time. This enables the public to judge the potential worth of the application. For these reasons the system proposed for the United Kingdom consists of early publication of applications together with the search report, a search being made on all applications but examination being deferred unless and until a request is made within a limited period, say 1 year, from early publication. It will be seen that this proposal differs from the early publication and deferred examination systems operating in Germany and the Netherlands where both search and examination may be deferred for prolonged periods of 5 to 7 years. Indeed, in its quest for both speed and certainty the Committee proposes that there should also be an overall period of $3\frac{1}{2}$ years from the priority date in which the application must be put in order for the grant of a patent. It seeks to combine the advantages of an early publication, deferred examination system with those stemming from a relatively short period from priority date to grant. Thus, it is hoped that there will be some drop-out between the two phases of operations; in the meantime, third parties, being aware of the contents of the application and of the search result will be in a position to appraise the significance of the application to their activities. And within a period of $3\frac{1}{2}$ years the patent will be granted (if it is to be granted at all) and available to the public. It is also proposed that the applicant should have certain rights after early publication. These rights would, however, be exercisable only after grant of the patent but with retrospective effect.

As you probably know, the Patent Office search is at present largely confined to the previous 50 years' British specifications and although this is a much more effective search than is often realised it is proposed that it should be extended, United States specifications being the first to be added. It is also proposed to drop the 50 years' limit. To compensate for the extra cost the Committee recommends, with some reluctance, that abridgment writing by examiners should cease. Here we may adopt the device of requiring applicants to provide their own abstracts which would then be published officially, as with the PCT and the draft European Patent Convention. It is further proposed that a search by the IIB at The Hague should be recognised as an official search and that applicants should be encouraged to use the IIB facilities by some appropriate remission of fees.

Another important change of practice will be the examination for "obviousness" which hitherto has been considered by the Patent Office only in opposition or revocation actions. This change may appear greater than it really is since certain "obviousness" objections have hitherto been taken by the examiner under some other heading; for example, collocations of known integers, certain new applications of known materials,

and mere admixtures of ingredients have either been regarded as not being "inventions" or have been excluded under the Statute. However, there is no doubt that the change will "strengthen" the British patent.

Another recommendation which should further strengthen Patent Office decisions is that whereby the Patent Office is to have equal and concurrent jurisdiction with the Courts in revocation proceedings. Although, as I have said, pre-grant opposition will disappear in the interests of speedy grant, the Committee recommends that a patent should be open to an application for revocation before the Patent Office at any time during its life instead of, as at present, during the first twelve months only; and that the Patent Office should have equal jurisdiction with the Courts in revocation proceedings (this contrasts with the present situation where the grounds for revocation before the Court are more extensive than before the Patent Office). Additionally, there are certain proposals which aim to give the decisions of the Appeal Tribunal greater authority.

So far I have referred only to changes of a procedural nature. I now turn to questions of substantive law. One of the great difficulties for any patent law is to regulate in a continuing and satisfactory manner the boundary between the patentable and the unpatentable. No statutory form of words can ever suffice since they cannot foresee new technical concepts of the future. (We have been managing so far in Britain with a form of words devised in 1623). The solution which is proposed is to adopt a fairly wide definition and control it as necessary by lists of specific exclusions and inclusions which could be varied from time to time by subordinate legislation. The lists are not intended to be exhaustive, but to make clear the position in those areas where otherwise doubt might exist. A similar solution has been adopted in the European Patent draft, (though it is not certain at present whether the exclusions will be capable of variation without amendment of the Convention itself). The Committee considered that the list of inclusions should initially consist of agricultural and horticultural processes and that the list of exclusions should initially consist of methods of veterinary treatment, both curative and diagnostic. The problem child of the present time, however, is the computer program. The Committee recommends that programs be excluded (in any form) but that this is a subject on which freedom of action should be retained for the future since much depends on what is done in other countries and it is of interest that the protection of computer programs is currently being studied by a WIPO Committee. Another case calling for special treatment is an invention such as an antibiotic which is dependent for its manufacture on the use of a new micro-organism. The Committee recommends that there should be

deposit of the micro-organism in a recognised culture collection prior to the application date and availability of the organism to the public by the date of publication of the specification. This recommendation would plug the gap left by a recent House of Lords decision in Upjohn v American Cyanamid according to which there is at present no need to make the new organism available to the public and there may be no need even for a deposit.

The Committee proposes a fundamental change in the criterion for novelty. Deriving from the role played in our island history by the merchant venturers, it has always been possible to get a patent for an art on its first introduction into the realm from abroad, even though devised by someone else. The definition of inventor has included such an "introducer", and the basis for judging novelty (i.e. the prior art) is at present what was known or used in the United Kingdom prior to the relevant date.

Also it has been possible to re-patent something which is the subject of a patent specification more than 50 years old and which has not been otherwise made available to the public. All this will change if the proposed criterion of "absolute novelty" is adopted. Prior art will then include anything made available to the public in any way at any time and in any place. Absolute novelty recognises that in the modern world of communications, information is no respecter of State boundaries. It has its origins, of course, in the Strasbourg Convention of 1963 which recognised that a prerequisite of an international patent is a novelty criterion which is independent of the country of patenting.

The quest for an ideal formula for resolving conflicts between concurrent applications has probably been responsible for more high blood pressure in the patent profession than any other single cause. It is clear that the Committee found it a very controversial and thorny subject and their recommendation was not unanimous. They came down, however, mainly on grounds of speed and certainty, in favour of what has become known as the "whole contents" solution. Their recommendation is particularly interesting since it is nothing if not full-blooded. It goes further than either the Strasbourg formula or that in the proposed European patent draft. Not only would the whole contents of the application be included in the state of the art as from its filing date, but the contents of any priority documents - and in the United Kingdom this could include provisional specifications as well as foreign applications - would be included in the state of the art as from their actual filing dates, whether filed abroad or in the United Kingdom. The effect of this is that matter not included in the application but present in a priority

document would nevertheless be included in the state of the art as from the priority date. Moreover, not only are all these documents to be effective for judging the novelty of a later application, they are also to be available for judging its inventive step. It remains to be seen how much of this is embodied in legislation. My own feeling is that the legislation is likely to adhere closely to whatever formula is finally adopted for the European Patent. A change to the "whole contents" principle would change the basis for resolving clashes between co-pending applications in the United Kingdom. The present basis is that no-one can claim what has been validly claimed in an earlier patent. Since the earlier application may take some time to mature to a patent and even then be of doubtful validity, a "prior claiming" objection can seldom be pressed home by the Patent Office to the point of an actual limitation of the later claim. All that can be insisted on in most cases is a reference to the earlier patent as a warning to the public. The Committee's approach is that as much as possible should be sorted out by the Patent Office and as little as possible left to individual assessment or litigation.

Patentability, novelty and inventive step are, of course, the main considerations in judging the validity of a patent. The present criteria for validity under United Kingdom law are, however, more extensive and the Committee proposes that they should be trimmed for conformity with the Strasbourg Convention. One casualty is the provision whereby a patent may be revoked if it can be shown that the invention was secretly used in the United Kingdom before the priority date. However, a secret user will retain some protection since it is proposed that any third party who was bona fide independently using the invention prior to the publication of the application should enjoy a continuing right of use.

It is also proposed to introduce, for the first time in the United Kingdom law, a provision for "contributory" infringement. At present, the sale of a known substance with clear instructions for its use in a manner which is patented does not constitute infringement of the patent. Nor is it infringement to sell the components of a patented apparatus with the intention that the components be assembled by others to form the patented apparatus. It is proposed to plug these two loop holes. Another change concerning infringement arises from early publication of the application. It is proposed that infringement after early publication and prior to grant can arise only from acts which fall both within the patent claims as published and within the claims as granted.

The present term of a patent in the United Kingdom is 16 years from the filing of the complete specification. It is recommended that this should be extended to 20 years but that,

as a quid pro quo, extensions of term on the ground of inadequate remuneration should be abolished, thus bringing the United Kingdom into closer harmony with the law in most other countries. A number of the recommendations reflect a general easing-up on the applicant. For example, it is proposed that there should be a general presumption of the applicant's right to apply; the inventor's assent will not be necessary; the patent agent may sign applications; the penalty for a false claim to priority made in good faith is to be restricted to loss of priority; and it is to be permissible to combine priorities deriving from foreign applications and from provisional specifications.

It might be feared that relaxation of the need for the inventor's assent to making an application would increase the incidence of disputes as to the right to apply. At present, disputes between employer and employee and those based on an allegation of illicit obtaining are normally dealt with differently. The employer-employee dispute can be resolved by the Patent Office under Section 56 and a variety of forms of relief are available. An allegation of obtaining can only be dealt with as a ground for opposing the grant of a patent or for seeking its revocation. The Committee proposes a synthesis whereby Section 56 is widened to cover all forms of dispute and "obtaining" will then cease to be a specific ground of opposition and revocation proceedings.

I cannot, of course, refer to all the recommendations which the Committee made, but there are two others to which I should like to draw your attention. The first concerns the special compulsory licensing provision for food or drugs under Section 41 of the Act. According to this provision a compulsory licence may be obtained for a food or drug patent without any evidence showing abuse of monopoly, though little use of it has been made in respect of food patents. As I said earlier, the Committee emphasised, as the primary justification for the patent system, the encouragement and regulating of investment in innovation. This effect is obviously weakened if the monopoly rights are eroded at any point, and such erosion needs to be justified on grounds of public interest. In the case of drug patents the public interest is directed to providing the nation with drugs at a cheap price. The Committee considered that in present circumstances in the United Kingdom there is no clear case for treating drug patents differently from others. They therefore proposed the repeal of Section 41. It is felt that the availability of licences for abuse of monopoly under Section 37, together with the existing powers enjoyed by the Minister of Health to procure or import patented drugs for the national health and hospital services are sufficient to safeguard the public interest.

The other recommendation concerns employee inventions. This is a matter which causes difficulties in many countries. I understand that a new Bill has recently been introduced in the USA which deals solely with this topic. In the United Kingdom the story of attempts to reform the law in this respect makes sorry reading. Our present Section 56(2), which to the uninitiated appears to make reasonable provision for apportioning the benefit of an invention between employee and employer, was rendered a dead letter by the House of Lords decision in the case of Patchet and Sterling within a few years of the passing of the law.

An attempt soon afterwards to restore the effectiveness of this provision by means of a supplementary Act met with failure. This was the background to the Committee's deliberations on this subject and it is not surprising to find that they abandoned all attempts at apportionment of the benefit of inventions made by employees. Instead they came down firmly in favour of an "all-or-nothing" approach. They proposed that Section 56(2) should be repealed. The effect of this is that, in the absence of a contract to the contrary, ownership of an invention will belong wholly to the employee or employer in accordance with the common law test. That test is in essence: did the employee make the invention in the course of his employment? If so, it belongs to the employer; if not, to the employee. To prevent the application of this test being avoided by the use of blanket terms in contracts of service it is proposed that any contractual term under which an employer diminishes in advance an employee's rights at common law in respect of the employee's inventions should be unenforceable. Contracting out in favour of an employee and any agreement between employer and employee about a specific invention entered into after the invention has been made will remain enforceable. Put shortly this means that any agreement by an employee to assign all future inventions to his employer will be unenforceable.

To sum up, the proposals will, if implemented, produce some considerable changes. But they should result in a system which has a great deal of practical and philosophical coherence and one which should fit in extremely well with the PCT and the European Patent. The new system should have many features in common with the PCT procedure and with the European Patent system and some of its features may well be of interest to other countries.

PATENTS

Recent Developments and Future Prospects on the International Level

THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

by

GEORGE R. CLARK

I. Introductory Remarks

We meet here today only a few days after the first anniversary of the signing of the Patent Cooperation Treaty in Washington on June 19, 1970. The smoke of the Battle of Washington has now cleared somewhat and the angry voices are stilled. It is, therefore, not inappropriate that at this point in time we stop and take a critical look backward at what was done as well as a look forward at what the future holds.

But first, a few words as to the role played by BIRPI (WIPO) vis-à-vis PCT. Most of you have some degree of familiarity with the history of PCT and are aware that this work was done under the auspices of BIRPI. It is easy to be critical of a project like PCT. In fact, it is much easier to be critical than constructive. PCT is by no means perfect - not in concept, not in substance, not in form. It is, however, a dramatic first step. That step would never have been taken if it were not for the unstinting efforts of BIRPI and the diligent, dedicated work of Arpad Bogsch and his staff. We do not have to be in complete agreement with all they have done to appreciate the highly professional manner in which their work was carried on. All of us laboring in the field of international intellectual property owe them both a vote of thanks and an expression of confidence and support in their continuing efforts.

Where should we start in discussing the past, the present and the future of PCT? This question admits of no ready answer for a variety of reasons. Firstly, this is hardly a "homogeneous" audience since it is made up of those having but little familiarity with PCT as well as those who were deeply involved in the drafting of the Treaty over a period of almost 4 years. Secondly, PCT is, by its very nature, somewhat complex, having no less than 69 Articles and 95 Rules. (In addition, WIPO has made available some 82 pages of "unofficial notes",¹ without which one would have a most difficult time understanding PCT.) Thirdly, it is somewhat presumptuous of me to attempt an analysis of PCT in the presence of its authors, including such distinguished gentlemen as President Haertel, Comptroller-General Armitage, President Van Benthem, Director Savignon and Commissioner Schuyler, to say nothing of Professor Bodenhausen, Dr. Bogsch, Mr. Pfanner and the other real experts.

After no little thought, I have decided to be both general and specific in my remarks. Very few of us remember all the details of PCT, so perhaps some basic general comments will not be amiss. At the other end of the scale, I would like to direct a few words to the current feeling of the private sector in the United States about some of the more important provisions of PCT.

II. A Brief Historical Sketch of the History of PCT

As most PCT watchers know, there is readily available an excellent "instant history" of the Patent Cooperation Treaty. During the four year period beginning in 1966, BIRPI supplied a steady stream of documentation designed to educate all concerned as to what PCT is all about. Since the time at our disposal today does not permit any detailed analysis of the background of PCT, I strongly recommend that those of you interested in a more exhaustive treatment of the subject read PCT/PCD/1² entitled "History of the Patent Cooperation Treaty." This document traces the course of PCT from the adoption on September 29, 1966 by the Executive Committee of the Paris Union of a recommendation that the Director of BIRPI "undertake urgently" a search for a method of reducing the duplication of effort and expense on the part of both applicants and national offices growing out of the filing and examination of applications for the same invention in different countries. (Even though this recommendation grew out of a proposal made to the Executive Committee by the Delegation of the United States, it is fair to say that as the work on PCT progressed there were many times when it looked as if the United States was much more of an opponent rather than a proponent of any part of the PCT scheme.)

BIRPI undertook its task with vigor and the First Draft Treaty was published on May 31, 1967.³ This draft served as the basis for the discussions of the first Committee of Experts in Geneva in October, 1967.⁴ Following this meeting, BIRPI held a series of consultants' meetings during early 1968 to work on such areas as the international application, the international search and the international preliminary examination. These efforts culminated in the Second Draft Treaty,⁵ published on July 15, 1968, which was the basis for the second Committee of Experts meeting in December, 1968.⁶ This meeting was attended by 41 states, 7 intergovernmental organizations and 11 nongovernmental organizations.

In early 1969, BIRPI convened a further series of consultants' meetings to consider the Revised Draft Treaty⁷ it had published following the 1968 Committee of Experts meeting. These meetings led to still another revision of the Treaty⁸ which was to form the basis for the Diplomatic Conference. In March 1970, BIRPI called a Preparatory Study Group meeting to consider the Draft Regulations and, on the eve of the Diplomatic Conference, published two new documents⁹ incorporating the latest suggestions for the Treaty and the Regulations.

From the above, it can readily be observed that a tremendous amount of effort went into getting PCT ready for the Washington Diplomatic Conference of May 25 - June 19, 1970. This month long marathon negotiating session has been the subject of several excellent articles, in particular the one by Dr. Heribert Mast of Bonn entitled "The Washington Diplomatic Conference on the Patent Cooperation Treaty"¹⁰ and no useful purpose would be served by again reviewing those fateful days here. Suffice it to say that more than 300 individuals representing 55 member states of the Paris Union, 23 observer states, 11 intergovernmental organizations and 11 nongovernmental organizations eventually hammered out a document which, it is hoped, might well turn out to be of basic importance in the area of international cooperation in the intellectual property field.

III. What PCT Is and What It Is Not

I think that one of the better ways to explain PCT is by first describing what it is not. PCT does not concern itself directly with the granting of patents nor their enforcement after issue. It does not call into being a new Supranational Patent Office with arms reaching out into each Contracting State. In fact, PCT would be meaningless in the absence of the various national patent offices or a series

of regional patent offices. The International Patent Cooperation Union¹¹ established by the Treaty is provided with an Assembly¹², an Executive Committee¹³ and a Committee for Technical Cooperation.¹⁴ but no provision is made for the carrying on of searches or the granting or enforcement of patent rights by any of these bodies or by the International Bureau.

After this brief introduction as to what PCT is not, let us take a quick look at what it is. We are now told that the Treaty has two principal aims:

". . . one in the field of procedures for obtaining legal protection for inventions, the other in the field of the dissemination of technical information and the organization of technical assistance, particularly for developing countries."¹⁵

It is further stated that the Treaty has two principal aims in the field of procedures:

"One is to save effort - time, work, money - both for the applicant and the national Offices in cases where patents are sought for the same invention in a number of countries . . . the other is to increase the likelihood of granting strong patents, particularly in countries not having all the facilities necessary for a thorough search and examination."¹⁶

We are also told that:

"the saving of effort for the applicant consists primarily in allowing him to file one international application (in one place, in one language, for one set of fees) having - subject to certain conditions - the effect of a national application in each and all of the Contracting States in which he desires to obtain protection . . . and that . . . the saving of effort for the national Offices consists primarily in their receiving international search reports and possibly also international preliminary examination reports, both of which considerably reduce the work of examination."¹⁷

It would seem difficult indeed to quarrel with the avowed aims of PCT. What applicant wouldn't like to save time, work and money and wind up with a stronger patent? Which national office wouldn't like to have somebody else do its work for it - faster and better and more economically? However, as I have observed on an earlier occasion, we should keep PCT in proper perspective even while finding its aims per se desirable. Lest we forget, PCT is a creature of

government rather than of the governed. Many representatives of the private sector have vigorously questioned whether there will really be any appreciable saving in time, work or money for the applicant under PCT. Interestingly enough, however, no such chorus of doubt has been heard from the government circles. We in the private sector are naturally a bit suspicious when governments use the "hard sell" in an effort to convince us that PCT is for our own good. This feeling of uneasiness is particularly evident in the U.S., where the patent system belongs to the inventor and the public and where the Patent Office is a service organization established to aid the inventor and the public in enjoying the fruits of inventive progress. The patent system must not be allowed to degenerate to the point where attention is focused only on reducing the burden inventors place on patent offices by virtue of their annoying propensity to file applications seeking protection for their inventions. Unfortunately, much of the government support for PCT seems to be based on the expectation that under the Treaty much of the work will be done by somebody else. This approach is generally prevalent in those countries faced with examining an appreciable and always increasing number of foreign-originating applications each year.

IV. How Does PCT Work?

Here again, time limitations make it impossible to go into detail as to the structure of PCT. For those interested in a thorough review of the procedures, I recommend a careful reading of not only the Treaty and the Regulations but the previously mentioned WIPO documents¹⁸ as well. I will now, however, touch briefly on some of the more important aspects of the Treaty:

1. Who May File?

Any resident or national of a Contracting State may file an international application.¹⁹ In addition, the Assembly may allow residents and nationals of any Paris Union country to file.²⁰ Only Paris Union member states can become parties to PCT.²¹

2. What Is An "International Application"?

The international application (IA) is the basic document under PCT. In the usual case it will be filed by the applicant with his own national office ("the receiving Office") in his own language. PCT establishes certain minimum requirements of form and substance which the IA must meet in order to obtain a filing date.²²

It is important to note here that under the provisions of Article 27 "no national law shall require compliance with requirements relating to the form or contents of the international application different from or additional to" those set out in PCT.

3. What Is The Effect Of An International Application?

Under Article 4, the applicant can designate the state or states (or regional area) in which protection is sought on the basis of the IA. Under Article 11 the IA has the effect (subject to certain specific exceptions) of a national application in each of the designated states. This means that the applicant can, in effect, cause the existence of applications in many countries by filing one IA in one language and by paying one set of fees.

4. What Happens To The International Application?

Under Chapter I (or "Phase I") of the Treaty, the receiving Office (after checking to make sure certain minimum requirements have been met) sends one copy of the IA to the International Bureau (for record purposes) and one copy to the appropriate International Searching Authority.²³ The record copy must be received by the International Bureau by the end of the 14th month from the priority date claimed in the application.²⁴

5. What Is The International Search?

The Treaty provides²⁵ for the conducting of an international search by an International Searching Authority, which may be either an intergovernmental organization such as the IIB or a qualified²⁶ national Office. The field of search must include certain minimum documentation²⁷ and, generally speaking, the search must be carried out within 3 months from receipt by the International Searching Authority of the search copy or 9 months from the priority date, whichever time limit expires later.²⁸ One copy of the search report is sent to the applicant and one copy to the International Bureau.

6. Procedure Before the International Bureau

Under the provisions of Article 19, the applicant has an opportunity to amend the claims of his IA after receipt of the international search report by filing an amendment with the International Bureau.²⁹ The International Bureau

then "communicates" the international application, together with the international search report and any amendments, to the designated Offices.³⁰

7. Delay of National Processing

It should be noted that under PCT national processing normally cannot start until at least 20 months after the priority date³¹ unless the applicant himself requests earlier action. This delay could be of significant value to the applicant, since the national stage will not begin in any designated state until the results of the international search are known. Moreover, the applicant under PCT is not required to furnish a translation (where necessary) or pay the national fee (if any) to each designated Office until 20 months after the priority date.³² If the international search turns up prior art pertinent enough to convince the applicant that he should withdraw his IA, he can avoid the payment of translation charges and national fees. It should also be kept in mind that under PCT the applicant has at least an additional 8 months over the time he now has under the Paris Convention in which to decide not to go ahead in various countries for reasons perhaps totally unrelated to the results of the international search, such as economic failure of the invention, etc.

8. International Publication

Another important aspect of Phase I of PCT is international publication. (In fact, it could well be that international publication will turn out to be the most valuable part of PCT both for those who file under the Treaty and those who do not.) Article 21 provides for the publication of the international application by the International Bureau "promptly after the expiration of 18 months from the priority date" of the IA.³³ The publication will contain sufficient information concerning the application to enable those skilled in the art to draw considerable information from it. It should be kept in mind, however, that not all International Applications will necessarily be published at the end of the 18th month. For example, any state may declare under Article 64(3) that, as far as it is concerned, international publication of international applications is not required. This reservation is perhaps of only theoretical utility. It is designed to prevent early publication where an applicant has designated only states which themselves maintain pending applications in secrecy. It would seem that any applicant going the PCT route would probably designate at least one "publication" state anyway, so the real effect of the "reservation" under Article 64(3) might well be illusory at best.

9. What Will PCT Cost?

Now we come to the heart of the problem. If going the PCT route turns out to be more expensive in the overall than going the conventional Paris route, then the Treaty will wither and eventually die of nonuse. Some of the "other" benefits of PCT are difficult to evaluate on a dollar and cent basis - but this is not true with respect to the PCT fee structure.

Naturally the system requires money to operate but only time will tell if the system has been so overloaded with fees as to make it unattractive to the users of the various patent systems around the world.

For an interesting treatment of the "fee question", I refer you to PCT/PCD/2 and, in particular, to paragraphs 46-56 and 98-114 of that document.

Considering for the moment only Phase I of PCT, the filing of an IA is subject to the payment of a series of fees. The first is called the "international fee" and is payable to the International Bureau. It consists of two parts: the "basic fee"³⁴ amounting to U.S. \$45.00 or 194 Swiss francs and "designation fees"³⁵ of U.S. \$12.00 or 52 Swiss francs (or, in certain cases³⁶ U.S. \$14.00 or 60 Swiss francs). The basic fee also goes up at the rate of U.S. \$1.00 per each page of the IA in excess of 30 sheets.³⁷

In addition, each receiving Office may charge a "transmittal fee"³⁸ to cover its expenses of checking the IA and transmitting copies to the International Bureau and the International Searching Authority. (WIPO suggests³⁹ that this fee "will probably never exceed U.S. \$20.00 or 86 Swiss francs".)

Moving to the next step, each International Searching Authority may charge a "search fee".⁴⁰ Nobody knows how much this will be but WIPO's latest guess⁴¹ is an average of U.S. \$100.00. I predict this estimate will turn out to be very much on the low side.

Lest we forget, the regular national fees are still payable, by the end of the 20th month, to each designated Office in which the applicant desires to go forward⁴² after reviewing the results of the international search. At this time the applicant must also provide translations, where necessary.

10. What Is Chapter II?

We have concentrated our remarks on Chapter I primarily in observance of the old adage that "sufficient to each day is the evil thereof." However, a few words are in order as to Chapter II, which is entitled "International Preliminary Examination."

Under Chapter II (or Phase II) of the Treaty, an applicant who is a resident or a national of a Contracting State bound by Chapter II and whose IA has been filed with the receiving Office of or acting for such state may demand "international preliminary examination".⁴³ This examination, which is conducted by an International Preliminary Examining Authority,⁴⁴ is based on the international search report⁴⁵ although additional relevant documents may also be considered. The examination is directed to whether the claimed invention is new, involves an inventive step (is non-obvious) and is industrially applicable.⁴⁶ The report does not indicate whether the claimed invention is patentable or non-patentable. It simply indicates by a "Yes" or a "No" whether each claim satisfies the above-specified criteria.⁴⁷

The report is sent to the "elected" states by the end of the 25th month and the national fees must be paid and translations furnished by that time.⁴⁸ The entire national procedure is delayed accordingly.⁴⁹

V. The Ratification Process

On June 19, 1970, the Treaty was opened for signature and was signed on that day by the following 20 States: Algeria, Brazil, Canada, Denmark, Finland, Germany (Federal Republic), Holy See, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Norway, Philippines, Sweden, Switzerland, United Arab Republic, United Kingdom, United States of America and Yugoslavia. The Treaty remained open for signature until December 31, 1970, at which time there were a total of 35 signatories. Those signing during the June-December period included Argentina, Austria, Belgium, France, Iran, Ivory Coast, Luxembourg, Madagascar, Monaco, The Netherlands, Romania, Senegal, Soviet Union, Syria and Togo.

A major unanswered question is "When will the Treaty come into force?" Under the provisions of Article 63(1), the Treaty will enter into force three months after it has been ratified or acceded to by 8 states, provided that at least 4 of those states each meet certain statistical requirements. These requirements are spelled out in

Article 63(1)(a) and insure that at least 4 states having substantial domestic and foreign patent activity will have ratified or acceded to the Treaty. Using the latest available BIRPI statistics⁵⁰ for the year 1969, ratification or accession by several combinations of states could bring the Treaty into force. Under Article 63(1)(a)(i), over 40,000 applications must have been filed in the state during the most recent year. This condition is now met by France, Germany, Japan, Soviet Union, U.K. and U.S. Under Article 63(1)(a)(ii), nationals or residents of the state must have filed at least 1,000 applications in one foreign country. This adds Canada, Italy, The Netherlands, Sweden and Switzerland to the "eligibles". Under Article 63(1)(a)(iii), the national Office of the state must receive at least 10,000 applications in the year from nationals or residents of foreign countries. This adds Australia and Belgium to the list.

The formula is somewhat complicated, but it would at least seem to insure that there are 14 key countries - in some combination - and that PCT cannot go into orbit solely by virtue of being ratified by certain non-industrialized Paris Union members such as the Ivory Coast, Monaco, Senegal and the Holy See. It is interesting to note that the list of key countries does not remain static. For example, there were 16 such countries a year ago according to the BIRPI figures.⁵¹ Of those 16, however, Austria and Mexico now fail to qualify under the test of Article 63(1)(a)(iii) since the number of foreign originating applications filed in those countries in 1969 fell below the 10,000 mark. On the other hand, Spain - with 9688 such applications - came very close to joining the select list of countries.

Estimates vary as to when the Treaty will take effect. As you know, the treaty ratification process is a slow one in some states - particularly in the U.S. where the President must seek and receive the advice and consent of the Senate. Moreover, the Senate also wants to know in advance what changes a treaty would require in U.S. domestic law. I am informed that the process of drafting "implementing legislation" is now under way in the U.S. Patent Office. Even so, I do not predict early ratification of PCT by the United States.

VI. The Problem Areas in PCT from the Viewpoint of the Private Sector

The question is frequently asked - what is the reaction to PCT in the U.S.? I am not in a position to answer for the U.S. Government (and I imagine it is thankful for that!) Nor am I in a position to answer on behalf of the "private

sector" since it holds no common view of which I am aware. I will, however, give you my estimate of where the private sector stands at this point in time.

Let us try briefly to pinpoint some of the more important problem areas under these general headings:

- (a) Cost
- (b) Complexity
- (c) Concern
- (d) Criticism
- (e) Compatibility
- (f) Conditions
- (g) Complacency

(a) Cost

I think it fair to state that many U.S. practitioners now take the position that PCT might well be too costly. I suggest, however, that this approach is much too superficial. Admittedly, there is a plethora of fees in PCT. These are all new fees, since the national fees must still be faced. As a result, one frequently hears the complaint that PCT saves money for the applicant only if he doesn't use it. By this is meant that a monetary saving can be realized only when, because of the results of the international search or the conditions of the market-place, you decide not to go ahead with the national phase in all of the designated states. However, such a simple analysis overlooks the many real benefits to be hoped for as a result of standardized form and contents of applications,⁵² international publication, ability to file in your own language, delayed national processing, international search, etc.

But cost per se is an important factor. Consider, for example, the recent testimony of the U.S. Under Secretary of Commerce before a Congressional committee to the effect that the U.S. Patent Office should recover 100% of its costs by way of fees. Since present fees are estimated to recover only 50% of such costs, it is obvious that the expense of obtaining a U.S. patent is bound to increase. And, in my view, it is doubtful that the search fee under PCT would be set at the modest U.S. \$100 estimated by WIPO.

(b) Complexity

PCT is somewhat complex, with its myriad articles and rules and "unofficial notes". I have the distinct impression, however, that those who complain most about the complexity of PCT are those least familiar with it. Perhaps this isn't too surprising since it is only human nature to

be wary of the unknown. (On a personal level, I have just recently experienced an attack of "it's too complex" in taking my first close look at WIPO's new draft Trademark Registration Treaty⁵³ with its 114 articles and 103 regulations. I'm willing to bet, however, that the more familiar I become with TRT the less complex it will seem.) Perhaps the drafters of PCT did try to cover too many details in the Regulations but the end result is a set of working documents from which many of the "bugs" have been eliminated by thoughtful study and negotiation.

(c) Concern

Here I harken back to the "little man from Little Rock" syndrome. Many of us in the U.S. are inclined to support ratification of PCT so long as it does not work to the detriment of those domestic applicants who do not want to use it. For example, we were adamant in our stand that PCT should not be utilized as an instrument to force changes in U.S. substantive law. This deep-rooted concern led to the Battle of Washington⁵⁴ over Articles 11(3) and 27(5) relating to the prior art effect of an international application. As will be discussed later, this problem was "solved" by the Diplomatic Conference in a manner acceptable to the U.S. private sector.

Unfortunately, however, no solution has as yet been found to allay our concern as to the "timing" problem. Under the general language of Rule 42, the international search must be completed within 3 months from receipt of the search copy by the International Searching Authority or 9 months from the priority date, whichever time limit expires later. Unfortunately, should the U.S. ratify PCT, this language would place a treaty obligation on the U.S. Patent Office to examine PCT applications within a rigid time schedule. There is, of course, no corresponding requirement in the U.S. patent law as to how promptly the Patent Office must examine a regularly filed domestic application. It is not possible, therefore, that to avoid being in deliberate violation of a treaty obligation, the Patent Office might find itself forced to examine PCT applications while purely domestic applications are shunted aside? Under a system where the life of a patent is to be measured as 20 years from the date of filing, a serious injury could be inflicted on non-users of PCT. The injury both to non-users and the U.S. public at large would be compounded in those cases where the unexamined, non-PCT application should have been cited against the PCT application.

Although the U.S. Delegation argued strongly at the Diplomatic Conference that the time limit should be flexible rather than fixed, its plea fell on deaf ears. A compromise of sorts was finally adopted whereby, during a transitional period of 3 years, the time limit within which an International Searching Authority must render its search report may be individually extended by not more than 2 months (but in no case beyond the expiration of 18 months after the priority date). This unhappy "compromise" could still result in failure to attain early ratification of PCT by the U.S. if the Senate becomes convinced that Rule 42 works to the disadvantage of those U.S. inventors having no intention of using PCT. (It is interesting to note that as of June 8, 1971 the various Patent Examining Groups in the U.S. Patent Office were, for the most part, just reaching applications filed more than 17 months earlier.)

Another area of "concern" has to do with cost - and here I have reference to the cost of upgrading the U.S. examination operation to the point where the U.S. could be an International Searching Authority. At present we have neither the required minimum documentation nor the money necessary to obtain and organize it.

(d) Criticism

I should not fail to mention those in my country who predict the direst of results from Articles 5 and 6 and their companion rules⁵⁵ relating to the description and the claims of an international application. This small but determined band is convinced that under PCT the adequacy of the description and the claims will gradually sink to the lowest common denominator - i.e., the sketchiest disclosure accepted by the most tolerant receiving Office. I do not share the view of these critics since I believe our courts will, in the final analysis, interpret Article 27(1) in such a way as to preserve the concept of our law requiring an adequate disclosure.⁵⁶

(e) Compatibility

During the course of the PCT negotiations much confusion was caused in the U.S. as the result of the ceaseless efforts of a powerful (but, I suggest, misguided) "big-business" oriented group to urge acceptance by the U.S. of each and every proposal being advanced by European pressure groups - proposals, in the main, directed against basic provisions of the U.S. patent law. This U.S. group preached a doctrine of fear based on the premise that if the U.S. didn't accept what some of us considered to be the unacceptable, U.S. applicants would be frozen out of the various

regional patent systems being drafted. This is neither the time nor the place to fully develop this theme, so I will simply note, with no small degree of personal satisfaction, that the solution negotiated at the Diplomatic Conference would seem to provide avenues for real cooperation and compatibility between the PCT system and the emerging regional patent systems. Article 45 of PCT can be viewed as a strong link between PCT and the regional patent systems - a link which hopefully has laid to rest the sometimes bitter argument as to accessibility to the latter systems.⁵⁷

(f) Conditions

Article 64, entitled "Reservations", is perhaps of primary importance to the U.S. private sector. This article establishes, in effect, four reservations a state may make and still become a party to the Treaty.

As previously indicated, a state may declare that it shall not be bound by the provisions of Chapter II relating to International Preliminary Examination.⁵⁸ I am unaware of any responsible person - either inside or outside the U.S. government - who does not agree that the U.S., if it ratifies the Treaty, should make the declaration as to Chapter II.

The second reservation⁵⁹ applies only to states bound by Chapter II and provides such countries with an opportunity to require that translations be furnished under the 20 month time limit of Chapter I rather than the 25 month time limit⁶⁰ of Chapter II. This reservation is of no present concern to the U.S.

The third reservation allows any state to declare that it does not require the international publication of international applications.⁶¹ It is to be expected that the U.S. would make such a declaration if it ratified the Treaty. Failure to do so would result in a serious conflict with the provisions of the U.S. patent law as to the confidentiality of pending applications.⁶² As has been previously pointed out, however, the real effect of this reservation would be minimal since an applicant would undoubtedly designate at least one state requiring publication 18 months after filing.

The fourth reservation⁶³ allows a state to differentiate between an international filing date abroad and an actual filing date at home for prior art purposes. This reservation is the compromise reached in Washington to resolve the apparent conflict between Article 11(3) and Article 27(5) of PCT/DC/4. As others have observed,⁶⁴ this issue

was the most controversial to come to the floor at the Diplomatic Conference. Involved in the problem are various provisions of the U.S. patent law⁶⁵ and the notorious Hilmer decision of the U.S. Court of Customs and Patent Appeals.⁶⁶ Even more important to the U.S. private sector was the unacceptable result of having Article 11(3) work an important change in our substantive law. We have never considered PCT as having any such purpose. It is basically a procedural treaty. I, for one, would vigorously resist ratification of PCT by the U.S. unless such ratification were accompanied by a declaration under Article 64(4).⁶⁷

The fifth and last reservation⁶⁸ allows a state to refuse to recognize the jurisdiction of the International Court of Justice as to disputes between two or more Contracting States concerning interpretation of the Treaty or the Regulations.⁶⁹ The making of such a reservation by the U.S. was recommended last August by the Patent, Trademark and Copyright Law Section of the American Bar Association⁷⁰ but it should be noted that a fair amount of debate is still going forward on this subject.

My crystal ball would be a little clearer as to the overall feeling in the U.S. private sector about the various reservations under Article 64 if I were speaking to you two weeks from now. The Patent Section of the American Bar Association is holding its annual meeting in New York during the period July 2-7. One of the resolutions proposed by the cognizant committee⁷¹ is very timely inasmuch as it conditions ratification of PCT by the U.S. on the making of the three reservations (no Chapter II, no international publication and prior art effect). I am also informed that a concerted effort will be made to add the International Court of Justice reservation to the resolution.

Also indicating the present sentiment of the U.S. private sector is a proposed resolution recommending ratification of PCT "only when the U.S. is prepared to undertake the rights and obligations of an International Searching Authority to provide searches for U.S. inventors filing patent applications under PCT." This resolution is tied to yet another one which recommends that the U.S. become and continue as an International Searching Authority "only if it shall be able to perform the functions of such searching authority without unduly delaying the processing of national applications filed in the U.S. Patent Office."

I mention this activity as an indication of possible roadblocks still faced by PCT in the U.S.

(h) Complacency

One of the "unknowns" in evaluating the feeling of the U.S. private sector about PCT is the state of complacency of the "silent majority". While some of us have done our homework, many have not. It is, therefore, difficult to predict how the members of the silent majority will react when they finally see the implementing legislation. I'm afraid, for example, that far too many of my fellow practitioners have not the least idea of what PCT is or is not. Hopefully, however, although their numbers may be great their influence should be little.

VII. Conclusion

My personal prediction is that the U.S. will eventually ratify the Treaty but not without making at least three reservations under Article 64. I doubt that it will be among the first to ratify. I would hope that, at the time of ratification, the U.S. will be in a position to become an International Searching Authority.

I look on PCT and the negotiations leading up to its signing on June 19, 1970 as a great experiment. It has already brought all of us laboring in the international patent field much closer together than we were 5 short years ago. We now know more about and can better appreciate the particular problems of the other countries - including political, philosophical and practical problems. It would, however, be a great pity if PCT did not become operative within a reasonable span of years. The momentum should not be lost.

NOTES

- 1 PCT/PCD/4, dated December 10, 1970
- 2 Published by WIPO on October 16, 1970
- 3 PCT/I/3
- 4 See PCT/I/11 for report
- 5 PCT/III/5 and 6
- 6 See PCT/III/31 for report
- 7 PCT/R/2 and 3, dated March 13, 1969
- 8 PCT/DC/4 and 5, dated July 11, 1969
- 9 PCT/DC/11 and 12
- 10 1 IIC 307-327 (1970)
- 11 Article 1(1)
- 12 Article 53
- 13 Article 54
- 14 Article 56
- 15 PCT/PCD/2, paragraph 4
- 16 PCT/PCD/2, paragraphs 5 and 6
- 17 PCT/PCD/2, paragraphs 7 and 8
- 18 In particular PCT/PCD/1-6
- 19 Article 9(1)
- 20 Article 9(2)
- 21 Article 62(1)
- 22 Article 11(1)
- 23 Article 12
- 24 Rule 22
- 25 Articles 15-18
- 26 Rule 36
- 27 Rule 34
- 28 Rule 42
- 29 Article 19
- 30 Article 20
- 31 Article 23
- 32 Article 22

Notes (cont'd)

- 33 Article 21(2) (a)
- 34 Rule 15.2(a)
- 35 Rule 15.2(b)
- 36 Article 13; Rule 15.2(b) (ii)
- 37 Rule 15.2(a) (ii)
- 38 Rule 14
- 39 PCT/PCD/2, paragraph 50
- 40 Rule 16
- 41 PCT/PCD/2, paragraph 102
- 42 Article 22(1)
- 43 Article 31
- 44 Article 32
- 45 Article 33(6)
- 46 Article 33(1)
- 47 Article 35(2)
- 48 Article 39
- 49 Article 40
- 50 "Industrial Property", December 1970
- 51 "Industrial Property", December 1969
- 52 Article 27(1); Rules 5-13
- 53 TRT/I/1, 2, 3 and 4
- 54 Mast, "The Washington Diplomatic Conference on PCT",
1 IIC 313-314 (1970)
- 55 Rules 5, 6, 10 and 11
- 56 15 U.S.C., paragraph 112
- 57 Mast, op.cit. pp 318-321; Haertel, "The Draft Conventions
for a European System for the Grant of Patents and for
the European Patent for the Common Market", 1 IIC 301-
302 (1970)
- 58 Article 64(1)
- 59 Article 64(2)
- 60 Article 39(1)
- 61 Article 64(3)

Notes (cont'd)

- 62 15 USC, paragraph 122
- 63 Article 64(4)
- 64 Mast, op.cit. pp 313-314
- 65 15 USC, paragraphs 102(e), 119
- 66 In re Hilmer, Korgen, Weyer and Aumuller,
149 USPQ 480 (1966)
- 67 Unless, of course, a change has taken place in the
U.S. law so that at the time of ratification such
a reservation is unnecessary. It should also be
noted that a declaration under Article 64(4) may
subsequently be modified under Article 64(4)(c)
or withdrawn under Article 64(6)(b) if the need
for the reservation no longer exists.
- 68 Article 64(5)
- 69 Article 59
- 70 1970 S.P. 65-70
- 71 Committee 102 - International Patent Treaties and Laws

PATENTE

Neuere Entwicklungen und Zukunftsaussichten
im internationalen Bereich

DIE EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMEN
IM ALLGEMEINEN

von

KURT HAERTEL

I. Einleitung

Nach dem Vortrag von Herrn Clark über PCT, dem weltweiten internationalen Abkommen, das bereits gezeichnet und in die Phase der Vorbereitung für seine Ratifikation und für seine praktische Durchführung eingetreten ist, soll Sie mein Vortrag nun mit den allgemeinen Grundzügen des geplanten europäischen Patentsystems, einer europäischen Patentunion, vertraut machen, das sich noch in der Phase der Ausarbeitung der Texte befindet.

Über den Inhalt der sogenannten Ersten Vorentwürfe des geplanten europäischen Patentsystems habe ich bereits in meinem im März-Heft von „La Propriété industrielle“ erschienen Aufsatz berichtet¹⁾.

Da ich heute und hier ein Gesamtbild des europäischen Patentsystems zeichnen soll, lassen sich zu meinem Bedauern Wiederholungen gegenüber meinem Aufsatz nicht vermeiden. Ich bitte diejenigen von Ihnen, die meinen Aufsatz gelesen haben, dafür um Verständnis und Nachsicht.

II. Das geplante europäische Patentsystem

Was ist unter dem Ausdruck "europäisches Patentsystem"

zu verstehen?

Darunter sind zwei verschiedene Übereinkommen zu verstehen, die äußerlich unabhängig voneinander, dennoch aber miteinander verbunden sind.

Das geplante sogenannte erste Übereinkommen, das Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsverfahren, will ein europäisches Patentrecht schaffen, das mit der Hinterlegung einer europäischen Anmeldung beginnt und mit der Erteilung eines europäischen Patents endet, eines europäischen Patents, das im allgemeinen als ein Bündel nationaler Patente bezeichnet wird, was nicht ganz zutreffend ist. In Wirklichkeit besteht das europäische Patent aus einem Bündel europäischer Patente, die allerdings in jedem Vertragsstaat, für den sie erteilt werden, die Wirkungen eines nationalen Patentbesitzes besitzen.

Das geplante sogenannte zweite Übereinkommen, das Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt, beginnt dort, wo das erste Übereinkommen endet. Es will das für die derzeit sechs Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft erteilte Bündel europäischer Patente zu einem einheitlichen Patent, dem Gemeinschaftspatent, zusammenfassen und Bestand und Wirkung dieses Gemeinschaftspatents von seiner Entstehung ab bis zu seinem Erlöschen regeln.

Schon aus dieser groben Skizze des Inhalts der beiden Übereinkommen ergibt sich, daß beide Übereinkommen eine verschiedene Zielsetzung verfolgen. Das erste Übereinkommen will an die Stelle einer Vielzahl nationaler Erteilungsverfahren ein einziges europäisches Verfahren für eine Vielzahl von Staaten setzen. Es will - insoweit mit der Zielsetzung von PCT übereinstimmend - die viel beklagte Doppelarbeit innerhalb Europas vermindern. Das Ziel des ersten Übereinkommens ist also in erster Linie Rationalisierung.

Demgegenüber will das zweite Übereinkommen in erster Linie den Zielen des Rom-Vertrages dienen, indem es durch die Schaffung eines gemeinschaftlichen Patentrechts und eines Gemeinschaftspatents das Gebiet des Patentrechts in das durch den Rom-Vertrag geschaffene Gemeinschaftsrecht einbezieht. Gleichzeitig soll dadurch die Aufspaltung des Gemeinsamen Marktes durch Patente verhindert und damit zur wirtschaftlichen Integration im Rahmen des Gemeinsamen Marktes beigetragen werden.

Beiden Übereinkommen ist gemeinsam, daß sie neben

die nationalen Patentrechte treten sollen, diese als solche unberührt lassen.

III. Der gegenwärtige Stand der Arbeiten

Welches ist nun der gegenwärtige Stand der Arbeiten an dem europäischen Patentsystem?

Es befindet sich, wie schon gesagt, noch im Stadium der Vorbereitung. Die vorbereitenden Arbeiten gehen aber zügig voran und man kann sagen, daß sie nunmehr in eine neue Phase eingetreten sind, die man mit einem Ausdruck aus dem Gebiet des Sports als die Vorschlußrunde bezeichnen kann.

1. Was das erste Übereinkommen anlangt, so wird es bekanntlich von einer Regierungskonferenz vorbereitet. Diese Regierungskonferenz hat in der Zeit vom 20. bis 28. April d.J. in Luxemburg ihre 4. Tagung abgehalten. Auf dieser Tagung ist die Konferenz um zwei Staaten erweitert worden, nämlich um Jugoslawien und Monaco, so daß an der Konferenz nunmehr 19 europäische Staaten beteiligt sind²⁾.

Auf derselben Tagung hat die Konferenz den noch unvollständigen sogenannten Ersten Vorentwurf des Übereinkommens um die fehlenden Vorschriften ergänzt und darüber hinaus die Vorentwürfe einer Ausführungsordnung und einer Gebührenordnung hinzugefügt.

Diese drei Entwürfe, die im wesentlichen das Vertragswerk des ersten Übereinkommens bilden, werden nunmehr in den drei Arbeitssprachen der Konferenz, deutsch, englisch und französisch, veröffentlicht werden; desgleichen diejenigen in der Konferenz erstatteten Berichte zu den Entwürfen, die für die Öffentlichkeit von Interesse sind. Die Entwürfe werden ab Juli, die Berichte ab August d.J. für jedermann erhältlich sein.

2. Der Erste Vorentwurf des zweiten Übereinkommens, der parallel zum ersten Übereinkommen von einer Sachverständigengruppe der sechs EWG-Staaten vorbereitet wird, ist auf einer Tagung dieser Gruppe, die in der Zeit vom 8. bis 18. Juni 1971, also in den vergangenen zwei Wochen, stattgefunden hat, ebenfalls vervollständigt und um die Vorentwürfe einer Ausführungsordnung und einer Gebührenordnung ergänzt worden.

Auch diese drei Entwürfe werden zusammen mit einem

Bericht des Generalberichterstatters der Sachverständigen-
gruppe veröffentlicht werden, und zwar in den vier Spra-
chen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, in deutsch,
französisch, niederländisch und italienisch. Die Veröf-
fentlichung wird im Anschluß an die Veröffentlichung des
ersten Übereinkommens im Laufe des Herbstes dieses Jahres
erfolgen³⁾.

IV. Die Grundzüge des ersten Übereinkommens

1. Das materielle europäische Patentrecht

Das erste Übereinkommen enthält ein vollständiges
Patentrecht von den Vorschriften über die Ausgestaltung
einer europäischen Patentanmeldung bis zu den Vorschrif-
ten über die Erteilung des europäischen Patents.

Demgemäß muß das Übereinkommen die Voraussetzungen
für die Patentierbarkeit einer Erfindung bestimmen. In-
soweit lehnt sich das erste Übereinkommen eng an die Be-
stimmungen des vom Europarat in Straßburg ausgearbeiteten
Übereinkommens zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe
des materiellen Rechts der Erfindungspatente an, das am
27. November 1963 von einer Anzahl europäischer Staaten
gezeichnet worden, bisher jedoch nicht in Kraft getreten
ist.

Im einzelnen sieht das Übereinkommen vor, daß auf
alle Erfindungen, die neu, erfinderisch und gewerblich
anwendbar sind, ein europäisches Patent erteilt werden
kann, insbesondere auch auf chemische und pharmazeutische
Verfahren und Produkte.

Für die Neuheit einer Erfindung wird der absolute
Neuheitsbegriff übernommen. Der Inhalt jüngerer europä-
ischer Patentanmeldungen wird als Stand der Technik an-
gesehen, wenn sie veröffentlicht werden, dann aber mit
Rückwirkung vom Tage ihrer Hinterlegung.

2. Das europäische Verfahren

Was das Verfahren zur Erteilung eines europäischen
Patents anlangt, so kann man vier Stufen unterscheiden:

a) Die erste Stufe umfaßt die Prüfung der europä-
ischen Patentanmeldung auf formelle und offensichtliche
materielle Mängel, den obligatorischen Bericht über den
Stand der Technik, der nicht vom Europäischen Patentamt,
sondern vom Internationalen Patentinstitut erstellt

werden soll, und die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 18 Monate nach dem Prioritätstag zusammen mit dem Bericht über den Stand der Technik und einer Zusammenfassung, einem sogenannten abstract.

Insoweit deckt sich das europäische Verfahren im wesentlichen mit dem Verfahren einer internationalen Anmeldung nach PCT.

b) Die zweite Stufe des europäischen Verfahrens reicht von der Prüfung der europäischen Patentanmeldung auf Neuheit bis zur Erteilung des europäischen Patents. Die Prüfung erfolgt nicht von Amts wegen, sondern nur auf Antrag des Anmelders oder eines Dritten. Für die Dauer der aufgeschobenen Prüfung, für die noch im vergangenen Jahr drei Fristen zur Wahl standen, nämlich die Fristen von 2, 5 oder 7 Jahren, ist nunmehr die Frist von 2 Jahren zugrunde gelegt worden. Der Prüfungsantrag soll bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Veröffentlichung des Berichts über den Stand der Technik gestellt werden. Allerdings bestehen noch Zweifel, ob diese Frist, insbesondere für ausländische Anmelder, nicht zu kurz ist und daher von 6 auf 12 Monate verlängert werden sollte. Theoretisch kann man dieses Verfahren noch eine aufgeschobene Prüfung nennen. Praktisch nähert sich diese aufgeschobene Prüfung sehr stark einem Verfahren der sofortigen Prüfung.

c) An die Erteilung des europäischen Patents schließt sich die dritte Stufe des Verfahrens an, das Einspruchsverfahren, das als belated opposition ausgestaltet ist. Es ist die erste Verfahrensstufe, an der Dritte, die Wettbewerber, formell beteiligt werden. Greift der Einspruch durch, so wird das europäische Patent für alle Staaten, für die es beantragt ist, widerrufen.

Das Einspruchsverfahren ist also ein europäisches Verfahren und da die Gründe, auf die ein Einspruch gestützt werden kann, identisch sind mit den Gründen, aus denen ein europäisches Patent für nichtig erklärt werden kann, - auf diese Frage komme ich noch später zurück - ist das Einspruchsverfahren vergleichbar mit einem sich unmittelbar an die Erteilung des europäischen Patents anschließenden europäischen Nichtigkeitsverfahrens.

Für die nationalen Nichtigkeitsverfahren sind keine Beschränkungen vorgesehen. Es wird den nationalen Gerichten überlassen, etwaige nationale Nichtigkeitsverfahren, die schon zur Zeit des europäischen Einspruchsverfahrens eingereicht werden, gegebenenfalls bis zur rechtskräftigen

Beendigung des europäischen Einspruchsverfahrens auszu-
setzen.

d) Die vierte und letzte Stufe des europäischen
Verfahrens ist das Beschwerdeverfahren, auf das ich im
einzelnen hier nicht näher eingehen kann.

3. Die sogenannte Maximallösung

Ich habe eingangs ausgeführt, daß das erste Über-
einkommen bis zur Erteilung des Bündels europäischer Pa-
tente führen soll, die in den einzelnen Vertragsstaaten
die Wirkung nationaler Patente haben sollen. Dies ist
so zu verstehen, daß das erteilte europäische Patent nach
seiner Erteilung nur dem nationalen Recht unterworfen ist.
Von diesem Grundsatz sind auch die europäischen Arbeiten
ausgegangen. Dieser Grundsatz ist auch als Grundsatz be-
stehen geblieben. Er hat aber im Verlauf der Erörterung
drei wichtige Ausnahmen erhalten:

a) Die eine Ausnahme ist das bereits erwähnte Ein-
spruchsverfahren, das erst nach der Erteilung des euro-
päischen Patents durchgeführt wird und das europäische
Patent ergreift, obwohl es schon in die nationale Sphäre
übergegangen ist.

b) Die zweite Ausnahme bezieht sich auf die Lauf-
dauer des europäischen Patents. Das erste Übereinkommen
sieht vor, daß das europäische Patent in allen Vertrags-
staaten eine einheitliche Laufdauer von 20 Jahren, ge-
rechnet vom Tage der Anmeldung an, haben soll, gleich-
gültig, wie lange die Laufdauer eines nationalen Patents
ist.

c) Die dritte Ausnahme schließlich legt die Nich-
tigkeitsgründe für das europäische Patent dergestalt fest,
daß die nationalen Instanzen das europäische Patent nur
unter den im ersten Übereinkommen vorgesehenen Voraus-
setzungen für nichtig erklären können.

Da nach dem ersten Übereinkommen sowohl chemische
und pharmazeutische Verfahren als auch chemische und phar-
mazeutische Stoffe patentfähig sein sollen, andererseits
es kein nationaler Gesetzgeber zulassen kann, daß durch
nationale Patente, die in erster Linie von seinen eigenen
Staatsangehörigen genommen werden, ein geringerer Schutz
gewährt wird als durch europäische Patente, die überwie-
gend an Ausländer erteilt werden, führen die beiden zu-
letztgenannten Ausnahmen zwangsläufig zu einer Harmoni-

sierung des nationalen Rechts derjenigen Staaten, die das erste Übereinkommen von Anfang an annehmen oder ihm später beitreten wollen. Durch diese Ausnahme, die man auch als die Maximallösung bezeichnet hat, hat das erste Übereinkommen außer dem Rationalisierungseffekt noch eine zweite Zielsetzung erhalten, nämlich einen Harmonisierungseffekt.

Gegenüber diesem Harmonisierungseffekt ist allerdings die Möglichkeit eines Vorbehalts für die Vertragsstaaten vorgesehen. Nach diesem Vorbehalt können auf das europäische Patent für eine Übergangszeit die nationalen Bestimmungen sowohl bezüglich der Laufdauer als auch der Nichtigkeit angewandt werden. Was die Nichtigkeit anbelangt, erstreckt sich der Vorbehalt in Übereinstimmung mit dem im Straßburger Abkommen von 1963 vorgesehenen Vorbehalt nur auf europäische Patente für Nahrungs- und Arzneimitteln als solche sowie auf landwirtschaftliche und gartenbauliche Verfahren. Europäische Patente für chemische und pharmazeutische Verfahren sowie für chemische Stoffe müssen daher von Anfang an von allen Vertragsstaaten anerkannt werden.

Die im Übereinkommen vorgesehene Übergangszeit beträgt 10 Jahre und beginnt, - in Abweichung von dem Straßburger Abkommen - für alle Staaten mit dem Inkrafttreten des Abkommens als solchen und nicht erst mit dem Beitritt des einzelnen Staates.

Die Annahme der Maximallösung und die Ausgestaltung des Vorbehalts dazu ist wohl die weittragendste Entscheidung, die die Regierungskonferenz auf ihrer letzten Tagung getroffen hat. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß insbesondere durch die enge Ausgestaltung des Vorbehalts der Kreis der künftigen Mitgliedsstaaten des ersten Übereinkommens zunächst beschränkt sein wird und nur die Staaten einbeziehen wird, die bereits jetzt über ein hochgezüchtetes nationales Patentrecht verfügen oder bereit sind, ihr nationales Patentrecht innerhalb der nächsten 15 Jahre auf ein solches Niveau zu heben. Dies ist ein hoher Preis für den Harmonisierungseffekt, aber es hat den Anschein, daß die überwiegende Mehrheit der Regierungen und der interessierten Kreise bereit ist, diesen Preis zu zahlen.

4. Die sogenannte Akzessibilität

Unter Akzessibilität versteht man zweierlei: einmal, welche Personen eine europäische Anmeldung beim

Europäischen Patentamt bewirken, und zum anderen, welche Staaten dem europäischen Übereinkommen beitreten können.

Was das erste Problem anlangt, welche Personen europäische Patentanmeldungen bewirken können, so ist nunmehr die liberalste Lösung gewählt worden. Jedermann, gleichgültig welche Nationalität er besitzt und gleichgültig, wo er seinen Wohnsitz hat, kann europäische Anmeldungen beim Europäischen Patentamt bewirken.

Was die Frage des Beitritts von Staaten zu dem ersten Übereinkommen anlangt, so ist dieser Beitritt auf europäische Staaten beschränkt. Das erste Übereinkommen ist also nicht als weltweites Abkommen, nicht als die Keimzelle für ein Weltpatent gedacht. Das Übereinkommen soll vielmehr auf Europa beschränkt bleiben und demgemäß nur europäischen Staaten offen stehen. Darüber hinaus ist aber auch innerhalb der europäischen Staaten ein automatischer Beitritt nur vorgesehen für diejenigen Staaten, die an der Regierungskonferenz teilgenommen haben oder denen von vornherein die Möglichkeit zur Teilnahme geboten worden ist. Konkret ausgedrückt bedeutet dies, daß die 19 Staaten, die gegenwärtig an der Regierungskonferenz teilnehmen, dem Abkommen später beitreten können und außerdem die beiden Staaten Island und Zypern. Andere europäische Staaten können zum Beitritt durch einen einstimmigen Beschluß des Verwaltungsrates des europäischen Abkommens eingeladen werden.

5. Die Revision des Abkommens

Daß das erste europäische Übereinkommen wie alle anderen internationalen Übereinkommen Revisionen unterliegen muß und wird, ist selbstverständlich. Die klassische Regelung der Nichtratifikation einer revidierten Fassung durch einen Mitgliedsstaat ist die, daß der betreffende Mitgliedsstaat an die alte Fassung des Abkommens gebunden bleibt mit der Folge, daß, wie z.B. bei der Pariser Union, eine ganze Reihe von Fassungen nebeneinander für verschiedene Staaten in Kraft sein können. Eine solche Regelung ist für das erste Übereinkommen aus praktischen Gründen nicht durchführbar. Es erscheint ausgeschlossen, daß ein und dieselbe europäische Patentanmeldung vom Europäischen Patentamt nach zwei verschiedenen Verfahren behandelt werden kann, weil das europäische Patent für zwei Staaten erteilt werden soll, von denen der eine die revidierte Fassung angenommen hat, der andere dagegen noch der alten Fassung angehört. Aus diesem Grunde sieht der Entwurf eine vielleicht drastisch erscheinende Lösung vor. Mit dem Inkrafttreten einer revidierten Fassung

sollen diejenigen Mitgliedsstaaten, die die neue Fassung nicht ratifiziert haben, aus dem Übereinkommen ausscheiden.

Schwebende europäische Patentanmeldungen, in denen ein ausgeschiedener Mitgliedsstaat benannt ist, sollen nach der revidierten Fassung weiterbehandelt werden. Die wohlerworbenen Rechte von Anmeldern sowie von Inhabern bereits erteilter europäischer Patente sollen aufrechterhalten werden.

V. Die Grundzüge des zweiten Übereinkommens

1. Verhältnis zum ersten Übereinkommen

Das zweite Übereinkommen stellt patentrechtlich gesehen eine Fortsetzung des ersten Übereinkommens dar für das Bündel europäischer Patente, das für die sechs Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft erteilt wird. Während nach dem ersten Übereinkommen das erteilte europäische Patent nach seiner Erteilung - abgesehen von den von mir erwähnten drei Ausnahmen - dem nationalen Recht des einzelnen Staates unterworfen wird, für den es erteilt worden ist, also nach seiner Erteilung wie ein nationales Patent behandelt wird, wird durch das zweite Übereinkommen das Bündel europäischer Patente für die sechs EWG-Staaten ausschließlich dem im zweiten Übereinkommen enthaltenen Recht, einem Gemeinschaftsrecht, unterstellt. Das zweite Übereinkommen tritt also für das europäische Patent für den Bereich der EWG an die Stelle der nationalen Patentrechte und ersetzt diese.

2. Inhalt des Gemeinschaftspatents

Wie regelt nun das zweite Übereinkommen das Bündel europäischer Patente für die EWG-Staaten?

Zunächst faßt das zweite Übereinkommen dieses Bündel zu einem einheitlichen Patent, dem Gemeinschaftspatent, zusammen, das eine rechtliche Einheit darstellt und demgemäß nur als Ganzes übertragen, belastet werden und erlöschen kann. Darüber hinaus enthält das zweite Übereinkommen Bestimmungen über die Rechte aus dem Gemeinschaftspatent. Damit wird ein einheitliches Verletzungsrecht für den Bereich des Gemeinsamen Marktes geschaffen. Über die Auslegung dieses Verletzungsrechts entscheiden zwar die nationalen Gerichte. Da jedoch über die Auslegung des zweiten Übereinkommens in letzter Instanz der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in Luxemburg

entscheidet, ist auf längere Sicht eine einheitliche Rechtsprechung durch die verschiedenen nationalen Gerichte in Verletzungsstreitigkeiten und damit eine einheitliche Auslegung des Gemeinschaftspatents gewährleistet.

3. Nichtigkeitsverfahren

Einheitlich werden für das Gemeinschaftspatent nicht nur die Nichtigkeitsgründe sein - das ergibt sich schon aus dem ersten Übereinkommen -, einheitlich soll auch das Verfahren für die Nichtigkeitserklärung des Gemeinschaftspatents werden. Vorgesehen ist ein dreistufiges Verfahren, das in zwei Instanzen vor dem Europäischen Patentamt abläuft und in dritter und letzter Instanz vor dem Europäischen Gerichtshof endet.

4. Die sogenannten Wirtschaftsklauseln

Ich erwähnte schon, daß eines der Ziele des zweiten Übereinkommens ist, das Gebiet des Patentrechts in die vom Rom-Vertrag bezweckte wirtschaftliche Integration einzuordnen. Mit anderen Worten: Die durch das Vorhandensein von nationalen Patenten und durch ihre nur territoriale Wirkung sich ergebenden Möglichkeiten, den Gemeinsamen Markt wieder in nationale Märkte aufzuspalten, sollen ausgeschlossen werden. Für die hierfür im zweiten Übereinkommen vorgesehenen Bestimmungen hat sich der Ausdruck "Wirtschaftsklauseln" eingebürgert. Diese Bestimmungen sehen einmal vor, daß die Rechte aus dem Gemeinschaftspatent in dem gesamten Gebiet des Gemeinsamen Marktes erlöschen, wenn das patentgeschützte Erzeugnis von dem Patentinhaber selbst oder seinem Lizenznehmer in dem Gebiet eines EWG-Staates in Verkehr gebracht worden ist. Mit Rücksicht darauf, daß darüber, ob der Gemeinsame Markt bereits verwirklicht ist, verschiedene Auffassungen bestehen, sollten diese Bestimmungen jedoch für eine Übergangszeit von längstens 10 Jahren, beginnend mit dem Inkrafttreten des zweiten Übereinkommens, suspendiert bleiben und das Gemeinschaftspatent insoweit auch für das Gebiet des Gemeinsamen Marktes wie ein Bündel nationaler Patente behandelt werden. Nach Ablauf dieser Übergangszeit sollten umgekehrt auch aus den nationalen Patenten nicht mehr Rechte hergeleitet werden können als aus dem Gemeinschaftspatent, d.h. auch die Marktaufspaltung mit Hilfe nationaler Patente unterbunden werden.

Dieser Kompromiß, auf den man sich nach langen Erörterungen geeinigt hatte, ist nun möglicherweise durch eine kürzlich ergangene Entscheidung des Europäischen

Gerichtshofs in Frage gestellt. Der Europäische Gerichtshof hat am 8. Juni d.J. eine Entscheidung erlassen, die sich zwar nicht mit einem Patent, sondern mit einem dem Urheberrecht verwandten Recht, dem Recht eines Schallplattenherstellers an den von ihm hergestellten Schallplatten, befaßt. In seiner Entscheidung hat der Gerichtshof zum Ausdruck gebracht, daß es gegen die im Rom-Vertrag festgelegten Normen über den freien Warenverkehr im Gemeinsamen Markt verstoße, wenn ein Hersteller von Schallplatten das ihm nach der Gesetzgebung eines EWG-Staates zustehende ausschließliche Recht ausübe, um in diesem EWG-Staat den Vertrieb von Erzeugnissen, die von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in einem anderen EWG-Staat verkauft worden sind, allein deshalb zu verbieten, weil dieses Inverkehrbringen nicht im Hoheitsgebiet des ersten EWG-Staates erfolgt ist.

Es ist zweifellos noch zu früh, um die Tragweite dieser Entscheidung mit voller Sicherheit beurteilen zu können. Sollte indes der in dieser Entscheidung aufgestellte Grundsatz über die Auswirkungen der Vorschriften des Rom-Vertrags hinsichtlich des freien Warenverkehrs im Gemeinsamen Markt auch auf Patentrechte bezogen werden müssen, dann dürfte das Problem der Wirtschaftsklauseln gegenstandslos geworden sein.

5. Inkrafttreten und Beitritt

Was nun das Inkrafttreten des zweiten Übereinkommens anlangt, so ist zu berücksichtigen, daß das zweite Übereinkommen einerseits eine Art Zusatzabkommen zum Rom-Vertrag darstellt und zum anderen eine Fortsetzung des ersten europäischen Übereinkommens beinhaltet. Daraus folgt, daß das Inkrafttreten des zweiten Übereinkommens von der Erfüllung von zwei Voraussetzungen abhängig ist:

a) daß alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft das zweite Übereinkommen ratifiziert haben und

b) daß das erste Übereinkommen vorher oder gleichzeitig auch für alle Mitgliedsstaaten des zweiten Übereinkommens in Kraft getreten ist.

Theoretisch könnte das erste Übereinkommen auch ohne das zweite Übereinkommen für die sechs EWG-Staaten in Kraft gesetzt werden. Es ist aber bekannt, daß die Regierungen der sechs EWG-Staaten die Absicht haben, die beiden Übereinkommen zur gleichen Zeit für ihre Staaten

in Kraft zu setzen.

Das zweite Übereinkommen ist seiner Natur nach ein geschlossenes Übereinkommen. Deswegen sollen ihm nur Staaten beitreten können, die Mitglieder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sind. Neue Mitglieder der EWG sollen aber verpflichtet werden, auch dem zweiten Übereinkommen beizutreten, worin wiederum die weitere Verpflichtung enthalten ist, daß sie auch dem ersten Übereinkommen beitreten.

Wie Sie alle wissen, ist die Erweiterung der EWG um vier weitere Staaten eine aktuelle Angelegenheit. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß das zweite Übereinkommen bald nach seinem Inkrafttreten von einem Übereinkommen der Sechs auf ein Übereinkommen von zehn Staaten ausgedehnt wird oder daß es sogar von Anfang an als ein Übereinkommen von zehn Staaten abgeschlossen werden wird.

VI. Die Organisation des geplanten europäischen Patentsystems

1. Die Organe

Zur Durchführung beider geplanter europäischer Übereinkommen ist ein Europäisches Patentamt vorgesehen, das eine einheitliche Rechtspersönlichkeit sein soll. Für die besonderen Aufgaben des zweiten Übereinkommens sollen lediglich innerhalb des einheitlichen Europäischen Patentamts besondere Organe, wie z.B. Nichtigkeitsabteilungen und Nichtigkeitskammern, geschaffen werden.

Die Tätigkeit des Europäischen Patentamts wird der Aufsicht durch einen Verwaltungsrat unterliegen, der aus Vertretern der Regierungen der Vertragsstaaten des ersten Übereinkommens gebildet wird. Zur Überwachung der Tätigkeit der besonderen Organe des zweiten Übereinkommens wird innerhalb des Verwaltungsrats ein engerer Ausschuß errichtet werden, der nur aus Vertretern der Regierungen der EWG-Staaten sowie aus Vertretern der Kommission der EWG bestehen soll.

2. Sprachen

Das Europäische Patentamt soll in drei Sprachen arbeiten, deutsch, englisch und französisch. Im übrigen ist eine sehr liberale Handhabung der Sprachenfrage vorgesehen. Europäische Patentanmeldungen und sonstige Ein-

gaben können auch in jeder Amtssprache eines Vertragsstaates eingereicht werden. Jedoch müssen innerhalb einer bestimmten Frist Übersetzungen in eine der drei Arbeitssprachen nachgereicht werden. Vor dem Patentamt können alle drei Sprachen gesprochen werden. Andere Sprachen können benutzt werden, wenn der Betreffende für eine Übersetzung in eine der drei Arbeitssprachen selbst Sorge trägt.

3. Umfang der Tätigkeit

Was den Umfang der Tätigkeit des Europäischen Patentamts anlangt, so ist man in den bisherigen Erörterungen davon ausgegangen, daß das Europäische Patentamt nach einer gewissen Anlaufzeit jährlich mindestens 40.000 europäische Patentanmeldungen erhalten wird. Demgemäß hält man einen Personalbestand von etwa 1.500 Personen für erforderlich, davon etwa 500 akademisch vorgebildete Techniker als Prüfer.

4. Finanzierung

Die Errichtung und Unterhaltung des Europäischen Patentamts wird einen nicht unerheblichen finanziellen Aufwand erfordern. Demgemäß werden auch die Gebühren des Europäischen Patentamts verhältnismäßig hoch sein, insgesamt jedoch erheblich niedriger als die Summe aller nationalen Gebühren der Vertragsstaaten. In diesem Zusammenhang darf darauf hingewiesen werden, daß die von den Patentämtern erhobenen Gebühren einen verhältnismäßig geringen Anteil darstellen von den Gesamtkosten, die für die Erhaltung eines Patents von dem Anmelder aufzuwenden sind.

Rechnerisch gesehen kann sich das Europäische Patentamt finanziell niemals selbst tragen, weil ihm die Jahresgebühren für die von ihm erteilten Patente nicht zufließen. Diese werden von den Mitgliedsstaaten eingezogen und vereinnahmt. Das Europäische Patentamt wird daher weitgehend aus Beiträgen der Mitgliedsstaaten finanziert werden müssen. Diese Beiträge werden jedoch auf längere Sicht in der Abführung eines bestimmten Prozentsatzes der Einnahmen bestehen, die den Mitgliedsstaaten aus den von ihnen eingezogenen Jahresgebühren für die europäischen Patente zufließen. Wirtschaftlich gesehen stellen diese Beiträge eine teilweise Abführung des Gewinnes dar, den die Mitgliedsstaaten aus der Tätigkeit des Europäischen Patentamts ziehen. Aus diesem Grunde dürfte die Feststellung erlaubt sein, daß das Europäische Patentamt -

allerdings erst nach einer längeren Anlaufzeit - unter einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise sich finanziell selbst tragen wird.

5. Stufenweiser Aufbau

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Aufgabe, die europäischen Übereinkommen auszuarbeiten, eine vergleichsweise einfache Aufgabe ist, gegenüber der weiteren Aufgabe, das mit diesem Übereinkommen zu schaffende Europäische Patentamt aus einem Begriff in eine lebendige Wirklichkeit zu verwandeln. Daher ist zwar vorgesehen, daß das Europäische Patentamt mit dem Inkrafttreten des ersten Übereinkommens als Rechtspersönlichkeit zu existieren beginnt, seine tatsächliche Eröffnung, der Beginn seiner Tätigkeit nach außen, aber noch eines besonderen Beschlusses des Verwaltungsrats bedarf. Inkrafttreten des ersten Übereinkommens und Eröffnung des Europäischen Patentamts werden daher zeitlich auseinanderfallen.

Darüber hinaus erscheint es aber auch unrealistisch anzunehmen, daß das Europäische Patentamt von Anfang an in vollem Umfange tätig werden kann. Es ist daher an einen stufenweisen Aufbau der Tätigkeit des Europäischen Patentamts gedacht. Auf jeden Fall soll das Europäische Patentamt von seiner Eröffnung an als Hinterlegungsstelle für europäische Patentanmeldungen tätig werden. Denkbar ist jedoch, daß das Europäische Patentamt von Anfang an für die ganze erste Stufe des europäischen Verfahrens eröffnet werden kann, also bis zur Veröffentlichung der Anmeldung zusammen mit dem Recherchenbericht. Ob dies möglich sein wird, wird in erster Linie von der Kapazität des Internationalen Patentinstituts zur Zeit der Eröffnung des Europäischen Patentamts abhängen. Die Prüfung der europäischen Patentanmeldungen auf Neuheit wird voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen können. Sie ist von der Anzahl ausgebildeter europäischer Prüfer abhängig, die dem Europäischen Patentamt zur Verfügung stehen. Es ist vorgesehen, daß, soweit das Europäische Patentamt noch nicht tätig werden kann, die europäischen Patentanmeldungen auf die nationale Ebene überführt und dort als nationale Anmeldungen weiterbehandelt werden.

Das Problem des Aufbaus des Europäischen Patentamts gehört zu den Problemen, deren Erörterung noch nicht abgeschlossen ist. Der Aufbau des Europäischen Patentamts ist aber nicht das einzige noch ungelöste Problem aus dem

ersten Übereinkommen. Offen ist noch die Frage einer weiteren Straffung des Verfahrens der ersten Stufe, die insbesondere von den interessierten Kreisen gewünscht wird. Damit zusammen hängt die noch offene Frage einer stärkeren Einbeziehung des Internationalen Patentinstituts in das europäische Verfahren. Offen ist ebenfalls das sehr schwierige Problem der Vertretung vor dem Europäischen Patentamt. Da die Vertretung vor den nationalen Ämtern in Europa sehr unterschiedlich geregelt ist und da das europäische Patentrecht eine erhebliche Auswirkung auf die bisherige Tätigkeit der Vertreter in den verschiedenen europäischen Staaten haben wird, wird diese Frage von der Regierungskonferenz noch mit besonderer Aufmerksamkeit unter Beteiligung der internationalen Organisationen geprüft werden müssen. Last not least ist die Frage des Sitzes des Europäischen Patentamts nach wie vor unentschieden.

VII. Der weitere Zeitplan

Wie schon erwähnt, sind die Texte für beide Übereinkommen als Vorentwürfe fertiggestellt und werden demnächst veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung dient dem Zweck, die am Patentrecht interessierten Kreise zu unterrichten und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Eine zweite Anhörung der interessierten Kreise durch die Regierungskonferenz des ersten Übereinkommens - eine erste Anhörung hat im Frühjahr vergangenen Jahres stattgefunden - ist für Ende Januar 1972 vorgesehen. Danach will die Regierungskonferenz auf einer letzten Tagung im Juni 1972 ihre Arbeiten abschließen und die Entwürfe zum ersten Übereinkommen den Regierungen der beteiligten Staaten übermitteln. Den Regierungen dieser Staaten obliegt dann die Entscheidung, wann und wo eine diplomatische Konferenz zur Annahme und Zeichnung des ersten Übereinkommens einberufen werden soll. Mit der Abhaltung der diplomatischen Konferenz dürfte danach nicht vor der ersten Hälfte des Jahres 1973 zu rechnen sein. Da sich an die Zeichnung erfahrungsgemäß ein mehrjähriges Ratifikationsverfahren anschließt, wird mit dem Inkrafttreten des ersten Übereinkommens nicht vor 1976 gerechnet werden können.

Da das zweite Übereinkommen auf dem ersten Übereinkommen aufbaut, ist es naturgemäß ein Nachläufer des ersten Übereinkommens. Die zweite Anhörung der interessierten Kreise ist daher erst für Mai 1972 festgelegt.

Der definitive Text des zweiten Übereinkommens kann erst nach der Zeichnung des ersten Übereinkommens hergestellt werden. Zur Zeichnung des zweiten Übereinkommens bedarf es allerdings keiner diplomatischen Konferenz. Das zweite Übereinkommen würde im unmittelbaren Anschluß an die diplomatische Konferenz über das erste Übereinkommen dem Ministerrat der EWG zur Annahme und Zeichnung vorgelegt werden können.

In diesem Zusammenhang dürfte der Hinweis von Interesse sein, daß möglicherweise mehrere europäische Regierungen mit der Ratifikation der bereits gezeichneten neuen internationalen Übereinkommen, nämlich dem Straßburger Abkommen von 1963 und dem PCT, solange warten werden, bis auch die beiden europäischen Übereinkommen unterzeichnet worden sind, um ihr nationales Recht nicht kurz hintereinander mehrmals an neue internationale Übereinkommen anpassen zu müssen.

VIII. Das Verhältnis der internationalen Übereinkommen zueinander

Lassen Sie mich zum Abschluß noch auf zwei Fragen kurz eingehen, die die internationale Entwicklung auf dem Gebiet des Patentrechts als Ganzes betreffen, nämlich auf die Frage des Verhältnisses der verschiedenen internationalen Übereinkommen zueinander und sodann auf die Frage, welche Auswirkungen die neuen internationalen Übereinkommen auf das Gebiet des Patentrechts haben werden.

Was das Verhältnis der internationalen Übereinkommen zueinander anlangt - und ich denke dabei an die Pariser Union, den PCT und die geplanten beiden europäischen Übereinkommen -, so ist zunächst darauf hinzuweisen, daß sie in keinerlei Gegensatz zueinander stehen, sondern Glieder in einer Entwicklungskette darstellen, die eine Modernisierung des Patentrechts zum Ziele hat. Man kann daher die genannten vier Abkommen auch mit einem Gebäude vergleichen, das aus einem Erdgeschoß und drei Stockwerken besteht, wobei jedes Stockwerk gegenüber dem Erdgeschoß und gegenüber dem darunter liegenden Stockwerk zurückgesetzt ist, das Gebäude nach oben also räumlich immer kleiner wird. Das Erdgeschoß, das Fundament, bildet die Pariser Union. Auf ihr ruht das ganze Gebäude. Das erste Stockwerk bildet der PCT, der die erste Stufe einer Internationalisierung des Patentrechts darstellt. Das erste europäische Übereinkommen stellt dann das zweite Stockwerk dar. Es schließt an den PCT an und internationalisiert das Patentrecht in zwei weiteren Stufen bis zur Erteilung eines internationalen Patents, allerdings für

einen begrenzten Kreis von Staaten.

Das zweite europäische Übereinkommen schließlich bildet das dritte Stockwerk, ruht auf dem zweiten Stockwerk, schließt an das erste europäische Übereinkommen an und vervollständigt für einen noch kleineren Kreis von Staaten die Internationalisierung des Patentrechts bis zum Erlöschen des internationalen Patents. Man kann das Gebäude nur durch das Erdgeschoß betreten. Von dort aus führen Treppen und Lifte durch alle Stockwerke bis zum dritten Stock.

Ich habe dieses Beispiel gebraucht, um noch einmal in bildlicher Form zu zeigen, daß mit diesen neuen Übereinkommen etwas Einheitliches geschaffen wird und nicht ein architektonisches Mißgebilde und daß mit diesen drei neuen Übereinkommen auch ein großes, bedeutendes Gebäude errichtet und nicht nur ein kleiner Anbau an die Pariser Union vorgenommen wird.

IX. Die Auswirkungen des geplanten europäischen Patentsystems

Das geplante europäische Patentsystem eröffnet in erster Linie dem Anmelder, Erfinder oder Unternehmer, der seine Erfindung in einer größeren Zahl von Staaten schützen lassen will, neue Wege, um diesen Schutz zu erlangen. Bisher gab und gibt es nur den Weg zu jedem einzelnen nationalen Patentamt. In Zukunft wird der Anmelder wählen können zwischen:

1. dem traditionellen Weg,
2. dem PCT-Weg zu den nationalen Ämtern,
3. dem PCT-Weg zum Europäischen Patentamt,
4. dem europäischen Weg zum PCT und
5. einer Kombination zwischen den genannten vier Möglichkeiten.

Man hat eingewandt, dies alles wäre doch recht kompliziert für den Anmelder. Ich möchte sagen: ja und nein. Jedes größere Angebot, auf welchem Gebiet auch immer, stellt die Benutzer vor die Qual der Wahl. Das größere Angebot für die Erlangung von Patenten in mehreren Staaten wird aber zweifellos dem Anmelder die bisher nicht vorhandene Möglichkeit bieten, sich im einzelnen Fall für den Weg entscheiden zu können, der ihm den schnellsten, sichersten und billigsten Schutz gewährleistet.

Das geplante europäische Patentsystem wird darüber

hinaus noch eine Reihe weiterer Auswirkungen haben:

1. Es wird zu einer Verringerung der Arbeitsbelastung der nationalen Patentämter in Europa führen und damit eine allmähliche Schrumpfung dieser Ämter zur Folge haben.

2. Die Zahl der Veröffentlichungen in Europa wird sich vermindern. Anstelle mehrerer nationaler Offenlegungs- und Patentschriften wird in vielen Fällen nur die Offenlegungs- und Patentschrift des Europäischen Patentamts, also eine einzige Schrift treten.

3. Auch diejenigen europäischen Staaten, die zur Zeit nur Registrierpatente erteilen, werden über das europäische Patent ein geprüftes Patent für ihr Gebiet erhalten, ein Vorteil, den sie aus eigener Kraft wahrscheinlich niemals würden erreichen können.

4. Eine nachteilige Folge, die allerdings nach meiner Auffassung nicht überbewertet werden darf, soll nicht verschwiegen werden. Durch das geplante europäische Patentsystem wird sich der Bestand an lebenden Patenten in den kleineren europäischen Staaten nicht unerheblich erhöhen. Das gilt insbesondere für die kleineren Mitgliedsstaaten des zweiten Übereinkommens wegen der territorialen Unteilbarkeit des Gemeinschaftspatents.

5. Das geplante europäische Patentsystem wird, sei es unmittelbar, sei es mittelbar, über das Straßburger Übereinkommen von 1963, dessen Inkrafttreten durch das europäische Patentsystem beschleunigt werden wird, zu einer Angleichung auch der nationalen Patentrechte in Europa führen.

6. Schließlich erscheint es nicht unmöglich, daß das europäische Patentsystem, wenn es einmal in Kraft getreten ist und sich bewährt hat, auch als Modell für Staaten in anderen Teilen der Welt herangezogen werden kann, bei denen ähnliche Verhältnisse auf dem Patentgebiet bestehen wie in Europa.

X. Zusammenfassung

Der PCT ist fertiggestellt. Das europäische Patentsystem geht seiner Vollendung entgegen und es hat den Anschein, daß die allgemeine politische Entwicklung seine Fertigstellung begünstigt. Das Ergebnis kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Mit diesen drei neuen Über-

einkommen wird auf dem Patentgebiet eine Entwicklung eingeleitet, die man - und das gilt insbesondere für die beiden europäischen Übereinkommen - fast schon als eine Revolution bezeichnen kann. Mit dem Inkrafttreten dieser Übereinkommen wird zum ersten Male das System des territorial begrenzten Patentrechts überwunden werden, das ein Spiegelbild der zwischenstaatlichen Beziehungen des vergangenen Jahrhunderts darstellt. An seine Stelle werden internationale Patentsysteme treten, die der engen internationalen Verflechtung des modernen Wirtschaftslebens, wie sie das ausgehende 20. Jahrhundert kennzeichnet, Rechnung tragen. Und das ist nach meiner Überzeugung nur der Anfang einer Entwicklung, deren Ende noch nicht abzusehen ist.

Damit, meine Damen und Herren, bin ich am Schluß meiner Ausführungen. Ich habe Ihnen nur einen sehr allgemeinen Überblick über die sich anbahnende Entwicklung in Europa geben können. Viele Probleme des geplanten großen Vertragswerks, das insgesamt etwa 500 Artikel umfassen wird, mußten unerwähnt bleiben. Ich hoffe indes, daß ich Ihnen den Eindruck vermitteln konnte, daß die gegenwärtigen Anstrengungen in Europa sich in die richtige Richtung bewegen und darüber hinaus zum Ausdruck bringen, daß wir in Europa trotz aller Zersplitterung noch zu gemeinsamen Leistungen fähig sind.

Anmerkungen

1. Vgl. La Propriété industrielle 1971 S. 82 ff.
2. Diese 19 Staaten sind: die sechs Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande), die sieben Staaten der Europäischen Freihandelszone (Dänemark, Großbritannien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und die Schweiz) sowie Griechenland, Irland, Jugoslawien, Monaco, Spanien und die Türkei.
3. Die Veröffentlichungen der Vorentwürfe zu beiden Übereinkommen können bei dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 37 rue Glesener, Luxemburg, bezogen werden.

BREVETS D'INVENTION

Développements récents et perspectives d'avenir
sur le plan international

LE ROLE DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DES BREVETS
DANS LES CONVENTIONS SUR LE BREVET EUROPEEN

par

GUILLAUME FINNISS

Permettez-moi d'abord de féliciter l'OMPI et son Directeur général ainsi que son état-major et plus particulièrement M. Bogsch et M. Voyame, d'avoir pris l'initiative de cette réunion qui, dans un cadre romantique cher à la vieille Europe, permet de faire le point dans un secteur de plus en plus lié à l'expansion économique, secteur où à un long, très long immobilisme succède le mouvement, voire la vitesse, état de choses dont les orateurs invités ici subissent une conséquence bien douloureuse en la forme d'une limitation du temps de parole.

Je voudrais aussi prier l'auditoire de me pardonner si je ne suis pas capable de réussir ce que nos amis britanniques font si bien : parler avec humour de problèmes sérieux. En effet, en dépit d'une réputation de légèreté, que nous récusons, et à laquelle nous ne tenons pas particulièrement, il faut bien dire que nous, français, devenons terriblement sérieux, conséquence peut-être, et qui n'avait pas été prévue, des liens très étroits qui nous unissent à nos voisins et à nos amis d'Outre-Rhin, dont nous apprécions la ténacité jointe à la profondeur de la pensée. Mais, n'est-il pas vrai qu'il est mieux qu'il en soit ainsi car si nous faisons le trust des qualités françaises, des vertus allemandes, en saupoudrant le tout d'une pointe d'humour britannique, nous serions accusés, maintenant que le Chef de l'Etat français a largement contribué à ouvrir la porte du Marché Commun à l'Angleterre, de l'avoir fait pour placer nos amis britanniques dans une situation qui constituerait une sorte de concurrence déloyale. Donc, l'humour sera hélas ! banni de cet exposé.

Permettez-moi aussi de répondre à certaines insinuations, voilées, je le reconnais, très gentilles et amicales qui laissent entendre que nous, à l'I.I.B., nous sommes chers. Cela est sans doute vrai en valeur absolue, mais attendons de savoir ce que vont coûter les constructions internationales en cours d'édification. Et puis, ne perdons pas de vue que les Gouvernements membres de l'I.I.B., faisant comme Monsieur Jourdain qui écrivait de la prose sans le savoir, ont appliqué à l'égard de l'I.I.B. la doctrine libérale de M. Heath avant même qu'elle soit formulée. Subventions très faibles (en pourcentage) et prix de revient vrai en laissant à l'organisation le soin d'autofinancer le bâtiment, cette charge représente 10% de nos dépenses, le financement du fonds de pension des fonctionnaires, soit 12 à 15% de nos dépenses salariales et bien sûr, nous n'avons pas d'annuités, ces merveilleuses annuités qui ne sont pas autre chose que des subsides versés par les particuliers en contrepartie d'une autorisation de monopole.

Maintenant, j'en viens au vif du sujet et je dois dire qu'il y a peu de temps encore, il aurait été difficile de faire un exposé dépassant quelques minutes au sujet du rôle que l'Institut International des Brevets est appelé à jouer dans le futur système de délivrance de brevets européens. Ce rôle était en effet défini d'une façon claire et précise : l'I.I.B. effectue toutes les recherches documentaires et rien que les recherches documentaires relatives aux demandes de brevet européen.

Or, en raison des répercussions du PCT sur le plan européen, aucune de ces deux affirmations ne peut plus être avancée sans réserve.

Pour donner une idée du foisonnement des idées dans ce domaine, il me suffira d'évoquer les questions qui, selon un rapport établi par le secrétariat de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg à la suite des prises de position qui ont été communiquées à ce sujet par les milieux intéressés :

"Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1: l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée ou bien l'I.I.B. ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formel seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ?"

"L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'I.I.B. effectuera-t-il une partie de cet examen ?"

"L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'I.I.B. aura établi le rapport de recherche ?"

"Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'I.I.B. qui rédigent les rapports de recherche ?"

"Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'I.I.B. d'établir ? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'I.I.B. qui doit décider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? L'I.I.B. doit-il de toute manière établir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ?".

On constate que ces questions concernent deux domaines bien distincts qui l'un et l'autre interfèrent avec le rôle et la mission de l'I.I.B.

Le premier domaine concerne l'articulation de la procédure internationale instituée par le PCT avec la procédure de délivrance de brevets européens. Il s'agit là d'une question de principe sur laquelle je reviendrai plus tard; en deux mots, il s'agit de savoir s'il est souhaitable que l'organisation de la procédure internationale PCT, qui est caractérisée par le principe de la décentralisation, se répercute sur le plan de la procédure européenne caractérisée jusqu'alors par la centralisation. En d'autres termes, il s'agit de savoir si le PCT doit avoir pour conséquence de mettre les Offices nationaux européens dans une situation de concurrence par rapport au futur office des brevets européen tant en ce qui concerne la fonction d'office récepteur que celle d'administration chargée de l'examen préliminaire international et évidemment aussi dans une situation de concurrence par rapport à l'I.I.B. en ce qui concerne la recherche documentaire.

Le second domaine concerne la rationalisation de la procédure de délivrance de brevets européens, c'est-à-dire qui recouvre les possibilités d'accélérer cette procédure et de la rendre moins onéreuse.

On peut s'étonner que le PCT ait des répercussions également dans ce deuxième domaine où il s'agit du dépôt de demandes européennes proprement dites et non pas du dépôt de demandes internationales. L'énigme s'explique si l'on se représente que, selon l'état actuel des textes, tout deman-

deur qui désire obtenir un brevet européen a le choix entre deux ou plus exactement trois procédures possibles. En effet, il peut :

- 1) déposer une demande de brevet européen auprès de l'Office Européen des Brevets;
- 2) déposer une demande internationale auprès de l'Office national compétent;
- 3) choisir une voie intermédiaire et déposer une demande internationale auprès de l'Office Européen des Brevets.

Pour le moment, j'aimerais partir de l'hypothèse que ce triple choix résultant de l'état actuel des textes sera maintenu. Si tel est le cas, le déposant va opter pour la procédure qui le conduira au succès de la manière la plus rapide, la plus sûre et la moins chère. Si cette procédure était le dépôt international auprès de l'Office national compétent en tant qu'office récepteur, il ne resterait plus de la procédure européenne qu'une partie, à savoir, l'examen. En revanche, toutes les dispositions relatives à la procédure allant jusqu'à la requête en examen, y compris celles relatives à l'établissement de l'avis documentaire par l'I.I.B., resteraient lettre morte.

Si l'on considère qu'une telle évolution n'est pas souhaitable, il conviendrait de rendre plus concurrentielle la première partie de la procédure européenne en la simplifiant et en la rendant moins onéreuse, par voie de conséquence.

Il m'est impossible de me prononcer d'ores et déjà d'une façon suffisamment approfondie sur les moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour réaliser cet objectif. Je me suis expliqué assez longuement à cet égard dans une conférence que j'ai faite à Wiesbaden il y a un mois et demi et qui sera publiée. Je crois que ceci correspond aux idées du Groupe de Travail présidé par mon ami, très cher et très fidèle, le Professeur K. Haertel.

Je dirai très rapidement qu'il conviendrait sans doute d'abord d'alléger la procédure européenne en s'inspirant de la procédure PCT, en renonçant par exemple à effectuer, lors de l'examen de recevabilité de la demande, une étude de sa conformité aux conditions de brevetabilité, ce qui incite les examinateurs à effectuer un travail qui sera refait à un stade ultérieur de la procédure. On a invoqué l'intérêt des tiers, est-ce convaincant ? Et puis, je me demande si cette procédure n'a pas été introduite dans la perspective de l'examen différé; or, aujourd'hui, tout le

monde est d'accord pour dire que la requête devra être introduite dans un délai de six mois. A cette première remarque, très succincte, j'ajouterai un commentaire plus long, et je vous prie de m'en excuser, sur l'organisation de la procédure jusqu'au moment de la requête en examen.

a) La procédure européenne semble trop "perfectionniste" par rapport à la procédure internationale prévue par le PCT. Cette constatation s'applique notamment au fait que l'article 77 de l'avant-projet de la Convention européenne prévoit un examen qui s'étend non seulement à la recevabilité de la demande et à sa conformité avec les prescriptions du règlement d'exécution, mais également aux conditions de brevetabilité telles qu'elles sont définies dans les articles 9, 10 et 14 de l'avant-projet.

b) Une deuxième remarque concerne ce qu'on a appelé une meilleure organisation de la procédure jusqu'au moment de la requête en examen.

Certaines organisations internationales privées ont proposé, à ce sujet, de charger l'I.I.B., et non pas l'O.E.B., de l'examen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes ou même de la totalité de la première partie de la procédure, comprenant la réception des demandes et allant jusqu'à leur publication. Ces propositions ont été justifiées par trois raisons :

- en premier lieu, il paraissait peu rationnel de confier l'examen prévu à l'article 77 de l'avant-projet à un examinateur distinct de celui qui aura, immédiatement après, à effectuer la recherche documentaire; ceci semble valable;
- en second lieu, on estimait que ce serait prolonger inutilement les délais que de transmettre la demande à l'I.I.B. aux fins de la recherche documentaire après la fin de l'examen de l'article 77 seulement, examen qui, dans certains cas, peut se poursuivre pendant plusieurs mois;
- en troisième lieu, une concentration de compétences auprès de l'I.I.B. à ce stade de la procédure semblait permettre une solution du problème du traitement des demandes ne correspondant pas à l'exigence de l'unité de l'invention et des demandes rédigées d'une manière telle qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée à leur sujet.

Quant au premier motif, il paraît en effet peu économe de constituer des sections d'examen à la seule fin d'effec-

tuer l'examen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes. Les questions de forme à vérifier lors de cet examen peuvent aisément être vérifiées par des agents de formation administrative de niveau non-universitaire, c'est-à-dire par le même personnel qui est chargé de la réception des demandes. Quant aux conditions de brevetabilité, nous avons vu que des vérifications à ce sujet ne sont pas très utiles et que les points de l'examen qui s'y réfèrent devraient être supprimés en tout état de cause.

Quant à la question de savoir si ce "corps de personnel administratif" doit être constitué auprès de l'I.I.B. ou auprès de l'O.E.B., il n'a pas été possible jusqu'alors de discerner une raison percutante pour changer la répartition des compétences entre l'I.I.B. et l'O.E.B. telle qu'elle est actuellement prévue par l'avant-projet.

En effet, notamment le problème des délais ne semble pas constituer une telle raison. Il ne paraît nullement nécessaire d'attendre la fin de l'examen de forme avant que l'O.E.B. puisse transmettre une copie de la demande à l'I.I.B. aux fins de la recherche documentaire. Il suffirait de constater que la demande est recevable, c'est-à-dire en particulier que les taxes liées au dépôt aient été payées. Cette solution implique évidemment que la taxe de recherche soit incorporée dans la taxe de dépôt ou, tout au moins, qu'elle vienne à échéance en même temps que cette dernière. Nous savons d'ailleurs qu'une proposition dans ce sens a d'ores et déjà été faite par l'un des Etats représentés à Luxembourg.

Reste le problème de l'unité de l'invention. Nous savons que cette question est, tout au moins à ce stade de la procédure, avant tout un problème pécuniaire. Dans ces conditions, pourquoi ne pas s'inspirer de la solution expéditive retenue à ce sujet par l'article 17 du PCT et permettre à l'I.I.B. d'inviter le demandeur à verser des taxes additionnelles à défaut de quoi la recherche sera limitée à l'invention principale, les autres parties de la demande étant réputées retirées. Si cette solution semble être top rigoriste, il serait également possible de prévoir qu'un demandeur qui n'est pas disposé à payer des taxes additionnelles pourra désigner, dans un délai à fixer, à la place de l'invention dite principale, toute autre partie de la demande formant une unité inventive comme objet de la recherche.

En résumé, nous devons constater qu'une rationalisation de la première partie de la procédure de délivrance de brevets européens n'est pas nécessairement liée à un élargissement des compétences qui devront être attribués à l'I.I.B. dans le cadre de cette procédure.

En revanche, un tel élargissement de compétences de l'I.I.B. poserait un certain nombre de problèmes nouveaux, dont certains sont des problèmes de fond, d'autres relèvent de l'ordre administratif.

Confier à l'I.I.B. l'examen de recevabilité et de forme signifie lui attribuer un pouvoir de décision, notamment en ce qui concerne le rejet des demandes non conformes. Or, tous les Etats qui seront parties à la Convention relative à la délivrance de brevets européens ne sont pas nécessairement membres de l'I.I.B. Il en résulte que les décisions de l'I.I.B. s'étendraient à des territoires d'Etats qui n'exerceront aucun contrôle direct sur l'organisation qui les aura prises. Il ne semble pas certain que ces Etats ne verraient pas là une atteinte à leur souveraineté.

En outre, une coordination étroite entre l'O.E.B. et l'I.I.B. devrait être organisée pour assurer une application uniforme des dispositions conventionnelles et réglementaires.

Enfin, l'élargissement du rôle de l'I.I.B. aux dépens de celui de l'O.E.B. poserait un certain nombre de problèmes d'ordre purement administratif. Laquelle des deux institutions vérifierait le versement des taxes y compris les taxes annuelles qui peuvent venir à échéance tout au long de la procédure ? Qui serait chargé de la procédure de transformation de demandes européennes en demandes nationales, de la collection des données destinées à être inscrites au registre des brevets européens et à la publication, et qui serait chargé de la procédure de communication des dossiers ? Comment organiser les recours contre les décisions de l'I.I.B. et comment résoudre le problème résultant du fait que les demandeurs devront se faire représenter auprès de deux institutions différentes qui, éventuellement, seront implantées dans des pays distincts ?

Certes, on peut trouver des réponses à toutes ces questions, mais des analyses approfondies permettent d'affirmer aujourd'hui qu'aucune rationalisation de la procédure de délivrance de brevets européens n'en peut être attendue.

Ceci dit, j'aimerais abandonner les problèmes posés par la première partie de la procédure européenne et attirer votre attention sur les questions que pose l'articulation de la procédure internationale avec la procédure de délivrance de brevets européens que j'avais mentionnées auparavant.

En ce qui concerne les demandes internationales provenant des Etats contractants de la Convention européenne, je vous ai déjà dit que l'inventeur peut déposer la demande internationale soit auprès de l'Office européen, soit auprès de

l'Office national compétent qui remplit alors la fonction d'office récepteur. Ce choix peut d'ailleurs entraîner une certaine confusion car une demande internationale peut, même si le demandeur a choisi l'Office européen comme office récepteur, être déposée auprès de l'Office national qui, dans ce cas, ne fonctionne pas en tant qu'office récepteur, mais doit transmettre la demande à l'Office européen.

Mais ce n'est pas cette complication que je signale en passant qui doit nous préoccuper. Le point décisif consiste dans le fait que si le déposant choisit l'Office national comme office récepteur, l'unité de la procédure européenne, à partir du dépôt, jusqu'au moment de la transmission de la requête en examen est sacrifiée. Dans tous ceux parmi les Etats européens qui ne disposent pas d'un office national fonctionnant comme administration chargée de la recherche internationale et pour lesquels, par conséquent, comme je l'espère, l'I.I.B. sera l'administration de recherche compétente, aucune raison ne semble exister qui justifierait un tel sacrifice de l'unité de la procédure, à moins que l'on considère, d'une façon générale, qu'une centralisation de cette phase de la procédure soit inutile.

Ces considérations me conduisent, sur un plan purement théorique et sans que je prenne position à ce stade, aux conclusions suivantes. Si une centralisation de la première partie de la procédure européenne était inutile ou même indésirable, on devrait y renoncer dans tous les cas, c'est-à-dire non seulement quand il s'agit de demandes internationales déposées conformément au PCT, mais également s'il s'agit de demandes européennes déposées conformément à la Convention sur la délivrance de brevets européens.

En revanche, si on se base sur l'hypothèse contraire, à savoir, que l'unité de la procédure européenne est un objectif désirable en soi et utile dans l'intérêt des demandeurs, on arrive à la conclusion qu'il y a lieu de prévoir, dans l'avant-projet, que toute demande internationale désignant l'Office européen doit obligatoirement être déposée auprès de cet Office en tant qu'office récepteur.

Si l'on croit qu'il est nécessaire de garantir, dans l'intérêt de l'intégration européenne et de l'unité de la procédure de délivrance de brevets européens, que toute demande provenant d'un Etat partie à la Convention européenne soit traitée dès son dépôt par l'Office Européen des Brevets, le désir de faire exécuter la recherche par une administration nationale et non pas par l'Institut International des Brevets n'implique nullement de mettre en question la compétence exclusive de l'Office européen en tant qu'office récepteur pour ces demandes.

Il en résulte que dans cette perspective la recherche documentaire ne doit pas être nécessairement effectuée par l'I.I.B., même si l'Office Européen des Brevets possède la compétence exclusive en tant qu'office récepteur pour toutes les demandes internationales provenant des Etats parties à la Convention relative au brevet européen. Il est, tout au moins théoriquement, pensable que de telles recherches puissent également être effectuées par certains offices nationaux qui fonctionneront en guise d'administrations chargées de la recherche internationale, comme par exemple les offices autrichien, allemand et suédois. En d'autres termes, le problème de la centralisation de la fonction d'office récepteur auprès de l'Office Européen des Brevets et celui de la centralisation de la recherche internationale auprès de l'I.I.B. sont des problèmes bien distincts et peuvent connaître, en principe, des solutions différentes. C'est seulement après avoir établi cette distinction que je voudrais aborder la question de savoir si le principe de la recherche centralisée, considéré dès le début des travaux comme étant une pièce majeure du système européen, doit être sacrifié au système de la recherche décentralisée qui a été retenu par le PCT.

Nous savons que le problème de parvenir à moyen terme à une coordination satisfaisante de l'activité des différentes administrations chargées de la recherche internationale est loin d'être résolu et qu'un échec des efforts qui devront être déployés à cette fin serait équivalent à l'échec du PCT tout entier. Comment peut-on justifier de transposer ce risque grave sur le plan européen alors que le principe de la recherche centralisée était déjà acquis dans ce cadre ? Comment les Etats européens ne disposant pas d'un office susceptible de se constituer en administration chargée de la recherche internationale pourraient-ils s'accommoder d'une telle inégalité et des désavantages qui en résulteraient pour leurs ressortissants ? Ne va-t-on pas assister à une multiplication des administrations de recherche et, en fin de compte, à une dégradation progressive de la valeur des rapports de recherche ?

Que l'on ne m'accuse pas de peindre là un tableau trop noir et de faire apparaître des dangers fictifs. J'espère vous avoir montré que l'I.I.B. ne poursuit pas une politique d'expansion à tout prix. Mais le respect de la vérité m'oblige à dire que l'I.I.B. constitue, au même titre que le futur Office européen, une pierre angulaire dans la construction européenne et que l'on ne pourra pas réduire la mission qui lui est propre sans diminuer pour autant la solidarité de cette construction.

Permettez-moi enfin de faire quelques remarques finales au sujet du rôle que l'avant-projet de la convention européenne réserve aux rapports de recherche internationale qui auront été établis par des administrations autres que l'I.I.B. Cette question conserve son importance même s'il était possible d'assurer une recherche centrale pour les demandes internationales provenant des pays européens.

L'article 122 de l'avant-projet dispose à ce sujet purement et simplement que le rapport de recherche internationale remplace l'avis documentaire prévu à l'article 79. Ce principe rigide n'est atténué que par l'article 137 de l'avant-projet selon lequel l'O.E.B. peut demander un avis complémentaire s'il le juge utile.

J'admets qu'un jour, un tel principe pourrait constituer le fondement d'un mariage heureux entre le brevet européen et le PCT. Mais, hélas ! pour le moment, la mariée n'est pas encore connue et, à vrai dire, sa naissance n'a même pas encore eu lieu. A dire vrai, j'estime que des années s'écouleront avant que les rapports de recherche établis par les Offices japonais, américain ou soviétique, par exemple, puissent vraiment être considérés comme interchangeable avec les avis documentaires de l'I.I.B. Pendant longtemps, on devra se féliciter si l'on parvient à un certain degré de "comparabilité".

Dans l'immédiat, l'article 122 de l'avant-projet contient donc plutôt un postulat qu'un principe correspondant à la réalité. Aucun des Etats représentés à la Conférence de Washington n'a, par conséquent, voulu s'engager si loin sur le plan de sa législation nationale. J'estime qu'aucune raison n'existe pour adopter une attitude différente sur le plan européen car les intérêts de tous les Etats européens sont à cet égard identiques aux intérêts de chaque Etat européen.

L'heure avance et il est temps de conclure.

En tout état de cause, il apparaît que si l'Europe est appelée à évoluer de la diversité à l'unité, si après s'être élargie en admettant la Grande-Bretagne et les pays de l'AELE, cette Europe se dote progressivement d'abord d'institutions de concertation pour répondre à la première approche de M. Heath, d'institutions confédérales ensuite comme l'a proposé M. Pompidou, qui lui rendront la place qui est la sienne, bien évidemment, cette évolution entraînera dans tous les domaines la création d'institutions unifiées et, en ce qui concerne les brevets, le dépérissement progressif des Offices nationaux et l'interdiction pour ceux-ci de se transformer en autorités PCT, fonction dévolue à une

organisation unique. Sans doute, ceci n'est pas pour demain, mais pour après-demain. Mais avons-nous le droit de refuser d'envisager l'avenir ? Ne convient-il pas, dans une phase transitoire, de maintenir les moyens nationaux qui existent, mais dans des conditions telles qu'ils puissent être intégrés, ultérieurement et progressivement, à un système soumis à un commandement centralisé certes, mais à mon avis, déconcentré dans son exécution sous la forme d'échelons décentralisés comme l'a prévu le Traité IIB. C'est aux hommes de gouvernement qu'il appartiendra de dire dans quelle direction nous irons, et nous pouvons leur faire confiance. Les hommes politiques ont bien montré qu'ils savaient, quand cela était nécessaire, passer par-dessus les considérations techniques et les mises en garde des fonctionnaires nationaux et internationaux pour satisfaire un intérêt politique élevé.

PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES

Recent developments and future prospects
IN THE FIELD OF PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES

by

LESLIE JAMES SMITH

It is a privilege and a pleasure to be invited to Montreux by the World Intellectual Property Organisation to address you on recent developments and future prospects in the field of protection of new plant varieties. For most of my audience, whose professional lives are devoted to other forms of protection in industry and commerce, the safeguarding of breeders' interests through the grant of plant variety rights is a new and so far unfamiliar sector of intellectual property. I am grateful for the opportunity to remedy this since I believe that this new form of rights will, like other forms of property right, in time come to be regarded as a normal and equitable feature both of national and group economic systems.

The present series of lectures on Current Trends in Intellectual Property, both in the national and international spheres, covers a very wide range of human endeavour in the arts and sciences. It includes such well-established forms of intellectual property as patents for inventions, trade marks, designs and copyright. Among these exclusive rights, long-recognised and regulated by national laws and international treaties, must now be included the property right attached to plant varieties and generally referred to as breeders' rights.

The present is perhaps the first occasion on which this new form of right has been studied and discussed in an international forum and in the context of intellectual property rights in general. Through these lectures we may hope to gain a perspective of the whole problem of encouraging and protecting technological innovation and, if my own contribution to the series is adequate, to see how plant breeders' rights, though subject to special rules, fit into the overall picture.

For the present, the study and advancement of breeders' rights is largely in the hands of practical agriculturalists and of Government administrators who, like myself, have tended in recent years to specialise in this field. With one or two notable exceptions, legal practitioners have not so far devoted close attention to the subject. Unlike the case of other forms of intellectual property, there is as yet no great body of jurisprudence precisely defining the characteristics and limits of this new right and illuminating, for the benefit of breeders and administrators alike, the national laws under which the right is granted.

In my own country, for example, none of my several hundred decisions as Controller of Plant Variety Rights for the United Kingdom has yet been appealed, nor have the courts so far been called upon to give judgement in an infringement action. One would like to think that this cordial atmosphere is a tribute to the clarity of the UK legislation (the Plant Varieties and Seeds Act, 1964) and to the decisions given under it, as well as to the reasonableness of the breeders in exercising their rights and the forbearance of users who, after a lengthy period of freedom, now require a licence if they wish to benefit from the breeder's original work.

Further experience and the development of systems of protection in a wider circle of countries may sharpen up some of the problems and in due course produce a different situation. Meanwhile, in those States where protection is available, the system appears to command a high measure of acceptance from the interests concerned and the general public.

Before launching into an account of the new system of breeders' rights and its origins, it may be helpful if I go back in history a little and also make a few remarks about plant breeding as it affects the basic human situation.

Plant breeding is of course nothing new. It began, in a sense, when the first primitive cultivator picked out the seed from the best plants and saved them for the next spring sowing, exerting in this way a crude but effective selection pressure on the crop. Against this background plant breeding in the scientific sense, undertaken to produce distinct varieties with specific characteristics, is of modern origin. A plant variety, or cultivar as it is often known, is rather charmingly defined (in the International Code of Nomenclature of Cultivated Plants) as an assemblage of cultivated plants which retains its distinguishing characters when reproduced. It is therefore something more than a mere collection of individual plants which might be found in a primitive crop. It is on the contrary a discrete entity which persists, given due care and attention, through a series of generations. As such, it is a proper subject for a property right, quite distinct from the property which exists in any particular plant or crop.

There are many reasons for the recent upsurge of interest in this new form of property right. The key lies, I think, in the increasing pressure to improve the efficiency of crop production as a matter of economics or, in some areas, of fundamental necessity. It is not exactly a new thought, though it is sometimes overlooked, that civilisation, like an army, marches forward on its stomach. It has been pointed out that no more than 10 or perhaps a dozen major plant species stand between mankind and starvation. These and other species must undergo continuous improvement if agriculture is to satisfy a demand for food which is not only expanding rapidly but changing in character.

In some parts of the world the main problem for the present is to satisfy basic nutritional needs and if possible to produce an export surplus to earn foreign exchange for financing industrial development. The achievement of self-sufficiency in food, even a national food surplus which may force land out of production, merely shifts the emphasis to improved productivity enabling manpower and other resources tied up in agriculture to be released for use in more productive enterprises. Food quality and presentation come more to the fore in an effort to keep pace with, and to stimulate, increasing sophistication in eating habits encouraged by rising standards of living, advances in food technology, nutritional science and so on.

Intensification of production from the land creates its own internal pressures for further improvement. For example, continuous cropping may encourage plant diseases

and these can only be kept in check by further advances in production techniques, such as the application of pesticides or the use of new plant varieties adapted to resist the disease in question. Developments in engineering technology in response to farmers' demands encourage the breeder to produce new types of plant which can make optimum use of the new machines. These in turn call for new growing techniques and augment the total investment on which the farmer must earn an economic return.

As these examples indicate, much of the advance in the efficiency of agricultural production in recent decades is directly traceable to improved plant varieties. Fortunately for mankind, it is characteristic of the important crop plants that they provide a wide range of genetic variation which can be used to develop new cultural forms and varieties. Many of the plants which can be seen growing on a modern farm are recognisably of the same species as those cultivated by our early ancestors. However, the early plant forms, if grown today, would be quite incapable of supplying more than a fraction of our food requirements, either in quantity or in a form to suit modern needs.

The aim of plant breeding, therefore, is the progressive adaptation and improvement of existing plant forms to meet new requirements. In earlier days, as I have said, improvement depended on the keen eye of the farmer to detect, save and multiply improved forms thrown up by cross-fertilisation or natural mutation. This still has its place, and the scientific breeder must still have a good eye for a useful plant. In the last century, however, and particularly since the rediscovery of the laws of inheritance first formulated by Mendel, the art has undergone radical changes. A sustained effort on a world wide scale is now in progress aimed at reaping the potential benefits hidden in the genes and the chromosomes of cultivated and primitive plants. This involves a wide range of fundamental and applied sciences, and requires large numbers of scientific workers. Substantial investments in land, buildings and equipment are necessary.

Different countries have adopted different plant breeding policies. Historically, the State has generally played a leading part both by directing the overall programme and financing it wholly or mainly from the proceeds of taxation. In some cases this method has been adopted in default of an adequate response to the national need from the private sector, in others as a matter of policy deriving from the basic social and political structure of the country concerned.

However, the lesson of patents and other forms of intellectual property right surely is that human inventiveness in all its richness is best encouraged by promise of reward. Unfortunately, in those countries where market forces have reasonably free play to direct economic resources where they are needed, plant breeding is generally low down in the queue for private investment. One reason for this is that plants in general are self-reproducing. In some cases, depending on the mode of reproduction, the multiplication rate from one generation to the next is very high so that the breeder rapidly loses control over the commercialisation of his new variety. In the absence of protection, the major profit from the breeder's research may therefore accrue to the distributor and to the farming community.

This situation not only discourages but may distort investment in plant breeding by stimulating breeders to use methods which enable them to maintain control over their varieties at the commercial stage. This probably accounts in part, though in part only, for the very large investment in the United States and in many other countries in F1 hybrid breeding. The present level of activity in hybrid wheat and barley breeding is no doubt due in part to the same cause.

Some form of protection against the unauthorised exploitation of new varieties has become more necessary in recent years as new techniques and processes have given plant breeding more of the character of industrial research. The costs involved, the high proportion of abortive work, the time scale in bringing results to the market, all bear comparison with medium and long-term industrial research and innovation.

The industrial analogy can be carried a little further. One may liken a plant to a car engine which converts energy from one form to another by using sunshine instead of petrol and photo-synthesis instead of internal combustion. The breeder's task is to design new plant models with ever higher efficiency factors in energy conversion. Given that sunshine is our most abundant and readily available energy source, it is clearly of the greatest importance to encourage investment in this design field.

Underlying and re-inforcing these factors is the argument that the innovator, whether he is inventor or plant breeder, is entitled as a matter of equity to a fair reward for his work. The validity of this basic claim to equality of treatment for plant breeders has sometimes been denied on the not very logical ground that plant varieties as living material are in some sense the inheritance of mankind

and should not be appropriated by any particular person for his own profit. Although this point of view does not now carry much weight, there was for some long time a marked reluctance on the part both of Governments and of private interests to agree that breeders had a strong case in equity.

Nevertheless, successful attempts to protect the breeder were made in some countries. One should mention, as an early example, the Plant Patent Act of the USA which was passed by Congress in 1930. This appears to be a straight derivative of the main US patent legislation. Since the grant of a patent is confined to plants which can be reproduced vegetatively, protection under this Act is not available for new varieties of the major crop plants used for human and animal food. In the main, therefore, the Act of 1930 has benefitted the breeders of fruit and of decorative plants, particularly roses. It is thus of limited significance only.

A measure applying to a much wider range of plants was passed under difficult circumstances in the Netherlands in 1941 - the so-called Plant Breeders' Decree. This recognised the rights of the breeder in the new variety he had created but rewarded him, not by a grant of exclusive rights in the nature of a patent, but by a share in the income which flowed from a Government imposed levy on the crop acreage devoted to his variety. Although this has now given way to an exclusive rights system, at the time it bore a resemblance to the certificate of invention system favoured by some of the Socialist countries.

So far as Western Europe is concerned, it was not until the early 1950's that a substantial measure of protection in a wide range of crops was granted to breeders under a new Seed Law of the Federal Republic of Germany. This may be said to mark the real beginning of exclusive rights systems for plant varieties.

The passing of the West German law was both a sign of the growing strength of opinion favourable to a protection system for plants, and a portent of further developments. There followed in 1954 a declaration by the Organisation for European Economic Co-operation, as it then was, in favour of protection for the breeder. This gave a further impetus to the breeders' rights movement and was partly instrumental in stimulating my own country to launch an enquiry into the subject.

There were other factors at work. An influential breeders' organisation entitled Association Internationale des Sélectionneurs pour la Protection des Obtentions Végétales (ASSINSEL) based in Paris and representing plant breeders in a number of countries, redoubled its efforts to secure recognition of the breeder's rights on the widest possible scale. The French Government, conscious of the strength of feeling and keenly aware of the great benefits accruing to agriculture and the national economy from the use of improved plant varieties, decided in 1957 that the time had come for a broad based international enquiry into the whole question.

Looking back, this was a remarkable initiative on the part of a country which at that time had no legal system of breeders' rights. Moreover, opinion in French legal and administrative circles, as in many other countries at that time, was by no means convinced that a protection system was either possible or desirable.

The French initiative in calling a Diplomatic Conference was eagerly welcomed by a number of European countries. The Conference began in 1957 and completed its work four years later. It overcame great difficulties and finally proved extraordinarily fruitful. From these discussions, which included a large number of lengthy drafting sessions at expert level, there emerged in 1961 a fully fledged Convention entitled the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. The new Convention attracted the immediate signatures of several of the States taking part. Other countries, including the United Kingdom, signed the Plant Convention shortly afterwards. After three ratifications, the Union created by the Convention, now known as UPOV, came into existence in August 1968.

Before passing to the subject matter of the UPOV Convention and its later development, I would like to emphasise that the Paris discussions were conducted between States few of whom were at the outset committed supporters of property rights in new plant varieties. Only two of the States concerned, namely the Netherlands and the Federal Republic of Germany, had fully working systems at that time, and these differed in material respects. There were doubts and uncertainties not only as to principles and costs, but strong differences of view on methods and the form of protection which might be granted. In particular, the Paris Convention establishing the Industrial Property Union proved something of a difficulty. Was this old established Union, to which all the countries taking part in the Paris talks belonged, relevant to the special problems of plant protection? Could

rights be granted by means of a patent, as in the United States, or was some special form of protection necessary? Might the national treatment and other provisions of the Industrial Property Convention be held, as a matter of law, to govern the relationships between members of the Paris Union in the field of plant breeders' rights as well as industrial inventions?

The Conference accordingly had to steer a course through a morass of conflicting interpretations and to reconcile obligations arising under the Industrial Property and other conventions with any new obligations which might be assumed under a future Convention on Plant Breeders' Rights. Further difficulties arose in reconciling a system of exclusive property rights, entitling the breeder of a new variety to exploit his rights free from undue interference, with the comprehensive seed laws operating in most of the States concerned. These Governmental codes, in the interests of protecting the farmer and stimulating agricultural production, control the introduction, description and commercialisation of seed and plants to an extent seldom found in connection with other goods, and then only when public health or morals are involved. The public interest therefore became a key factor in harmonising the proposed system of private rights with the pre-existing systems of seed control.

Bearing these obstacles in mind, an impartial observer might well have concluded that a satisfactory outcome of the discussions would be to agree in the first instance on the broad principles of protection which each country would undertake to incorporate in its domestic legislation. A treaty broadly on the lines of the Industrial Property Convention, for example, adapted to deal with the special problems of plants, would have been a notable achievement. Such a treaty would have left a very great deal to the discretion of member States, subject only to their accepting such basic concepts as national treatment and priority rights. What is I think surprising is the extent to which the countries taking part found themselves able to agree not only on uniform and clearly defined principles, but also on a detailed code of rights which, when incorporated in the domestic laws of the States concerned, would give effect to those principles.

Some of the main features of the UPOV Convention will be perfectly familiar to those in the audience who work in other fields of intellectual property. First of all, the Convention is an agreement between member States for the

grant of rights on a national basis. The Convention does not create an international right, nor does it require automatic acceptance by other member States of rights granted by any one of its members.

Secondly, the rights of the breeder are exclusive rights of the same general nature as the rights granted under a patent. Indeed, the Plant Convention specifically entitles a member State to grant protection either by means of a special title or by a patent. Up to the present no member State has opted for the patent form of protection. All have created a special title. So far as UPOV membership per se is concerned, it would seem immaterial which form is used since all the conditions and requirements of the UPOV Convention apply equally to both. However, the existence of the option to grant a special right or a patent seems to imply that the special right is not, or not necessarily, a patent for the purposes of the Paris Convention.

The real significance of the option to grant a patent may well lie therefore in the extent to which its exercise by a member State of UPOV which is also a member of the Paris Union might attract rights and obligations arising from membership of the latter Union.

A third familiar feature of the UPOV Convention is the right to national treatment including equal rights of recourse to legal measures for the defence of rights against infringement. The principle of national treatment again is familiar and requires that a member State shall guarantee to the nationals of all other member States the same treatment as it extends under its legal system to its own nationals. Under the UPOV Convention this principle admits of no modification so far as recognition and protection of the breeders' right is concerned. However, at this point the UPOV Convention diverges from the Industrial Property Convention. Each member State of UPOV has the right, in respect of most plant genera and species, to refuse a grant of protection to breeders who are nationals of other member States unless reciprocity is assured. That is to say, in respect of most plant genera and species breeders' rights may be granted by a member State to its own nationals but withheld from the nationals of another member State until such time as that State is in a position to offer protection in its territory to varieties of the same genus or species.

Reciprocity may not however be demanded in relation to certain genera and species, 15 in all, which are named in an Appendix to the Convention. These include some of the

most important crop plants such as the major cereals and potatoes. Some member States of UPOV do not exercise their right to demand reciprocity for the remainder. They prefer instead to adopt the more liberal and outward looking approach of Article 2 of the Industrial Property Convention, and to extend full national treatment to nationals of all other countries, whether or not members of UPOV and whether or not reciprocal benefits are guaranteed. In any event, as time goes on and the number of genera and species protected in common by member States increases, the significance of this reciprocity provision will decline.

The exclusive rights which may be vested in the plant breeder under national legislation are carefully defined in the Convention. This provides a further illustration of the desire of member States, by enacting a uniform code of protection throughout the Union, to give added substance to the concept of national treatment. The rights entitle the breeder to exercise a substantial measure of control over the use of his variety, but only in the form of seed or other propagating material. Commercial crops of consumption material, for example a wheat crop producing grain intended for milling or feeding to livestock, are not subject to licensing or royalty collection. The breeder is therefore obliged to draw his reward from a relatively narrow range of commercial transactions. Except in special cases he has no exclusive rights in the use of his protected variety for breeding other varieties, nor in the commercialisation of those varieties.

Subject to these limitations, the owner of the rights in a protected variety is entitled so far as the Convention is concerned to exercise his rights in such manner as he thinks fit and commercial realities permit.

It is normal practice for breeders, in the interest of maximising sales and royalties, to license their varieties as widely as possible. Except for a brief introductory period, when opportunities may arise to earn scarcity profits, conditions do not generally favour attempts to keep the production and sale of seed of a new variety exclusively in the hands of the breeder. However, a check on monopoly practices in the public interest can if necessary be exercised by member States under the authority of Article 9 of the Convention. Practices such as fixing excessive rates of royalty, or unjustified discrimination in the issue of licences, can be discouraged by such means as the issue of compulsory licences. This is at the discretion of member States, who are however obliged by the Convention to ensure that any restrictions on the free exercise of rights are accompanied by measures to ensure that the breeder receives a fair reward from the use of his variety.

I come now to one of the most significant and perhaps controversial aspects of the Convention, namely the requirement for prior examination. Article 6 firmly establishes the criteria for a grant of rights, while Article 7 states quite unequivocally that rights may be granted by a member State only after a new variety has been examined in the light of the Convention criteria. In addition to novelty in the sense of no previous commercialisation, these criteria relate to the distinctness of the variety, its uniformity and its stability. In essence, examining authorities are required to satisfy themselves as to the varietal status of the plant material offered by the breeder for examination. The questions to be asked are, does the material represent a reasonably uniform variety, a discrete entity distinguishable from other varieties, and will it retain its principal characteristics over a period of time if reproduced under suitable conditions?

These are difficult questions to answer. A crop variety is essentially a man-made creation. The concept of variety may vary from one plant specialist to another, from one country to another, from time to time and from one species to another. One must add to this that the environment in which plants are grown may alter their appearance and change; from one generation to the next, the distribution of plants within the population comprising the variety. These factors confront the national examining authorities with a situation of some difficulty and complexity, more particularly in the case of varieties which are reproduced by sexual means. Objective standards can be laid down, for example as to the permitted degree of non-uniformity, which facilitate decisions on the grant or refusal of rights. It should be recognised, however, that such standards are in themselves arrived at to some extent subjectively. Different views on the degree of uniformity required for a grant of rights may be taken according to whether the authority has in mind some absolute standard such as the highest standard which the breeder can possibly attain given the genetic background of the crop in which he is working, or some more realistic standard related to the standard of varietal purity required by the farmer to ensure that the essential value characteristics of the variety, its yield, disease-resistance and so on, are maintained unimpaired when the basic material is multiplied up to commercial stage for use by the farmer.

It will be appreciated that the problems of devising equitable rules and standards under a national examination system are likely to be much increased as soon as one attempts to create a uniform system throughout the area of

the Union, and even more so when one attempts to move to some form of international examination. However, although the difficulties should not be underestimated, some progress has already been made and I am optimistic that more will be achieved. Much work is being done in this field and I propose to return to the subject when I speak on future developments under the Convention.

A prior examination for the purposes of the Convention necessarily involves growing plants in plot or field trials. The trials may vary in size and duration according to such factors as the plant's mode of reproduction and the genetic background of the variety concerned. Growing trials are in practice carried out by each national authority at selected centres to which breeders are required to send their material. Article 7 of the Convention does not expressly require the trials to be made by the central authority and it may be that other evidence, obtained for example from trials conducted by the breeder, would be found sufficient in some cases. It is however difficult for those concerned with the day to day administration of plant breeders' rights schemes to envisage a reliable alternative to the present system of central examination. As I shall point out later, the tendency is likely to be towards further centralisation so that trials are conducted on an international basis. In any event, it is generally believed that for most species there is no practicable alternative to growing trials, and that a paper examination is inadequate and may be misleading. Although written descriptions enable plants to be grouped generally, they are seldom adequate for identifying individual varieties or for settling infringement disputes.

To those in this audience who are concerned with the preparation and examination of the all-important claim and specification required for a patent grant, the insistence under plant breeders' rights on looking at an actual model, as it were, of the object of the application helps to illustrate the wide differences which exist between the patent and breeders' rights systems. Without digressing too far, I might also point out that the basic idea of a patent specification, as something which can be taken by anyone skilled in the art and used to produce the desired object or process, has little or no application in the field of breeders' rights. A written description of a plant variety, even where it includes the parentage and attempts to describe the breeding and selection process, is not a blueprint which infallibly will produce the same result. So far as infringements are concerned, appeal is necessary to the living plant rather than to the written specification.

Clearly the success of a plant breeders' rights scheme depends to an important degree on a comprehensive and reliable examination system to establish that a variety is in fact new and different from other varieties. Further, that rights when granted may be reasonably proof against challenge in the courts and capable of being enforced by the breeder. It is important also that rights granted in one variety of a species should not inhibit further plant breeding in the species concerned because of uncertainty as to the precise extent of the protection granted. It is additionally necessary to ensure that grants of plant breeders' rights do not in any way undermine but if possible re-inforce the established system of law concerning the production and sale of authentic seed which aims to protect the public against unknown or unreliable seed.

There are two other aspects of the UPOV Convention which I should mention before passing on to future developments. These are the period of validity of rights and the timetable for extending the Convention system to the different plant species.

Rights may be granted for a limited period only, not less than 15 years in most cases and 18 years for certain species, dating in both cases from the date of grant. These minima introduce a certain degree of uniformity throughout the area of the Union. However, the minima are in practice exceeded in many cases under the national laws of member States and this tends to inequality of treatment. Doubts have been expressed, both by breeders and by some national authorities, whether the Convention minima are in all cases adequate. One extreme point of view is that rights should subsist for the entire commercial life of a variety. This is unlikely to find favour, but some increase in the minimum protection period would merit examination.

In any event, it should not be supposed that on the expiry of protection a variety necessarily falls entirely into the public domain. From a practical point of view, the breeder's co-operation in the continued production of authentic seed for official certification may be indispensable. This enables the breeder to continue to exercise some degree of control over his variety after the expiry of his formal rights.

As regards the timetable for applying the Convention system of rights to the different plant species, under Article 4 each State on becoming a member of UPOV accepts an obligation to offer protection in at least 5 out of the 13 important plant species named in the Convention. The remainder must be protected within 8 years.

This Article recognises the need on practical grounds for a staged introduction of rights and thus facilitates the accession of new members. The entry qualification of 5 species is quite modest. At the same time, the Article prescribes a minimum area of common effort where national treatment applies without modification. This is of great value to breeders with an international market. In practice, the present members of the Union have made arrangements to grant rights in a much larger number of species than the minimum required by Article 4. Protected species in Denmark number 44, in the Federal Republic of Germany 112, in the Netherlands 106 and in the United Kingdom 367. The UK figure includes a large number of decorative species. All four members offer protection in most of the major crop plants grown in those countries including for example wheat, barley, oats, potatoes, peas and certain beans. It may be that the later stages of the minimum programme prescribed in Article 4 of the Convention are too modest and should be reviewed.

In outlining some of the main provisions of the UPOV Convention, I have attempted to show that although there is a certain family resemblance between this Convention and the Paris Convention on Industrial Property, there are some very significant differences. These arise in part from the nature of plant varieties considered as living material with its own special problems. More important in my view, the UPOV Convention lays down and requires member States as a condition of membership to give effect to a number of uniform principles. The Convention is therefore based on a substantial identity of view on the right way to deal with the main problems of plant breeders' rights. It was possible to achieve this wide measure of agreement in the Paris discussions largely for the reason that national schemes of breeders' rights had not already become too firmly established before the discussions opened. The Convention makes possible and indeed requires a high degree of mutual understanding and co-operation between member States.

Suitable administrative instruments for working out the modalities of co-operation are provided by the Convention. There is an administrative Council of member States with its seat at Geneva, assisted by a Secretariat linked with though independent of BIRPI and its successor WIPO. The Council at its first meeting in 1968 set up a number of working groups to study and make proposals for the adoption of common administrative and technical practices, agreed interpretations of the Convention and other matters requiring action in common. Several of these groups are the successors to informal working parties first established in 1966, even

before the Union came into existence. Work on a number of problems has therefore been progressing continuously for the last several years. The fruits of that work are now beginning to appear.

Possibly the most difficult and certainly the most important task for the Union at the present time is to seek a common approach on the part of all member States to the prior examination of varieties submitted for a grant of rights. I have already referred to some of the problems involved. Substantial numbers of varieties of some crops are grown over wide areas which overlap national boundaries. Taking my own country as an example, out of 1108 applications so far received, no less than 54.6% are foreign applications and these derive from breeding programmes carried out in 17 different countries.

Seed of some varieties may be produced in one country of the Union and sown in another. It is important that a variety accepted for rights in one member State should not be refused protection in another. Breeders with international markets are entitled to expect uniformity of treatment throughout the Union.

The second aspect of this problem is to devise an economical and efficient system of examination capable of dealing rapidly yet thoroughly with the large annual output of varieties for which breeders desire to seek protection in the countries of the Union. It was reasonable to expect that the offer of protection in those countries, coupled with the pressing need for new varieties in agriculture, would encourage a substantial upswing in the volume of plant breeding investment. If this was not to flood the examination systems of the member States, involve breeders in unreasonable delays and deprive the agricultural community of needed improvements, some form of common or joint examination would be necessary. This possibility is foreshadowed in Article 30 of the Convention.

For a number of species, including some of the most important crops such as wheat, barley, oats, rice and potatoes, as well as roses and other widely grown decorative plants, agreement has been reached or is within sight on the major technical aspects of the examination system. These relate to such matters as the plant characters which should be examined and recorded, recording techniques, numbers of plants to be grown in trials, the number of trial centres, and the duration of trials. Agreement in these matters is not only useful in itself, as a means of ensuring equality of treatment, but is also an essential preliminary to international co-operation. On this basis, real progress is now being made within the Union.

So far this has taken two different forms. In the case of roses, for which large numbers of applications for rights in more than one country are received each year, agreement has been reached that the examination of a variety will be carried out by the first country to receive an application for rights in that variety. Other countries of the Union where protection is sought by the breeder for the same variety will meanwhile hold their applications in suspense until the results of the examination and the decision to grant or refuse rights is notified to them by the country of first application. They will then complete the necessary formalities and promulgate their own decisions. Although free to dissent from the findings and decision of the country of first application, it is expected that the remaining countries will normally conform.

This substantial advance in co-operation has naturally been warmly welcomed by the rose breeders. It means that in the first instance a rose breeder need make a single application only to the country of his own choice, followed at a later stage by sending duplicate applications and supporting copies of the documents to the authorities of the other countries where he seeks protection. A right of priority of up to 12 months based on the first application may be enjoyed in those countries under Article 12 of the Convention.

A different and in a sense more advanced form of co-operation is about to be agreed for certain other plant species. This involves the Council of UPOV nominating one member State to conduct, on behalf of the Union as a whole, the preliminary examination of all varieties of a particular species. This method is equally advantageous to the breeder. In addition it enables the selected member State to concentrate its resources on perfecting the examination of the species concerned and frees the remaining countries for other tasks.:

As a beginning, the Council of UPOV is expected at its next meeting to agree that varieties of chrysanthemums, a high value crop in many countries, and of apples, should be examined by the United Kingdom. France is expected to undertake the examination of pears and peaches, while berry fruits may be examined by the Federal Republic of Germany.

A division of labour on these lines holds great possibilities for other and more important crop plants such as the major cereals. However, there are difficulties to be overcome. Climatic conditions may affect the expression in a plant of some of the characters on which variety identification depends. More than one examination centre will therefore normally be required. Moreover, the authorities of

other countries of the Union whose farmers may later wish to grow the variety may need to acquire first-hand knowledge of its characteristics for purposes of domestic seed control and advice to farmers. Many States, independently of plant breeders' rights, require to be satisfied that a new variety is distinct, uniform and stable before adding it to the national list of varieties. In relation to the major crop plants, some reluctance on the part of UPOV member States to cede the examination function to a common centre outside their own territory is therefore to be expected. However, the manifest absurdity of repeating the same tests on a variety in a number of countries will, I am confident, enable UPOV to overcome these difficulties and devise a practical system of common trials. It may be necessary, as part of any such system, for the countries concerned to check that a protected variety, when commercialised by the breeder, is represented by the same stock of plant material throughout the UPOV area.

From the acceptance of a common examination, with rights granted on a national basis, it is not a long step to a true system of international rights. The technical difficulties involved in introducing such a system on an experimental basis for a small number of carefully selected plant species are not, I think, insuperable. However, this is a problem with political as well as technical and legal aspects. Revision of the Convention would be required and might be considered at some future revision Conference.

I have had much to say in this paper about the progress made in co-operation in the prior examination of varieties before rights are granted. There is another field in which co-operation has made marked progress. This concerns the naming of plant varieties. The names of varieties play a key role in the Convention system of rights as well as in the seed control systems of the member States. A name for each variety must be approved and officially registered in the country of application before rights may be granted. A name so registered becomes generic and may not be trade marked. Anyone who sells seed or other reproductive material of that variety in any member State of the Plant Union is required to use the registered name. Moreover, that name is not permitted to be used in commercialising other varieties. These are formidable defences for the owner of the rights in a new variety, particularly when it is remembered that the prohibition on the wrongful use of a registered name is backed by the criminal law and does not depend solely on the civil code.

An essential feature of the Convention system of variety nomenclature is that each member State should wherever possible register the same name for the same variety. Common rules of nomenclature have therefore been worked out and adopted by the member States of the Union. The national administrations have undertaken to be guided by these rules when considering the registration of varietal names proposed by breeders. The system requires member States to exchange information about proposed names and to give full weight to objections from the other members before reaching a decision on registration.

These are the directions in which co-operation between member States is developing on the basis of the uniform principles laid down in the Convention. Significant progress has been made in the short time the Union has been in existence. However, the Union consists at present of only four member States. While the small size of the Union has facilitated progress in co-operation, it is believed that a much wider circle of States would benefit from membership.

I propose therefore to conclude this paper by referring briefly to the steps which the Union is taking to increase its membership and share its knowledge and experience with other interested States. The present member States of the Plant Union, in date order of ratification, are the United Kingdom, the Netherlands, the Federal Republic of Germany and Denmark. France is confidently expected to ratify the Convention before the end of the present year, and it is understood that Sweden intends to accede within the next two or three months. These six States, all with advanced agricultural industries, are breeders, users and exporters of new varieties on a large scale. They provide a strong base for further development of the Union.

A number of other countries, some of whom have already signed the Convention, have shown a close interest in the Union's work. They frequently send observers to meetings of the Council in Geneva. In some cases their experts have taken a full part in the working groups. They are therefore conversant with the technical basis of the Union's work. This group of States comprises Belgium, Finland, Hungary, Israel, Italy, Luxembourg, Norway, Spain and Switzerland. In several of these countries new plant breeders' rights laws have been passed, are under discussion, or are at the drafting stage. It is confidently expected that some of these States will soon decide to become members of the Union. Membership, whether by ratification in the case of signatory States or accession in other cases, is open to all States who are prepared to give effect to the Convention. Problems of finance and scientific manpower, particularly for the

smaller States, should be greatly eased under the Union's arrangements for sharing the prior examination of new varieties between member States.

Certain other States have also shown an active interest in plant breeders' rights and in some cases already operate protection schemes on rather similar lines. For example, South Africa administers a limited scheme under laws of 1964 and 1969. An extension of the scope of these Acts may soon be taken under consideration. Chile passed a new law last year which appears to conform fairly closely with the principles of the UPOV Convention. Other countries which are known to be studying plant breeders' protection at the present time include Canada and New Zealand.

The position of the United States of America is particularly interesting. I referred earlier to a US Act of 1930 which enables patents to be granted for new varieties of asexually reproduced plants. Last year Congress passed a further Act extending protection to sexually reproduced plants, a group which includes most of the major crop plants. Protection will not be afforded by patent but by the grant of a special title to be known as "Plant Variety Rights". These are exclusive rights related to the production and sale of seed. They bear a close resemblance to the special rights granted by UPOV States. It is also interesting to note that the pre-conditions laid down by Congress for the grant of such rights are to all intents and purposes the same as the conditions laid down in the UPOV Convention.

It is known that the Federal authorities and the private interests concerned made a close study of the UPOV Convention before the latter arranged for a Bill to be submitted to Congress. It may fairly be said that the UPOV Convention has helped to model both the general structure and many of the detailed provisions of the United States law. The initiative and the inspiration is of course entirely of American origin and the new Act clearly reflects American philosophy as to the proper relationship between the central Government and private interests.

For example, although the administering authority within the US Department of Agriculture is under a duty to satisfy itself before granting rights that a variety is distinct, uniform and stable, the authority is not expressly required to undertake growing trials. The possibility therefore exists that for some species at least the Department may be content with documentary claims, possibly based on the evidence of trials carried out by the applicant himself. The validity of this approach, if it is adopted in the detailed regulations now being prepared in Washington, will be

tested by experience. I am bound to say, however, that most workers in the field of variety identification would consider independent growing trials to be necessary in most cases.

There are certain other differences between the new US Act and the national laws based on the UPOV Convention which there is no time to examine at this stage. Some doubt exists concerning the extent to which the Federal authorities are empowered to extend the benefits of national treatment to foreign breeders who seek protection for their varieties in the United States. In this connection, the extent and significance of obligations mutually assumed under the Industrial Property Convention by the USA and other member countries in relation to plant varieties requires clarification.

However, the passing of this important Act by a major agricultural and plant breeding country marks a great step forward. While certain aspects of the new US Act would at this stage seem to preclude full US membership of UPOV, there is so much in common between the two systems that some form of association should surely be possible. Discussions on reciprocity will certainly be needed.

The need to encourage and reward plant breeding in the national interest is also fully accepted in the Socialist countries. The Union of Soviet Socialist Republics, for example, grants an author's certificate for a new variety of proved value to the community. This entitles the breeder to a suitable reward. Hungary has recently passed an Act creating a special breeder's right in new plant varieties. This appears to be the same in all material respects as the property right granted to breeders in the UPOV countries. The possibility of Hungarian membership of UPOV may therefore arise.

Roumania grants a patent right enabling plant breeders in that country to benefit from all the legal provisions concerning the protection of inventions in industry.

These examples are drawn both from the West and the East, and from countries some of which depend mainly on private breeders and others mainly on State breeding stations. The examples show that breeders' rights, like other forms of intellectual property, transcend the boundaries set by differences in social and economic systems. Whether the breeder receives his reward from the exercise of exclusive rights in a free market, or is rewarded by the State, it is clear that the principle of protection for plant varieties is widely accepted in the modern world.

The countries which already grant protection, or are considering new laws for that purpose, are together responsible for a very large annual investment of money and scientific effort in plant improvement. Their breeders work on a common world stock of genetic material which most countries readily exchange across national boundaries for use in breeding programmes. The preservation and optimum use of that gene stock is a world responsibility. The national breeders produce new and improved varieties which, as experience shows and the world wide trade in seeds demonstrates, are in very many cases well adapted for profitable use outside the country of origin. Such exchanges should be encouraged, and are encouraged if the breeder may look forward to protection, in one form or another, wherever his variety is found useful.

The developing countries stand in particular need of new varieties adapted to their climatic conditions and with the potential to encourage the economic development of agriculture and the industries which serve it. State investment in breeding programmes and the disinterested work of bodies such as the Rockefeller Foundation may help meet their needs, but the availability of a breeders' rights system may also attract external investment in breeding programmes specially adapted with their market requirements in mind. In some cases, and depending on the development of the necessary skills and of suitable control systems, such countries are often well suited to act as seed multiplication areas.

The national administrations concerned with variety registration and protection, or contemplating action in the field, therefore face many common problems. They concern both technical and legal questions. How to achieve full reciprocity between States is one of them. These questions demand to be studied on the international plane. So far as the UPOV countries are concerned, a fund of practical experience and information is available which the Council of UPOV would be glad to share with other administrations. The Union has under consideration plans to organise an international conference or symposium on plant breeders' rights where views may be exchanged and action concerted. If the necessary arrangements can be made, it would be hoped that national administrations as well as private and Government breeders would support such a Conference held under the auspices of UPOV.

The value of patents and other forms of industrial property in the economic life of developed and developing countries alike is widely accepted. The advantage, or as

many in this audience would I think say, the imperative need for international co-operation in patent recognition and administration is fully recognised. Much progress is now being made. Plant breeders' rights is a latecomer in the field but a period of rapid development is now possible. This is essential if the rich store of genetic variability in wild and cultivated plants is to be fully exploited in the years ahead. The UPOV Convention offers a fair code of rights and a convenient vehicle for international co-operation. If these are wisely used, we may reasonably expect that plant breeders' rights will before long occupy an important place alongside patents and copyright in the pantheon of intellectual property rights.

DROIT D'AUTEUR

Développements récents et perspectives d'avenir
sur le plan national

DANS LES PAYS FRANCOPHONES

par

JEAN-LOUP TOURNIER

Il n'est pas excessif d'affirmer que l'attention des experts en matière de droit d'auteur a surtout été retenue ces dernières années par l'évolution internationale de la propriété littéraire et artistique.

Plusieurs années de travaux ont conduit à la conférence diplomatique de Stockholm qui a vu naître l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et, depuis 1967, alors qu'on pouvait penser que la matière avait été épuisée pour les vingt ans traditionnels, d'autres travaux ont été nécessaires pour revoir les dispositions relatives aux pays en voie de développement, et ont préparé la conférence diplomatique de Paris.

Cette situation a sans aucun doute eu pour effet de limiter l'évolution législative dans les pays francophones, puisque traditionnellement les états se dotent de nouvelles législations internes en tenant compte des modifications apportées aux instruments internationaux.

En revanche, l'évolution de la jurisprudence et des modalités techniques et économiques d'exercice du droit d'auteur s'est caractérisée par une grande activité dont il est exclu que nous fassions le bilan global détaillé pour tous les pays francophones. Nous traiterons, cependant, le sujet qui nous a été imparti sous les trois aspects de l'évolution législative, jurisprudentielle et technico-économique.

Nous avouerons quelque embarras à définir exactement ce que sont les pays francophones. A la considération qu'il s'agit de ceux dont une fraction importante de population parle le français, nous ajouterons celle suivant laquelle tous ces pays sont guidés par une doctrine fondamentale identique en matière de droit d'auteur.

C'est pourquoi nous n'évoquerons pas, en faisant toutes nos excuses à ce grand pays francophone, le Canada dont la législation et la pratique du droit d'auteur se rattachent de toute évidence au système anglo-saxon si différent de la doctrine française et de toutes celles des pays qu'elle a inspirés.

Nous ne manquerons pas, néanmoins, de rappeler que la loi canadienne sur le droit d'auteur de 1921 fait actuellement l'objet de travaux de revision dont il est, au demeurant, assez difficile de discerner quelle doit en être l'échéance.

En effet, le gouvernement canadien, préoccupé essentiellement par la volonté de limiter l'usage d'oeuvres étrangères, et plus précisément américaines (il a d'ailleurs pris un certain nombre de dispositions autoritaires dans ce sens vis-à-vis de la radio et de la télévision) attend de connaître le sort réservé au projet de modification de la loi américaine de 1909 avant de se prononcer.

Espérons toutefois que ce gouvernement qui, traditionnellement, a eu le grand mérite de protéger principalement dans son pays la propriété intellectuelle étrangère, ne se laissera pas tenter par des mesures isolationnistes, et ratifiera le futur Acte de Paris mettant ainsi à jour une association internationale demeurée à l'Acte de Rome de l'Union de Berne en 1928.

Cette parenthèse canadienne étant fermée, nous évoquerons la situation des pays suivants : France, Belgique, Luxembourg, Suisse en Europe, et la plupart des pays francophones d'Afrique et du Moyen-Orient.

I - FRANCE

A - Législation

La seule innovation notable dans le domaine législatif depuis la loi du 11 mars 1957 qui codifie la propriété littéraire et artistique, est la loi du 8 juillet 1964; d'une part, elle a établi la réciprocité dans les relations internationales du droit d'auteur - naturellement, en l'absence de conventions internationales - et, d'autre part, elle a créé une sorte de domaine public payant sur les oeuvres d'origine étrangère soumises à ce nouveau régime.

Auparavant, la France était l'un des rares pays à protéger les oeuvres étrangères sans aucune condition. Les oeuvres russes, notamment, jouissaient du bénéfice de la loi française pendant toute la durée de protection, bien que cette durée soit beaucoup plus courte (15 ans post mortem auctoris) dans le pays d'origine, et que les oeuvres françaises ne bénéficient d'aucune protection en URSS.

La France, ayant sans doute perdu l'espoir de voir certains pays se joindre prochainement à la communauté des nations respectueuses de la propriété intellectuelle d'autrui, s'est donc départie d'un régime libéral qu'elle avait institué depuis 1852. La doctrine s'est alors émue de ce qui fut considéré comme un pas en arrière; mais il faut reconnaître que des considérations d'ordre pratique et pécuniaire militaient très sérieusement en faveur de la solution adoptée.

La loi nouvelle respecte, néanmoins, tous les droits acquis antérieurement par des ayants cause français, ce qui a pour conséquence de limiter assez profondément les effets de la réciprocité.

Afin que ce nouveau répertoire non protégé ne soit pas choisi de préférence par les utilisateurs, le législateur a institué un domaine public payant, et prévu que chaque société d'auteurs, en ce qui la concerne, percevrait des redevances établies en fonction des barèmes applicables aux oeuvres protégées de la même catégorie.

Les fonds découlant de ce domaine public payant sont consacrés à des fins d'intérêt général ou professionnel. Ce dispositif évoque un autre précédent, le domaine public de 15 ans reconnu au bénéfice de la Caisse Nationale des Lettres, à l'expiration de la protection légale des oeuvres de caractère littéraire.

En l'absence de conventions internationales, les oeuvres étrangères ne seront protégées en France que dans la mesure où les oeuvres françaises bénéficient dans le pays étranger, d'où elles proviennent, d'une "protection suffisante et efficace".

Il est intéressant de noter qu'il ne suffit pas que les oeuvres françaises jouissent d'une protection théorique ou symbolique, il faut encore que les auteurs reçoivent une rémunération convenable qui soit effectivement payée, faute de quoi la condition d'efficacité établie par la formule légale ne serait pas remplie.

Ainsi, par exemple, ce facteur ferait défaut si un pays étranger retenait le versement aux auteurs français des droits perçus sur place, en vertu de la législation sur les changes.

B - Jurisprudence

La jurisprudence suit avec un certain retard l'évolution législative, pour diverses raisons : d'abord parce que les faits portés à la connaissance des juges ne sont soumis à la législation nouvelle que s'ils sont postérieurs à l'entrée en vigueur de celle-ci, ensuite parce qu'un laps de temps plus ou moins long est nécessaire pour que les innovations législatives viennent à la connaissance des intéressés.

Aussi depuis 1957, et malgré un nombre considérable de décisions judiciaires - plus d'une centaine par an en moyenne - il n'y a pas eu de grands procès de principe ayant fait notamment l'objet d'arrêts de la Cour de Cassation.

Certains juristes avaient craint que la loi de 1957 ne mette un terme à l'élaboration de règles nouvelles dans le domaine du droit d'auteur. Ils pensaient que la loi était susceptible de "figer" les règles juridiques souvent remises en cause par les nouvelles techniques de diffusion.

Mais si la loi de 1957 a posé des grands principes juridiques généraux, elle n'a pas, cependant, réglementé par le détail chaque secteur du droit d'auteur.

Les tribunaux possèdent donc, dans le cadre dessiné par la loi, le pouvoir de définir les modalités particulières propres à chaque secteur du droit d'auteur.

Quelles sont donc les principales tendances de la jurisprudence ?

1. Le prétoire a accueilli de nouvelles catégories de plaideurs qui se placent sous la protection de la loi sur le droit d'auteur.

Les réalisateurs et les auteurs de films cinématographiques ou télévisuels s'adressent souvent à la justice, soit pour faire reconnaître leur qualité d'auteur, soit pour se plaindre d'atteinte à leurs droits patrimoniaux ou moraux.

Ainsi, le Tribunal de la Seine vient de reconnaître la qualité d'auteur d'une oeuvre télévisuelle, à un réalisateur de films documentaires pour la télévision. Il s'agit de la consécration de ce droit-image du réalisateur de l'oeuvre télévisuelle.

La Cour de Paris a arbitré récemment un conflit entre deux adaptateurs pour la télévision d'une oeuvre littéraire. La Cour a posé le principe que, sauf convention contraire,

le partage des droits d'auteur s'effectue par parts égales entre les divers auteurs de la même catégorie (il s'agissait en l'occurrence de co-adaptateurs).

Ce qui est plus remarquable dans le même domaine du cinéma et de la télévision, c'est la tendance des tribunaux à limiter les effets du droit moral.

En effet, le droit moral qui reste absolu dans les autres cas, paraît ici reculer sous la pression des deux considérations suivantes :

La première est que pour une oeuvre en collaboration, le droit moral se trouve limité par les droits des autres co-auteurs.

La volonté de l'auteur n'est plus souveraine; en acceptant de travailler en équipe, il a subordonné dans une certaine mesure son intérêt personnel à l'intérêt commun des co-auteurs. Le tribunal pourra donc arbitrer le différend et rechercher si l'attitude du co-auteur est sincère et fondée.

Même avant la loi de 1957, la jurisprudence avait déjà atténué l'absolutisme du droit moral en matière cinématographique.

La seconde considération, justifiant un assouplissement du droit moral, repose sur des motifs plus discutables; les tribunaux paraissent d'ailleurs sensibles aux intérêts purement commerciaux du producteur. Ainsi, ils ont admis que, compte tenu de la "diversité" des publics qui fréquentent les salles obscures, une oeuvre littéraire prestigieuse telle que "Le dialogue des carmélites" pouvait être portée à l'écran avec une "certaine absence de fidélité". Il suffit, ont précisé les juges, "que l'adaptation respecte l'esprit général de l'oeuvre".

La Cour de Paris s'exprime dans ces termes à ce propos :

"Une certaine liberté peut être reconnue à l'adaptateur cinématographique, dont le rôle consiste à trouver, sans en dénaturer le caractère, une expression nouvelle de la substance d'une oeuvre, mettant celle-ci à la portée d'un public nouveau par le truchement de formes et de moyens différents".

Plusieurs décisions judiciaires ultérieures se sont inspirées de ces subtiles distinctions : fidélité dans l'esprit général, libertés dans le détail.

2. L'exercice post mortem du droit moral a donné lieu à quelques décisions remarquables :

La Cour de Cassation a ainsi rejeté l'action engagée par la Société des Gens de Lettres de France, qui protestait contre l'adaptation, à son sens abusif, d'une oeuvre du domaine public de CHODERLOS de LACLOS "Les liaisons dangereuses".

La juridiction suprême a estimé qu'une société d'auteurs ne peut assurer que la défense des intérêts professionnels dont elle a staturairement la charge. Les sociétés d'auteurs ne peuvent exercer une mission d'intérêt général, que seule la loi pourrait leur confier.

Par contre, le Ministère des Affaires Culturelles a été jugé recevable à demander au tribunal de contraindre l'héritier d'un écrivain à publier la correspondance de celui-ci.

L'auteur avait, en effet, de son vivant manifesté l'intention de divulguer cette correspondance; l'héritier ne pouvait donc, au mépris de la volonté de l'auteur, interdire une pareille divulgation.

3. Quelques remarques doivent être réservées au droit de suite des artistes.

La loi de 1957 a modifié sensiblement le régime antérieur, puisque le droit de suite devient une prérogative inaliénable, même à cause de mort. Ce droit permet à l'artiste ou à ses héritiers de percevoir une prestation de 3 % sur chaque vente ou revente de son oeuvre.

Certains héritiers, voulant se prévaloir de la loi nouvelle, ont soutenu avec un certain succès devant les tribunaux que le droit de suite prenait naissance, non pas dès la création de l'oeuvre, mais seulement à partir du moment où ce droit était effectivement exercé (revente de l'oeuvre).

Le tribunal de Paris a admis ce point de vue, et considéré que le titulaire du droit de suite est l'héritier présomptif du peintre apprécié au moment de la revente; et ce, même si l'artiste avait légué ses biens à une autre personne.

Cette solution est très critiquable; il semble, en effet, que le droit de suite, comme le droit d'exploitation, prend naissance au moment où l'auteur a décidé que son oeuvre pouvait être divulguée.

La Cour de Cassation semble d'ailleurs s'être inspirée de cette idée, dans un arrêt rendu dans une affaire semblable (10 juin 1968 - RIDA janvier 1969, p. 130).

Dans le domaine de l'exercice des droits patrimoniaux, des décisions intéressantes sont intervenues au sujet de la communication publique des oeuvres, notamment dans les chambres d'hôtel.

Il a été jugé en 1962 par la Cour d'Appel de Paris, que le fait par un hôtelier d'installer des appareils récepteurs de T.S.F. dans les chambres de son établissement, n'était pas justiciable d'une autorisation des auteurs : ces auditions ainsi captées sont couvertes, selon la Cour, par l'autorisation délivrée par les sociétés d'auteurs à l'organisme d'émission, bien que l'hôtelier ait monnayé l'usage des récepteurs dans les chambres.

Si cette solution peut être acceptée, parce qu'il n'y a pas de différence sous l'angle qui nous intéresse, entre les auditions données au foyer et celles qui sont données dans les chambres d'hôtel, en revanche on ne peut prendre connaissance sans inquiétude d'un arrêt récent (mai 1970) de la Cour de Paris.

Il s'agissait cette fois d'émissions radiophoniques captées par l'hôtelier sur un récepteur central, et retransmises dans les chambres par un réseau de haut-parleurs. Cette hypothèse est, on le voit, très proche de la situation des antennes collectives.

La Cour de Paris a considéré que la différence avec l'affaire précédemment jugée en 1962 était purement technique, et que cette retransmission était également couverte par l'autorisation initiale donnée par les auteurs à l'organisme d'émission.

Ceci, cependant, se heurte à la jurisprudence selon laquelle l'autorisation délivrée à l'organisme de radiodiffusion est limitée au public constitué par l'ensemble des détenteurs de postes récepteurs de T.S.F. et de télévision pour leur usage privé ou familial.

Dès lors que l'émission est portée à la connaissance d'un public spécial nouveau, distinct du public de l'organisme d'émission, une nouvelle autorisation nous paraît justifiée.

Cette affaire est actuellement pendante devant la Cour de Cassation. Si la juridiction suprême approuvait la Cour de Paris, on pourrait craindre un recul du droit d'auteur dans des domaines très proches de celui que nous venons d'évoquer : radio et télédistribution, antennes collectives, etc...

La SACEM n'a pas manqué de faire valoir l'importance de principe que revêtait à ses yeux la décision de la Cour

Suprême, dont on peut espérer qu'elle ne s'inspirera pas trop des faits en cause, relativement anodins sur le plan pécuniaire, mais saura reconnaître la valeur considérable de principe de sa décision.

Un plus grand nombre de décisions judiciaires rendues ces dernières années concernent les problèmes contractuels propres au droit d'auteur.

L'apport de la loi de 1957 a été notable sur ce point, puisque celle-ci prévoit, d'une part des conditions de forme (nécessité d'un écrit et obligation de définir avec précision l'étendue du droit cédé), et d'autre part des conditions de fond (rémunération proportionnelle des auteurs, obligation d'assurer une exploitation dans tous les modes d'expression prévus au contrat, obligation de rendre des comptes au moins une fois l'an, etc...).

La nécessité d'un écrit a été rappelée dans plusieurs affaires judiciaires. Cependant, l'*instrumentum* n'est pas nécessaire lorsque l'auteur se prévaut d'un contrat à l'encontre d'un commerçant, car celui-ci est soumis à la règle commerciale selon laquelle la preuve d'un contrat peut être apportée à l'encontre d'un commerçant par tous les moyens.

La règle de l'interprétation stricte des conventions a été confirmée par la jurisprudence, notamment dans une affaire soumise à la Cour de Cassation à propos des droits d'adaptation cinématographique de l'opéra-comique "La Tosca".

Les tribunaux ont admis que la cession totale faite par Victorien SARDOU (auteur de l'oeuvre dramatique dont a été issu l'opéra-comique) en 1899 aux éditeurs, ne pouvait englober le droit d'adaptation cinématographique.

Une autre application a été faite dans les termes suivants à propos des droits cinématographiques d'une artiste (Orane DEMAZIS), relativement à sa participation dans un film célèbre ("Fanny") :

"Attendu qu'il est de principe en matière artistique ou littéraire, que le titulaire des droits conserve tous ceux dont il n'a pas disposé en termes précis et non équivoques".

Les règles légales sur le fond, en matière contractuelle, ont également donné lieu à des décisions judiciaires. Les tribunaux ont d'abord affirmé le principe selon lequel la règle de la rémunération proportionnelle des auteurs (article 35 de

la loi), comme celle de la revision pour lésion ou imprévision de plus de 7/12 (article 37), ne sont pas applicables aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi et dont les effets continuent encore aujourd'hui.

Ceci est l'application d'une règle traditionnelle selon laquelle les dispositions législatives nouvelles ne remettent pas en principe en cause les contrats conclus antérieurement.

Au contraire, le tribunal de la Seine a annulé purement et simplement un contrat forfaitaire conclu depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1957 par un réalisateur-scénariste avec un producteur de films : le film ayant eu une grande carrière commerciale, l'auteur s'était repenti d'avoir cédé pour une somme forfaitaire relativement modeste, les droits d'exploitation sur sa contribution au film.

L'intervention des tribunaux s'est manifestée également dans le domaine des contrats d'édition des oeuvres musicales. La Cour d'Appel de Paris a ainsi affirmé :

"qu'en ce qui concerne la musique de variétés et la chanson populaire, il est notoire que les procédés mécaniques de diffusion et le disque ont supplanté l'édition graphique devenue subsidiaire",

L'arrêt poursuit que, dans ces conditions,

"les éditeurs graphiques d'oeuvres musicales qui se réservent le droit exclusif de procéder à des modes de diffusion tels que l'enregistrement sonore, n'entrant pas dans le domaine de leur activité, s'obligent (néanmoins) en contrepartie de l'avantage que procure l'exercice de ce droit et, eu égard au caractère spécifique du contrat, à assurer par l'emploi de ces différents modes, la diffusion de l'oeuvre dans le public".

Mais cette obligation n'est pas absolue, si bien que, poursuit la Cour :

"il leur appartient, pour dégager leur responsabilité au cas où ce résultat ne serait pas atteint, d'établir que des obstacles dont ils ne pouvaient normalement triompher les ont empêchés d'y parvenir".

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en Cassation.

Dans un autre domaine, celui des rapports entre peintres et marchands de tableaux, les contrats d'exclusivité imposés aux artistes ont été mis à mal par les tribunaux.

Le contrat oblige l'artiste à fournir au marchand de tableaux, et ce à titre exclusif, toute sa production future selon un rythme défini au contrat. En contrepartie, le marchand de tableaux doit faire tous ses efforts pour faire connaître les oeuvres de l'artiste, et vendre la production de ce dernier.

Le marchand de tableaux reçoit, pour ce travail, un large pourcentage des recettes, de l'ordre de 40 à 50%. Mais il verse au peintre, en avance sur sa part des recettes, des mensualités plus ou moins importantes, selon la notoriété de l'artiste.

De pareils contrats portant sur la production future d'un artiste, les tribunaux se sont posés la question de savoir s'ils ne tombaient pas sous le coup de l'article 33 de la loi de 1957, qui prohibe radicalement la cession globale des oeuvres futures.

Les juges ont admis que cette interdiction s'applique seulement au droit de propriété incorporelle (droit d'exploitation), mais non au droit de propriété sur l'objet corporel (tableau, statue, etc...).

Toutefois, les juges ont estimé que les contrats d'exclusivité doivent être contrôlés par eux, et ils ont jugé illégale, par exemple, une convention imposant à l'artiste un rythme excessif de production (20 toiles par mois), et l'obligeant à prendre un pseudonyme pour les oeuvres jugées mineures. Ils ont de même annulé une stipulation d'un contrat d'exclusivité, permettant au marchand de choisir discrétionnairement dans la production de l'artiste, les oeuvres susceptibles d'être vendues, les autres étant purement et simplement détruites.

Selon la Cour de Paris, de pareilles stipulations méconnaissent d'une part le droit de l'artiste à sa qualité, en l'astreignant à un rythme intensif et continu de travail qui, inéluctablement, nuit à sa renommée, et d'autre part le droit de l'artiste au respect de son oeuvre, en prévoyant la destruction d'une partie de celle-ci à la suite d'un choix arbitraire du marchand.

Les contrats d'exclusivité entre peintres et marchands de tableaux sont licites à la condition qu'ils n'imposent pas aux peintres une production hors de proportion avec la capacité de l'artiste, qu'ils respectent sa liberté créatrice, son indépendance et sa liberté d'expression, et qu'ils soient limités dans le temps.

Il faut reconnaître que sous la pression de la jurisprudence, les pratiques contractuelles seront peu à peu modifiées en fonction des impératifs de la loi du 11 mars 1957. De toute

évidence, les tribunaux français ont le plus souvent cherché à défendre l'artiste contre la pratique commerciale susceptible de porter tort, tant à ses intérêts pécuniaires, qu'à sa liberté de création.

C - Société d'auteurs

Grâce à l'apparition et à l'essor de nouveaux procédés d'expression, les sociétés d'auteurs connaissent une expansion continue (télévision, disques, cassettes, et bientôt nouveaux procédés audio-visuels). Ces procédés provoquent un besoin accru d'oeuvres nouvelles d'un genre parfois nouveau, et les auteurs ont fort à faire pour satisfaire la demande des utilisateurs et du public.

On peut dire, semble-t-il, que les activités du spectacle, au sens très large, c'est-à-dire comprenant les éditeurs, les producteurs de films, les organismes de radio, les fabricants de disques et les organisateurs de spectacles, sont passées en deux décades du stade artisanal au stade industriel.

Jamais la création intellectuelle n'a été aussi riche et diverse; jamais elle n'a joui d'aussi larges et puissants débouchés techniques. Mais, par une tendance naturelle, l'industrie réalise des concentrations de plus en plus puissantes, dépassant largement le cadre national, et les auteurs, face à ces groupements, ont besoin plus que jamais de la protection des organismes collectifs de gestion de leurs intérêts que représentent les sociétés d'auteurs.

D'un autre côté, les droits d'auteur étant devenus un facteur économique non négligeable, il en résulte que les usagers se sont groupés dans des organisations professionnelles nationales et parfois même internationales; les négociations des contrats d'autorisation donnent lieu dès lors à d'âpres discussions, et l'on peut dire que le grief souvent entendu que les sociétés d'auteurs imposent des tarifs à leur guise, relève plus que jamais de la légende.

Il n'en reste pas moins que si la gestion collective des intérêts des auteurs tend à devenir la règle, compte tenu de la nécessité pour le créateur de faire face à la puissance économique et politique des utilisateurs, celle-ci peut donner naissance à la crainte que des abus de position dominante ne se produisent si l'équilibre indispensable entre les intérêts des utilisateurs et du public, et ceux des auteurs, ne peut être réalisé par la voie des contrats.

Répétons que nous estimons que cette voie est la seule bonne et que toutes mesures autoritaires dans ce domaine comportent une dose d'arbitraire plus ou moins grande qui vient

fausser le jeu naturel de l'offre et de la demande. Nous aurons l'occasion d'en reparler à propos de la situation propre à d'autres pays francophones.

En France, la fixation des redevances par les organismes professionnels d'auteurs ne donne lieu à aucune réglementation autoritaire. L'expérience semble avoir prouvé abondamment que cette réglementation était inutile, puisque les contrats entre utilisateurs et sociétés d'auteurs ont toujours été négociés et, dans la majorité des cas, ont abouti à des stipulations conventionnelles acceptables.

Le droit exclusif de l'auteur est la contrepartie indispensable du fait que son droit de propriété incorporelle reste très vulnérable, et que, par ailleurs, l'auteur ne jouit pas pour des raisons pratiques évidentes du droit de grève, et n'est aucunement protégé par une législation sociale tendant, par exemple, à lui accorder un salaire minimum vital.

Donner à un tribunal, ou à un corps arbitral quelconque, le soin de se substituer à la négociation semble de nature à faire courir des risques aussi bien, d'ailleurs, aux auteurs qu'aux utilisateurs. Ce principe, qui est aux antipodes de la notion de rémunération équitable chère à certains juristes de la radiodiffusion, paraît renforcé par suite de l'intervention de la Commission des Communautés Européennes dans les affaires des sociétés d'auteurs, au titre des articles 85 et 86 du Traité de Rome.

La Commission de Bruxelles est, en effet, intervenue pour obliger les sociétés d'auteurs européennes à traiter entre elles par voie de contrats non exclusifs, afin de permettre, le cas échéant, à un utilisateur belge par exemple de s'adresser directement à une société française ce qui introduit dans notre secteur la notion de concurrence.

Par ailleurs, la Commission s'est également préoccupée de l'abus de position dominante (article 86) que pourraient commettre les sociétés d'auteurs européennes; une décision a récemment été rendue sur ce point contre la société allemande GEMA.

Les sociétés d'auteurs françaises, quant à elles, ont négocié avec la C.C.E. des solutions de compromis tendant à harmoniser leurs statuts avec le Traité de Rome; plusieurs accords sont déjà intervenus dans ce sens.

Il y a lieu de souligner que la Commission de Bruxelles n'a pas abordé le problème des rapports entre les sociétés d'auteurs et leurs usagers. En revanche, elle a plutôt cher-

ché, d'une part à éviter que les auteurs européens ne soient obligés de s'associer à leur société d'auteurs nationale, pour leur permettre de disposer d'une certaine liberté de choix européen, et d'autre part à obtenir qu'en cours d'existence les auteurs puissent changer de société et que tout obstacle à ces mutations soit levé.

La notion de position dominante, avec le contrôle dont elle fait l'objet, représente donc une voie de recours dans l'hypothèse où les sociétés d'auteurs se rendraient coupables d'abus; cependant, il est tout à fait vraisemblable que ces sociétés utiliseraient les mêmes armes contre les associations d'utilisateurs abusant de leur position dominante vis-à-vis d'elles. Il est à noter que, d'une façon générale, ces recours peuvent prendre place tant sur le plan de la législation nationale que sur celui de la législation européenne.

La SACEM en ce qui la concerne, outre bien entendu la recherche d'une rentabilité toujours meilleure de ses opérations financières, a considérablement développé son action sur le plan culturel, social et de la sauvegarde de l'éthique professionnelle.

Il n'est pas rare de voir des "parasites" de la profession d'auteur et de compositeur tenter de s'appropriier par des combinaisons diverses le produit de ce qui revient essentiellement aux créateurs. La SACEM a lutté contre ces pratiques, et a vu consacrer par une décision du Tribunal de Grande Instance de la Seine la thèse qu'elle avait introduite dans ses statuts, et suivant laquelle des limitations très sérieuses devaient être apportées à la possibilité de co-signatures entre auteurs indépendants d'une part, et auteurs préposés de sociétés de radiodiffusion ou de fabrication de disques d'autre part.

Cet aspect de plus en plus important de l'action des sociétés d'auteurs doit être d'autant plus mis en lumière qu'il les distingue de simples organismes de perception, voire de sociétés exclusivement concernées par des problèmes pécuniaires. Il les place à mi-chemin entre les sociétés de type traditionnel et les syndicats.

Nous terminerons ce rapide examen de la situation française en précisant que la loi du 11 mars 1957 comporte quelques lacunes qu'il conviendra de combler.

Il s'agit notamment de la protection des auteurs ainsi que d'autres catégories d'intéressés contre la reproduction privée par magnétophones, voire par vidéocassettes. Les parties en cause recherchent les moyens d'obtenir une loi qui protégerait à la fois les prestations ainsi reproduites des créateurs, fabricants de disques, artistes et organismes de

radiodiffusion. Peut-être une certaine argumentation pourra-t-elle être trouvée dans le nouvel article 9 de l'Acte de Stockholm traitant du droit de reproduction mécanique et des exceptions qui peuvent y être apportées ?

De semblables efforts devront être faits pour trouver une solution au problème de la reproduction par photocopie, problème d'autant plus difficile à régler que le principal coupable semble être l'Etat, par l'intermédiaire des Ministères, et notamment de celui de l'Education Nationale.

Enfin, il est très vraisemblable que les milieux intéressés ne seront pas défavorables à la ratification du futur Acte de Paris, si les solutions de compromis intervenues lors des réunions des groupes d'experts entre les pays en voie de développement et les pays développés sont consacrées en juillet prochain, alors que le protocole de l'Acte de Stockholm avait soulevé de leur part les plus vives réserves.

II - SUISSE

Chacun sait que le gouvernement helvétique a créé, il y a quelque temps déjà, une commission de rédaction d'un nouveau projet de loi suisse sur le droit d'auteur.

Cette commission a achevé son rapport, qui sera publié en été 1971; mais il paraît probable qu'une seconde commission, composée d'experts choisis parmi tous les milieux intéressés, devra prendre position dans un délai qui n'a pas encore été déterminé.

Un point particulier a néanmoins donné lieu à de sérieux débats : celui du nouvel article 332.a) du Code suisse traitant des obligations relatives au contrat de travail. La disposition incriminée accordait à l'employeur l'exercice du droit d'auteur sur les oeuvres créées par un employé dans l'exercice de son activité professionnelle.

A la suite d'une très vive campagne menée par la société suisse SUISA, le Conseil National avait supprimé l'article en cause par 75 voix contre 44. Le Conseil des Etats qui devait se prononcer également sur ce texte législatif, en rétablit la teneur. Mais, en définitive, lors d'une nouvelle délibération du Conseil National, ce dernier maintint sa décision d'origine et fut suivi par le Conseil des Etats le 3 mars dernier.

Néanmoins, la société suisse n'obtint satisfaction que pour les oeuvres littéraires et artistiques. La question demeure donc posée en ce qui concerne les dessins et modèles.

Il est inutile d'insister sur l'importance de ce problème qui a toujours fait l'objet de graves préoccupations pour les auteurs; en effet, ceux-ci, la plupart du temps, sont dans l'incapacité de résister aux propositions qui peuvent leur être faites d'abandonner leurs droits d'auteur contre une rémunération le plus souvent forfaitaire.

La naissance du droit d'auteur dans la personne de l'employeur fait perdre à celui-ci la plus grande partie de ses justifications, au moins d'ordre moral et, dans une certaine mesure, d'ordre pécuniaire.

Les créateurs répugnent traditionnellement à se laisser considérer comme de simples salariés dépouillés de leurs prérogatives tout à fait légitimes, ce qui les place dans une situation encore pire que celle du mécénat dans laquelle, si l'auteur se trouvait financièrement lié au mécène, il conserverait néanmoins tous ses droits à la paternité de l'oeuvre et à la libre disposition de sa création.

III - BELGIQUE

Il n'y a point d'innovations législatives en Belgique, mais les apports concernant le droit d'auteur provenant de ce pays sont loin d'être négligeables dans le domaine doctrinal et dans celui de la jurisprudence.

Si la jurisprudence est moins dense qu'en France, elle est par contre remarquable par sa qualité, ainsi que l'on peut en juger :

1. Les tribunaux belges ont apporté, en effet, une contribution capitale sur la question du droit d'utilisation radiophonique du disque du commerce. Les sociétés d'auteurs confèrent aux fabricants un droit de reproduction limité, quant à la destination des enregistrements : les maisons de disques reçoivent la permission de reproduire l'oeuvre, de la multiplier et de la mettre en circulation, pour l'usage privé des acquéreurs.

Les sociétés d'auteurs se réservent donc le droit de demander une compensation économique lorsque les enregistrements sont utilisés à des fins publiques, soit par les organismes de radio et de télévision, soit par des usagers publics. La perception de cette redevance propre au droit de reproduction mécanique - et distincte de celle due au titre du droit d'exécution publique - a été plus facilement implantée, même en France et en quelques autres pays, grâce à l'arrêt rendu en la matière par la Cour de Cassation belge.

2. Le procès de "La veuve joyeuse" mettait en jeu deux considérations contradictoires :

- le metteur en scène, Maurice BEJART, au nom de la liberté d'expression, soutenait qu'il avait le pouvoir de substituer à la mise en scène légère et primesautière de l'opérette, une réalisation plus dramatique faisant apparaître à l'arrière-plan la montée des événements historiques qui devaient conduire à la Première Guerre Mondiale;

- les héritiers des auteurs de l'opérette protestaient contre cette dénaturation de la mise en scène, au nom du droit moral au respect de l'intégrité de l'oeuvre.

Les premiers juges suivirent le metteur en scène, mais en appel la Cour de Bruxelles fit prévaloir le point de vue des auteurs et considéra comme critiquable cette mise en scène révolutionnaire, qui dénaturait le caractère de cet "aimable divertissement" que constituait cette opérette de la Belle Epoque.

3. Dans une autre affaire concernant une opérette aussi célèbre, "La Chauve-souris", il s'agissait de savoir comment déterminer la durée de protection de l'oeuvre : l'opérette avait été écrite par des auteurs autrichiens et publiée en Autriche, mais il se trouvait qu'elle était tirée d'une comédie due à MEILHAC et à HALEVY, auteurs français : le tribunal avait à choisir entre deux solutions :

- ou bien, faisant prévaloir la Convention de Berne, il considérait que le pays d'origine de l'opérette était l'Autriche, et que par application de la règle de la comparaison des délais, l'oeuvre ne pourrait bénéficier en Belgique d'une durée excédant celle accordée aux auteurs autrichiens; dans ce cas, l'opérette aurait été dans le domaine public en Belgique;

- ou bien, se plaçant sur le plan de la protection reconnue aux étrangers par la loi belge, il faisait prévaloir la nationalité - en l'occurrence l'oeuvre était d'origine française par MEILHAC et HALEVY -, et par conséquent il pouvait appliquer les prorogations de guerre françaises plus longues que les prorogations autrichiennes; l'oeuvre se serait trouvée encore protégée à l'époque des faits litigieux.

Le tribunal belge a opté pour cette dernière solution, considérant que selon l'article 19 de la Convention de Berne, il est toujours possible d'appliquer les dispositions internes plus favorables, relatives à la protection des étrangers.

4. Il faut relever encore un arrêt de la Cour de Bruxelles, reconnaissant le bien-fondé d'une action engagée par la société belge SABAM à l'encontre d'une entreprise qui captait des émissions radiophoniques sur une antenne centrale, en vue de les retransmettre à un réseau d'abonnés payants.

Les juges ont estimé que cette initiative constituait une nouvelle communication de l'oeuvre, distincte de la communication d'origine, et assujettie à une autorisation spécifique selon l'article 11bis, 2ème paragraphe, de la Convention de Berne, lequel dispose, rappelons-le :

"Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser : ...
2) Toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un organisme autre que celui d'origine".

Cette solution fait heureusement contraste avec les décisions françaises récentes, relatives à la retransmission par dispositif central, d'émissions radiophoniques dans des chambres d'hôtel dont nous avons parlé précédemment.

5. Enfin, on ne peut clore ce survol de la jurisprudence belge sans citer un arrêt de la Cour de Bruxelles (9 décembre 1969) ayant reconnu légitime la réclamation du réalisateur d'un film tiré d'un ballet et tourné pour la télévision.

Les juges ont reconnu formellement "le droit-image" du réalisateur, considérant que "le spectacle constitue une oeuvre artistique entièrement originale, les thèmes musicaux exceptés"; l'arrêt précise que le réalisateur a concouru à "l'agencement du spectacle" ... qu'il a apporté "certains aménagements, certaines corrections, dans les attitudes, dans les mouvements et les groupements des danseurs", et qu'il a assuré "la création d'une ambiance adéquate par le choix changeant des plans, par les décors, les jeux d'ombres et de lumières"; bref, le film porte la marque d'une création personnelle du réalisateur.

Cette décision peut être rapprochée du jugement que nous évoquions il y a un instant parmi les décisions françaises, à propos d'un réalisateur de films télévisuels documentaires.

IV - LUXEMBOURG - PRINCIPAUTE D'ANDORRE

Certains pays de modeste envergure géographique n'en sont pas moins le siège de grandes stations radiophoniques commerciales qui, directement, concurrencent les Radios d'Etat des pays frontaliers.

Ces Etats se rangent dans la catégorie des pays consommateurs, plutôt que producteurs, d'oeuvres protégées, et des pressions se font sentir afin que la législation sur le droit d'auteur soit accommodée aux besoins des grands utilisateurs qui diffusent des oeuvres à partir de ces territoires privilégiés.

A - LUXEMBOURG

C'est avec de grandes inquiétudes que les auteurs ont pris connaissance d'un projet de loi luxembourgeois, visant entre autres choses à instituer un régime de licence légale devant se substituer, dans le domaine de la radiodiffusion, au régime actuel du droit exclusif.

Ce texte - que l'on veut étroitement inspiré de la Convention de Berne ratifiée à Stockholm en 1967 - soulève de très sérieuses critiques dans trois domaines principaux :

1. En premier lieu, le régime des oeuvres cinématographiques est à la fois inspiré de l'Acte de Stockholm pour les oeuvres préexistantes, et du régime anglo-saxon pour les apports intellectuels créés spécialement pour le film.

Conformément à l'article 14 de l'Acte de Stockholm, le projet établit en ce qui concerne les oeuvres préexistantes, une présomption simple de cession du droit d'exploitation, à l'exception des oeuvres musicales qui relèvent du contrôle des sociétés d'auteurs.

Par contre, l'ensemble des contributions spécifiques, les apports originaux créés spécialement pour le film "appartiennent au producteur à titre originaire"; la théorie du producteur-auteur se trouverait donc consacrée purement et simplement au Luxembourg, alors que jusqu'à présent elle n'était appliquée dans cette forme extrême qu'essentiellement dans certains pays anglo-saxons.

2. En second lieu, le droit de radiodiffusion comporte de très larges dérogations qui, en l'occurrence, profiteront non pas au public, mais aux entreprises commerciales de radiodiffusion, ou bien à leur clientèle, les annonceurs publicitaires :

- Tout d'abord, le droit d'utilisation radiophonique des disques du commerce n'est pas reconnu, et toute convention tendant à en assurer l'existence, par exemple sous forme d'une réserve apparente sur les disques, serait par avance frappée de nullité, ce qui constituerait selon l'opinion du Pr. DESBOIS, une atteinte au principe juridique de l'autonomie de la volonté (liberté contractuelle).

- Ensuite et surtout, le projet prévoit un régime de licence légale applicable à la radiodiffusion, mais réservé exclusivement aux auteurs et aux sociétés d'auteurs établis à l'étranger.

Une telle distinction entre ayants droit nationaux bénéficiaires d'un droit exclusif et ayants droit étrangers soumis à un régime de licence légale, paraît en contradiction avec la règle de l'Union de Berne, prévoyant une assimilation sans réserve entre auteurs unionistes et auteurs nationaux.

En bonne logique, la restriction au droit exclusif ne devrait donc s'appliquer qu'aux auteurs étrangers ne bénéficiant ni de la Convention de Berne, ni de la Convention Universelle.

- Enfin, troisième remarque, le régime des enregistrements éphémères envisagé par le législateur luxembourgeois, ne répond plus au besoin du "décalage des émissions", pour des raisons techniques ou d'horaires : les enregistrements réalisés par un organisme de radiodiffusion pourront, en effet, être utilisés pendant une durée de trois mois au maximum.

3. En troisième lieu, un même sentiment xénophobe paraît avoir dicté un certain nombre de formalités administratives propres à l'activité des sociétés d'auteurs étrangères : nomination d'un mandataire général agréé, devant avoir son domicile effectif dans le Grand-Duché, établissement et communication de la liste des auteurs représentés par les sociétés d'auteurs à tout usager qui en ferait la demande.

En définitive, les puissants représentants de l'industrie radiophonique commerciale paraissent avoir réussi à "s'être fait tailler un costume sur mesure" pour l'exercice de leur activité au Luxembourg.

Il reste à espérer que le gouvernement et le parlement luxembourgeois ne seront pas insensibles à l'argumentation développée par la CISAC et les sociétés françaises, et éviteront d'asservir la création intellectuelle aux intérêts des marchands de lessives ou d'apéritifs.

B - ANDORRE

Curieusement, cet Etat, membre de la Convention Universelle, n'est pas encore doté d'une loi interne sur le droit d'auteur.

Un projet actuellement en cours d'élaboration procède d'une conception plus protectrice des auteurs, et plus conforme aux traditions des pays occidentaux.

Cette législation devrait permettre en principe l'adhésion de la Principauté d'Andorre à la Convention de Berne.

V - EGYPTE - LIBAN

L'Egypte et le Liban peuvent être classés parmi les pays d'influence française, dans le domaine du droit d'auteur, au point de vue législatif d'une part, et quant à l'action qu'y mènent les sociétés d'auteurs françaises d'autre part.

A - EGYPTE

La loi égyptienne de 1954 a été préparée par le Pr. ESCARRA, qui présidait la commission française de revision de la loi sur le droit d'auteur.

Paradoxalement, la loi égyptienne a été la préfiguration de la loi française de 1957, mais ce sont les sociétés françaises, la SACEM surtout, qui ont implanté le droit d'auteur en Egypte au début de ce siècle. Un répertoire national égyptien important et rayonnant dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord se trouve ainsi protégé.

Vers 1960, les sociétés françaises ont transféré leur compétence de perception à une société nationale égyptienne, la SACERAU; celle-ci conserve d'étroits rapports avec les sociétés françaises, et une coopération fructueuse se poursuit.

B - LIBAN

Une évolution positive du droit d'auteur a été empêchée jusqu'à présent par un accident législatif intervenu en 1946 : l'existence d'une licence légale absolument dérisoire puisque, pour donner un exemple, un organisme de radio n'était tenu qu'au versement de 150 livres libanaises par trimestre, quel que soit le nombre d'oeuvres exécutées.

L'arrêté de 1946 vient d'être abrogé par une loi du 23 mai 1969, et la situation est régularisée progressivement, aussi bien dans le domaine du droit d'exécution publique que dans celui du droit de reproduction mécanique.

Il n'en reste pas moins que pendant plus de 20 ans les compositeurs de musique se sont trouvés littéralement spoliés dans un état au demeurant membre de l'Union de Berne.

VI - PAYS FRANCOPHONES D'AFRIQUE

L'accession à la souveraineté nationale des pays francophones d'Afrique n'a pas donné lieu à un bouleversement de la situation prévalant dans le domaine du droit d'auteur.

La plupart de ces pays ont, en effet, conservé la législation existante, et particulièrement la loi du 11 mars 1957 promulguée avant l'indépendance de plusieurs pays africains.

Les sociétés d'auteurs françaises ont maintenu leur activité dans ces territoires, si bien que la protection du répertoire national et international a pu, en règle générale, être poursuivie, en dépit des grandes difficultés que soulève la perception de droits d'auteur.

Néanmoins, l'indépendance se traduit dans certains cas par une volonté bien naturelle des auteurs et des pouvoirs publics, de créer des organisations nationales de perception, sans cesser pour autant la collaboration technique avec les sociétés françaises.

Nous distinguerons les pays qui se sont ainsi dotés d'une organisation nationale de perception, en même temps d'ailleurs que d'une législation nouvelle, tels la Tunisie et le Maroc, sans parler de Madagascar qui a conservé la loi de 1957, de ceux, tels l'état du Sénégal et la République algérienne qui sont sur le point de faire de même.

A - TUNISIE et MAROC

En Tunisie, une loi moderne a été promulguée en 1966, s'inspirant à la fois de la loi française de 1957 et du projet de loi africain sur le droit d'auteur.

De son côté, le Maroc a adopté en 1970 une législation nouvelle sur le droit d'auteur, qui présente schématiquement les mêmes caractéristiques que la loi tunisienne.

Les traits généraux de ces deux législations répondent aux vues des auteurs :

- protection des oeuvres sans aucune formalité;
- durée de protection comprenant la vie de l'auteur et une période de 50 ans post mortem;
- régime des contrats décalqué sur celui défini par la loi de 1957, sous la seule réserve que la rémunération proportionnelle des auteurs reste facultative;
- reconnaissance d'un droit moral étendu (droit de divulgation, droit au nom, droit au respect de l'oeuvre).

Quelques particularités empruntées au projet de loi africain méritent d'être soulignées :

- la protection du folklore est reconnue; ce répertoire national fait partie du patrimoine de l'Etat, et certains procédés d'exploitation (fixation directe ou indirecte) doivent donner lieu à une autorisation préalable et au versement d'une redevance par les utilisateurs d'oeuvres du folklore;
- de même, une autorisation préalable est nécessaire chaque fois qu'un auteur s'inspire d'une oeuvre folklorique;
- les redevances perçues pour cette catégorie d'oeuvres sont destinées à un fonds d'intérêt général ou professionnel (encouragement à la création intellectuelle).

Des organismes nationaux d'auteurs sont créés dans ces pays pour se substituer aux sociétés françaises, et une procédure arbitrale de fixation des tarifs est prévue ne remettant d'ailleurs pas en cause le droit exclusif des auteurs. Ces législations ont été suivies d'une régularisation rapide, et les nouveaux organismes nationaux ont assuré les opérations de perception sans discontinuité.

La seule différence réside dans le fait que l'organisation marocaine de perception est un organisme d'Etat, alors que la société tunisienne est une société d'auteurs jouissant d'une large autonomie.

B - SENEGAL

La loi française du 11 mars 1957 est toujours applicable au Sénégal.

Un projet de loi établi il y a quelques années aurait vraisemblablement été promulgué si l'issue de la conférence de

Stockholm avait été positive. Compte tenu de la situation internationale, il est compréhensible que ce pays ait finalement souhaité attendre l'orientation définitive des Conventions de Berne et Universelle pour se doter d'un instrument législatif interne adéquat.

En conséquence, une nouvelle loi sénégalaise verra certainement le jour dans les mois qui suivront la revision de Paris.

D'autre part, la perception des droits d'auteurs continue d'être assurée dans ce pays par les sociétés d'auteurs françaises, mais le Ministère des Affaires culturelles du Sénégal prévoit, à brève échéance, la création d'un bureau sénégalais du droit d'auteur qui, dans les grandes lignes, s'inspirera du précédent marocain. Naturellement, il est vraisemblable que ce bureau entretiendra avec les sociétés françaises les rapports extrêmement cordiaux qui se sont institués depuis toujours entre Sénégalais et Français.

C - ALGERIE

La loi du 11 mars 1957 est toujours applicable en Algérie et devrait, en principe, permettre une protection efficace des droits des auteurs et la promotion du répertoire national algérien; malheureusement, ce pays n'est membre ni de la Convention de Berne, ni de la Convention Universelle; (il faut espérer qu'une décision sera prise à ce sujet après la Conférence diplomatique de Paris).

Par ailleurs, la situation sur le plan technique n'est pas très satisfaisante. D'une part, aucun organisme algérien n'est venu jusqu'à présent prendre la relève des sociétés d'auteurs françaises qui assurent les opérations de perception et de répartition, et d'autre part, depuis l'indépendance de l'Algérie, les fonds perçus dans ce pays ont été bloqués rendant impossibles, par conséquent, la rémunération des auteurs algériens et celle des auteurs étrangers.

En ce qui concerne la perception qui continue d'être assurée d'une façon générale, la Radiodiffusion Télévision algérienne constitue une exception majeure : cet organisme s'est, jusqu'à présent, refusé à respecter la loi applicable dans son pays.

L'Algérie donne d'ailleurs l'exemple de cette politique malthusienne qui consiste pour un organisme de radio à ne pas payer les auteurs, en s'imaginant que ceux-ci vont continuer à créer sans contrepartie pécuniaire. En réalité, les auteurs algériens, dans la majorité des cas, se sont abstenus de produire et cette situation se maintiendra tant que le gouvernement algérien n'aura pas compris que la promotion de la culture exige le respect des droits matériels et moraux des créateurs.

L'examen, même rapide, de l'évolution du droit d'auteur et de ses perspectives d'avenir dans les pays francophones, nous semble, à la réflexion, révéler une continuité assez remarquable et une grande cohérence.

Il n'est pas douteux, en effet, que pour la majorité de ces pays la marque de la Convention de Berne est restée extrêmement profonde sans que, même dans les pays en voie de développement, la solution de rechange, beaucoup moins favorable aux auteurs, de la Convention Universelle n'ait été adoptée. La plupart des pays dont nous venons de brosser le tableau sont toujours fidèles au concept fondamental de la Convention de Berne et, en ce qui concerne les pays d'influence française directe, à la doctrine française du droit d'auteur.

Sans doute les milieux représentatifs des utilisateurs, et notamment de la radiodiffusion se sont-ils efforcés d'agir pour obtenir des législateurs un abaissement aussi sensible que possible de la protection intellectuelle. Dans l'ensemble, ils ont échoué dans les pays francophones, alors qu'on ne peut manquer de remarquer qu'ils ont parfaitement réussi dans de nombreux pays anglophones en voie de développement.

Il faut souligner, à cette occasion, le mérite des Etats qui, comme le Maroc et la Tunisie, ont eu à coeur de maintenir un haut niveau de protection des créateurs intellectuels nationaux et étrangers, en dépit des pressions qu'ils ont subies en sens inverse. En effet, ils ont probablement compris que l'abaissement du niveau de protection dans un pays déterminé entraîne presque fatalement l'amenuisement du répertoire national, et par conséquent un envahissement quasi obligatoire par un répertoire étranger de qualité très médiocre d'ailleurs, puisqu'il s'agit le plus souvent d'oeuvres à bon marché et de films de télévision depuis longtemps amortis dans leur pays d'origine.

En matière de jurisprudence, les tribunaux ont gardé, d'une façon générale, le souci de protéger la partie économiquement faible qu'est l'auteur contre les industriels du spectacle, dont le pouvoir s'accroît avec les grandes concentrations radiophoniques, phonographiques et éditoriales. D'un autre côté, les tribunaux exigent à juste titre que les sociétés d'auteurs se comportent avec impartialité et mesure vis-à-vis des utilisateurs ainsi qu'à l'égard de leurs membres. A cet effet, la législation européenne du Marché Commun présente des aspects régulateurs incontestables.

Enfin, sur le plan technico-économique, la création de sociétés professionnelles d'auteurs dans les pays en voie de développement, encouragée par l'OMPI, est le signe satisfaisant de la compréhension qu'ont ces Etats du fait que proclamer la

prééminence du droit intellectuel n'apporte aucune aide à l'auteur si l'exercice de son droit n'est pas mis en oeuvre efficacement.

C'est sans doute dans ce domaine, plus que dans celui de la législation, que l'évolution du droit d'auteur se produira, compte tenu de l'apparition de nouveaux moyens d'expression, tels les vidéogrammes qui, à notre avis, ne créent pas de problèmes législatifs ou de doctrine très différents, mais nécessitent, en revanche, des solutions contractuelles originales et indispensables si l'on veut assurer leur développement.

On assistera vraisemblablement aussi pour cette raison, au développement des conventions collectives entre organisations d'utilisateurs et organismes d'auteurs, parallèlement à l'amoindrissement des relations directes entre l'auteur isolé et les usagers.

Nous ne saurions terminer cet exposé sans remercier l'OMPI de nous avoir permis d'exprimer ces différents points de vue. Enfin, nous émettrons le vœu que lorsqu'elle aura réglé - ce que nous espérons très prochainement - les problèmes de législation internationale sur le droit d'auteur, l'Organisation Mondiale s'attache à aider les créateurs, plus particulièrement à mettre en valeur les droits qui leur sont reconnus, en collaborant activement avec les organismes internationaux et nationaux compétents. Le plus difficile, en effet, consiste pour eux à faire consacrer dans la vie quotidienne des rapports souvent rebutants entre auteurs et utilisateurs, des principes que doctrinaires et experts internationaux consacrent, il faut bien le reconnaître, parfois de façon académique. Ainsi, et ainsi seulement, les considérables efforts réalisés pour parvenir à l'unité internationale du droit d'auteur prendront véritablement leur signification.

COPYRIGHT

Recent Developments and Future Prospects on the
National Level

IN ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES

by

BARBARA RINGER

It may seem strange to start a lecture entitled "Recent Developments and Future Prospects in English-Speaking Countries" by referring to a statute enacted in England over two-and-one-half centuries ago, during the age of Marlborough and Swift. Yet the ultimate source of copyright throughout the English-speaking world is the Statute of Anne of 1710. Whether recognized or not, the influence of that law continues to pervade juridical thinking in most English-speaking countries to this day. Queen Anne's statute, the first parliamentary copyright law in history, is the mother of us all, and a very possessive mother at that.

There have recently been some first-rate historical studies of the Statute of Anne, and they confirm a rather unpleasant conclusion: the thinking behind the world's first copyright statute was not to protect and encourage authors, but rather to give some publishers a competitive advantage over other publishers. True, it was assumed that someone must have written the work being protected, and that this poor wretch would receive whatever lump-sum payment he could manage to squeeze out of the protected publisher. But the reason the Statute of 1710 was enacted was that the traditional monopolies of the London booksellers were threatened by barbarian invaders from places like Glasgow and Edinburgh.

Everyone knows that the Statute of Anne came first, but did you know that Denmark came second, and that the third

national copyright statute in history was that of the United States of America? One might suppose that, with the words of the Declaration of Independence and Paine's "Rights of Man" ringing in their ears, the men who drew the copyright clause in the United States Constitution in 1789, and who the next year enacted the statute based on it, were thinking primarily of the individual rights of authors. In fact they did think of protecting authors, but not so much as a matter of economic interests or human rights. Their purpose, it seems clear, was a nationalistic one: they recognized the value of copyright protection in developing a unique American culture and promoting federal unity among what had formerly been 13 separate colonies. Moreover, instead of starting afresh and preparing a whole new law to accomplish this aim, they took the lawyer's easy way out: they copied from something already in existence. The only models they had to follow were the Statute of Anne and Blackstone's Commentaries on English Law, and they therefore followed rather closely the language and philosophy expressed in these sources. Although Great Britain made fundamental changes in its copyright statutes in 1814, 1842, 1911, and 1956, the copyright laws of the United States have resisted every effort to force them through a similar metamorphosis. It is ironic that today the Statute of Queen Anne and the British common law of literary property survive in their purest form in the copyright laws of the United States.

Meanwhile, beginning during the period of the French Revolution, France and other countries gradually developed copyright systems based, not so much on economic or national self-interest, but primarily upon the cultural value and simple justice of protecting individual authorship. This philosophy, which also underlies the Berne Convention of 1886, unquestionably had some effect upon later changes in the British law, and in turn upon the laws of countries following the British pattern. But the United States, isolated physically and culturally from these 19th century developments, clung stubbornly to the old patterns. As is too often the case with laws of property, the reasons vanish but the forms persist.

In my opinion there are three basic tests to determine whether the aim of a copyright statute is to protect individual authors, or whether its intention is to protect the owners of property interests in works created by authors:

First, is the term of protection based on the life of the author?

Second, are certain rights reserved to individual

authors even after they have transferred away their ownership of the copyright property?

Third, is protection more or less automatic, or is it conditioned upon the observance of various formalities?

Judged by these criteria, the present American copyright law, the Act of 1909, is essentially an owner's statute and not an author's statute. In contrast, although the laws of most other English-speaking countries started by making the owner the primary beneficiary, they have gradually expanded to take more account of the individual rights of authors as authors. England adopted a term of copyright protection based on the author's lifespan as early as 1814, extended this term beyond the author's life in 1842, and increased the term to the life of the author plus 50 years in 1911. Great Britain was one of the original adherents to the Berne Convention of 1886, and, under the influence of the 1908 Berlin revision of that Convention, the 1911 Act abolished formalities as a condition of copyright. The 1911 Act also did away with the dual system of common law protection and statutory protection, with formalities, for published works. It substituted a single, automatic statutory system. Certain inalienable rights were also reserved to authors by the Act of 1911, although the "moral rights" of the author--the rights to claim authorship and object to distortions of his work--have never been given specific statutory sanction in the laws of the United Kingdom.

The British Copyright Act of 1911 was given effect throughout the British Commonwealth, and even after its complete revision in 1956, it remains the basis for copyright protection in several English-speaking countries. A number of present and former Commonwealth member countries, in enacting their own copyright statutes after World War II, closely followed the language and pattern of the new 1956 Act, which refined but did not basically alter the principles embodied in the Act of 1911.

To summarize this historical review very broadly, one can say that copyright in all English-speaking countries derived from the approach of the Statute of Anne, which protected ownership primarily and authorship only secondarily. Outside of the United States, copyright laws in these countries have shown an increasing trend toward recognition of the individual rights of authors, although the basic emphasis on property ownership remains. In the United States, efforts have been going on for decades to bring about a similar shift

toward more recognition of individual authorship, but thus far without result.

A discussion of the current copyright situation in English-speaking countries must therefore use two touchstones: on the one hand the 1911 and 1956 British Acts and the variations of them in a number of other countries, and, on the other hand, the 1909 American copyright law and the so-far futile efforts to revise it.

The U.K. Copyright Act of 1956 is long and involved, and does not always yield its meaning readily. Nevertheless, despite its ponderousness, it does hold water, and in most cases represents careful and sophisticated thinking on current copyright problems. On the whole it offers a relatively high level of copyright protection. The subject matter of copyright protection was enlarged to include sound recordings, broadcast emissions, and typographical arrangements, and the exclusive rights of the copyright owner were similarly clarified and expanded. The basic term of copyright remained at the life of the author plus fifty years, but certain qualifications on that term were dropped. The 1956 Act established a Performing Right Tribunal, an appointive body charged with approving licenses and settling disputes involving primary and secondary performing rights.

The Copyright Acts of India in 1957, New Zealand in 1962, Pakistan in 1962, South Africa in 1965, and Australia in 1969, all track the U.K. Act of 1956 very closely. A notable departure, however, is found in section 50 of the South African statute, under which the President of the State is given absolute authority, without any requirement for advance notice or hearing or for later review, to "make such regulations as he may consider necessary in regard to the circulation, presentation, or exhibition of any work or production." The section goes on to state explicitly that this power includes the right to prohibit the dissemination of a work in South Africa or to permit the unauthorized dissemination of the work if the author receives reasonable remuneration. This controversial provision has been used to sanction the production of plays before segregated audiences over their authors' strenuous objections.

The present copyright law of Canada was enacted in 1924 and closely parallels the British statute of 1911. It provides for an optional registration system which is intended to give authors an easy way to prove their authorship and the existence of their copyrights. The Canadian statute anticipates the U.K. Act of 1956 by establishing a Copyright Appeal Board, which has rather broad powers over the

activities of and rates charged by performing rights societies. Unlike its English counterpart, the Canadian statute also explicitly adopts the Berne Convention language recognizing the moral right of authors. The Canadian courts have interpreted the statute as granting no exclusive rights against mere retransmission by cable systems, but a very recent decision recognizes the right of record producers to receive some remuneration when their records are performed by broadcasters.

A number of developing countries that were formerly British dependencies have adopted new copyright statutes which, while similar to the U.K. Act of 1956, depart from it in various important ways. For example, the acts adopted in Ghana in 1961 and in Kenya in 1966 are closely responsive to the copyright problems of developing countries, particularly in relation to the term of copyright. In Ghana copyright lasts for 25 years after the death of the author, or 25 years from publication, whichever is longer. In Kenya the basic term is simply the life of the author plus 25 years. No moral right is provided, and the permitted uses, especially in the area of broadcasting, are fairly broad.

In Flannery O'Connor's memorable phrase, "everything that rises must converge," and although it is based on an essentially different system, the U.S. copyright law resembles that of other English-speaking countries more than one might expect. The principal differences are in the areas of term of protection and formalities. The American copyright lasts for 28 years from publication, and is subject to one renewal of 28 years; on the average this is about 20 years shorter than the term in Berne Union countries. The formalities required are rather formidable: a notice of copyright which must appear on all copies of a work in a particular form and position; deposit of copies and registration of a copyright claim, and in some cases compliance with special requirements of domestic manufacture. Under our archaic statute of 1909, performances of music on coin-operated machines are completely exempt, and at least some retransmissions of broadcasts by cable systems are free of copyright control. Nevertheless, despite these aberrations, when weighed in the balance the U.S. copyright statute offers a fairly high level of protection.

If one is to attempt to judge the future of copyright protection in English-speaking countries, it is important to go beyond the existing statutes and jurisprudence, and look to the various programs and proposals for statutory revision. Predictions are extremely risky because of the

wide range of political, social, and economic factors involved, but some trends can be discerned.

First, as to the term of protection, it does not seem likely that the benchmark of the life of the author plus fifty years will be extended in the foreseeable future. Developing countries that are not already members of the Berne Union seem certain to adopt a shorter term; and, although life-plus-fifty is a major provision in the bill for general revision of the U.S. copyright law, the bill itself is in trouble and there would be substantial opposition to a separate amendment merely extending the term. The recent Report on Intellectual and Industrial Property of the Economic Council of Canada recommended against any change in the duration of copyright.

Second, during the next two decades, we seem sure to be faced with increasing demands for compulsory licensing. The U.S. revision bill has proposed to add, to the traditional statutory royalty for musical recordings, compulsory licensing for jukebox performances, cable television transmissions, and broadcasts of sound recordings. Suggestions have been seriously advanced for compulsory or statutory licensing with respect to educational broadcasting, input of text into computer systems, the use of photocopying machines, and the unauthorized reproduction of audio and video recordings. Unless authors, publishers, and producers are able to find ways to provide easy, reasonable access to the mass use of their works, at least some additional compulsory licensing seems inevitable.

Third, the needs of developing countries in areas of education and literacy must be recognized and met. Assuming that the Conferences next month for revision of the Universal Copyright Convention and the Berne Convention are successful, we can expect the enactment, in countries like India, of new copyright laws much more favorable to non-commercial users.

Fourth, we should see the increasing use and expansion of administrative bodies aimed at facilitating the widespread dissemination of copyrighted works. The Performing Rights Tribunals and Copyright Appeal Boards already in existence are likely to be extended into areas outside the music field and into activities such as rate-making and collection and distribution of royalties. I also believe that this will carry with it some modified form of registration system aimed at providing reliable information about ownership, term of protection, and conditions under which copyrighted works can be used.

Fifth, there is currently a fascination with the problems of computer technology that seems likely to affect copyright laws in the future. In my country, at least, the potential benefits of computers have been oversold, and the increasing gap between promises and accomplishments has brought on a period of disenchantment. I suspect that this is a temporary phase, and that sooner or later the copyright laws of all countries will have to change radically to meet the challenge of the new methods of storing and disseminating information.

Finally, what is to happen to the individual author during this period of flux? In the English-speaking countries, his right to legal protection to assure his personal independence and incentive to create is not as well established as it is in France and elsewhere. Here what I fear is that, unless his needs and vulnerability are clearly recognized, he may find himself engulfed in compulsory licensing schemes, societies, tribunals and systems of corporate or government control. It is my conviction that the English-speaking countries must be made to recognize this danger and to enact or strengthen provisions protecting the moral and pecuniary rights of the author considered as a creative individual and not merely as a property owner.

The purpose of copyright law, as I see it, is not to strike an economic balance between consumers and the owners of a species of monopoly rights. Instead, its purpose should be to recognize independent authorship as infinitely precious, and to do everything possible to encourage and reward it. Balances must be struck, but it is time that copyright experts in the English-speaking countries stop looking backward to the Statute of Anne and forward to what will confront us in 1984 and 2001.

DROIT D'AUTEUR

Développements récents et perspectives d'avenir
sur le plan national

DANS LES PAYS AUTRES QUE LES PAYS FRANCOPHONES ET ANGLOPHONES

par

VALERIO DE SANCTIS

1. Le thème qu'on a bien voulu me confier dans le cadre du cycle de conférences organisé par l'OMPI est très vaste, étant donné la multitude des pays dont je devrais exposer les législations dans le domaine du droit d'auteur, en vue de mettre en lumière son développement récent et ses perspectives d'avenir.

Je dirai tout de suite que je n'ai pas l'idée, presque folle, de pouvoir vous entretenir, en moins d'une heure, du développement législatif de la protection des oeuvres de l'esprit dans chacun des pays pouvant rentrer sous mon thème. Ces pays ont souvent des traditions juridiques bien éloignées les unes des autres, placées qu'elles sont dans un cadre déterminé d'ordre politique, social, économique et culturel.

Il faut, d'autre part, rappeler qu'on ne pourrait pas esquisser un tableau de droit comparé si vaste et en pleine évolution, en examinant uniquement la législation spéciale en la matière. Il faudrait, en effet, tenir compte également, pour chaque pays, des principes généraux sur lesquels est fondée la législation spéciale sur le droit d'auteur, de la jurisprudence et même de la doctrine, afin de donner une interprétation qui soit aussi à jour que possible de certains principes et de certaines dispositions législatives. Et que dire, enfin, de l'exercice du droit d'auteur, fondé souvent sur des textes des plus variés d'ordre administratif, textes toujours plus nombreux et changeants, surtout dans certains pays ?

2. Ne voulant pas gaspiller davantage le peu de temps à ma disposition, je m'empresse, avant tout, d'énumérer les pays dont la législation sur le droit d'auteur sera, au cours de cet exposé, présente à mon esprit.

Il s'agit, pour l'Europe, des législations de l'Allemagne et des pays nordiques, de l'Autriche, des Pays-Bas, de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, de la Suisse, de la Grèce, de la Yougoslavie et des autres pays de l'Est européen à économie socialiste, y compris l'Union soviétique. Pour l'Asie, j'examinerai certains points de la toute nouvelle loi spéciale du Japon. En ce qui concerne le Proche-Orient, les législations de la Turquie, d'Israël et de la République arabe unie retiendront également mon attention, tandis que, pour les pays africains, presque tous échappant à ma lourde tâche en tant que pays francophones ou anglophones, je me bornerai à faire mention de la Libye et de l'Ethiopie. Quant à l'Amérique centrale et à l'Amérique du sud, je tiendrai compte, en particulier, de l'évolution législative récente au Mexique, au Brésil et en Argentine.

3. A la veille du deuxième conflit mondial, on pouvait affirmer que les principaux systèmes du droit d'auteur dans le monde étaient le système ayant inspiré la Convention d'Union de Berne (Acte de Rome) ou s'en inspirant et le système du Copyright américain. Quant aux autres systèmes, il faut remarquer que l'Union soviétique était alors l'unique pays à économie socialiste du monde entier, mais que sa législation sur le droit d'auteur de 1928, alors en vigueur et faisant suite, dans le cadre de la "nouvelle politique économique" (NEP), aux lois de nationalisation révolutionnaire des oeuvres de l'esprit (1918), ne s'éloignait pas trop des principes régissant les législations des pays du continent européen à économie de marché.

Mais aujourd'hui, à la suite de l'évolution profonde et rapide, à tous égards, que le monde a subie durant les trente dernières années, nous sommes en présence d'une situation bien changée et toujours flottante, même si on peut remarquer quelque trace de rapprochement entre les différents systèmes de droit d'auteur. Les changements intervenus dans la réglementation internationale de cette matière à la suite des révisions de la Convention d'Union de Berne, de la création en 1952 de la Convention universelle du droit d'auteur et, en 1961, de l'adoption de la Convention de Rome sur les droits dits voisins, et surtout de la collaboration toujours plus étroite dans l'étude des problèmes les plus variés et modernes du droit d'auteur qui s'est instituée entre les différents pays dans le cadre des réunions internationales qui vont se multipliant, ont eu une influence sur l'établissement et la révision des législations nationales, ce même pour les pays qui n'ont pas encore adhéré à l'une ou l'autre des deux Conventions en question. Dans ce cadre, il

faut remarquer avant tout que les pays de l'est de l'Europe à économie socialiste appartenaient, à la veille du deuxième conflit mondial, presque tous à la Convention d'Union de Berne et que, encore aujourd'hui, ils restent des pays unionistes, bien que certains de ces pays (en dehors de la Yougoslavie qui a adhéré à l'Acte de Bruxelles), à savoir la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Pologne, n'aient adhéré qu'à l'Acte de Rome de 1928. L'état de continuité dans l'ordre international a d'une part, empêché ces pays de glisser vers des systèmes de droit d'auteur tout à fait différents de ceux des pays de l'Union de Berne; d'autre part, il a constitué également, à mon avis, une attraction pour d'autres pays à économie socialiste.

Il faut encore rappeler que le processus de décolonisation, rapide et presque complète, a conduit plusieurs pays ayant accédé à l'indépendance à se doter d'une législation nationale également en notre matière, en s'éloignant, bien souvent, des législations qui leur avaient été imposées dans le passé par les Etats dominants. Ces Etats nouveaux ont pris conscience, et toujours davantage au cours du temps, de leurs exigences particulières, notamment dans l'ordre économique et culturel. D'autre part, même en dehors de tout problème d'ordre international relatif à la situation juridique des Etats successeurs et au sens juridique à donner aux "déclarations dites de continuité", le fait que, jusqu'à une certaine date, les pays en question ont suivi certains principes en matière de droit d'auteur a nécessairement exercé une influence sur leur nouvelle et libre législation nationale.

Je rappelle à ce propos que la loi nationale italienne du 7 novembre 1925 avait été étendue par décret du 8 février 1932 à ses colonies (Libye, Erythrée et Somalie), avec quelques légères modifications. La Constitution libyenne du 7 octobre 1951, publiée à la suite de l'indépendance du pays, avait proclamé (article 210) que les lois et décrets en vigueur à cette date restaient encore en vigueur jusqu'au moment de leur abrogation, modification ou remplacement. Depuis lors, la Libye s'est dotée d'une loi nationale toute nouvelle sur le droit d'auteur, promulguée par décret du 16 mars 1968. Même si l'on remarque encore l'existence de certains principes de la loi italienne de 1925, cette nouvelle loi est sensiblement plus simple. Il faut mettre en relief, en particulier, que le délai général de protection de cinquante ans post mortem autoris a été réduit à vingt-cinq années, la période globale de protection de l'oeuvre, du point de vue économique, ne pouvant cependant être inférieure à cinquante ans à compter de la date de la première publication. D'autres différences dans le régime de protection (licence obligatoire sur le droit de traduction) peuvent encore être signalées. La législation italienne de 1925 ne réglant pas encore les droits dits voisins ou connexes, la Libye ne les a pas retenus dans sa nou-

velle législation. La loi italienne de 1925 a été également abandonnée par l'Erythrée en 1952, à la suite du rattachement, dans l'ordre politique, de ce pays à l'Ethiopie. D'autre part, l'Ethiopie, qui n'a encore adhéré à aucune convention multilatérale en notre matière, ne possède pas de loi spéciale sur le droit d'auteur. Toutefois, un chapitre du titre XI du Code civil de 1960 (art. 1647 à 1674) est consacré à la "propriété littéraire et artistique", tandis que des dispositions sur le transfert des droits d'auteur sont contenues dans le même code au chapitre traitant des "contrats de publication" (art. 2672 à 2697).

Dans le cadre de l'influence de la situation juridique précédente sur la législation actuelle en notre domaine dans un pays déterminé ayant accédé assez récemment à l'indépendance, un exemple frappant est fourni par la situation législative d'Israël où la loi britannique de 1911, étendue à la Palestine en 1928, demeure pour l'essentiel la loi en vigueur en Israël en vertu d'une ordonnance administrative de 1948 du Conseil d'Etat provisoire d'Israël. Evidemment, cette législation de base (qui, entre autres, a accueilli le système de licences obligatoires pour les disques) a subi des adaptations à la suite de l'adhésion d'Israël à l'Acte de Bruxelles de la Convention d'Union de Berne et à la Convention Universelle.

Afin de conclure ce bref passage relatif à l'évolution récente de certaines situations législatives antérieures, je relève que les législations nouvelles des pays neufs sont souvent plus "à la page" et plus simples que les législations des Etats plus anciens, surtout parce que les législateurs ont travaillé sans les entraves, même d'ordre psychologique, produites par l'existence de lois nationales de base préexistantes, qui ont donné lieu, dans les différents pays, à des divergences doctrinales et jurisprudentielles nombreuses et complexes.

4. A l'exception des pays qui ont des lois de base très anciennes ou assez anciennes et qui n'ont pas eu récemment de développements profonds, plusieurs des autres pays rentrant dans mon sujet se sont dotés ces dernières années de lois entièrement nouvelles ou ont apporté à leur législation nationale des revisions approfondies.

A cet égard, j'estime utile d'attirer votre attention sur la fonction "anticipatrice", en ce qui concerne le développement du droit d'auteur, qu'ont jouée certaines législations nationales, maintenant assez anciennes. En me limitant aux pays rentrant dans mon exposé, je veux faire ici allusion à la loi fédérale de l'Autriche du 9 avril 1936 concernant le droit d'auteur et les droits connexes, à la loi italienne du 22 avril 1941 sur la protection du droit d'auteur et d'autres droits connexes à son exercice, loi coordonnée avec certaines dispositions de base

du Code civil contenues dans une section spéciale du titre relatif aux droits sur les oeuvres de l'esprit et sur les inventions industrielles (art. 2575 à 2594), enfin, à la loi argentine du 28 septembre 1933.

La loi en vigueur la plus ancienne en Europe est celle de l'Espagne, qui remonte au 10 janvier 1879. Son développement successif s'est limité à des ajustements à propos de l'enregistrement des films cinématographiques (1947), de la protection des oeuvres photographiques, du dépôt légal des oeuvres imprimées (1957), des sanctions pénales introduites dans le Code pénal révisé en 1963, et enfin, et surtout, de la protection des oeuvres cinématographiques, réglementée par le décret du 31 mars 1966.

En ce qui concerne les lois autrichienne et italienne, elles sont encore en vigueur dans leur structure originale, le législateur autrichien s'étant limité, par la loi du 8 juillet 1953, à apporter des distinctions dans le domaine des photographies, et le législateur italien s'étant borné, par un décret du 30 août 1946, à suspendre une disposition de la sphère d'application de la loi. Les législateurs italien et autrichien se sont donc endormis sur leurs lauriers, en constatant, peut-être, qu'ils n'avaient pas fait fausse route vu le développement ultérieur du droit d'auteur dans le domaine national et même international.

5. En Europe, parmi les lois récentes exerçant une influence sur le développement du droit d'auteur, je dois avant tout rappeler la nouvelle législation de la République fédérale d'Allemagne (qui a remplacé la loi de base de 1901), constituée par la loi du 9 septembre 1965 sur les droits d'auteur et les droits voisins coordonnée à la loi de même date sur la gérance des droits d'auteur (sociétés d'auteurs). Je rappelle également les nouvelles lois des pays scandinaves, fruit d'études très approfondies entreprises en commun par le Danemark, la Norvège et la Suède, qui se sont développées dès 1938 sur l'initiative du Gouvernement suédois et auxquelles a participé également la Finlande. Les lois nationales, portant respectivement les dates des 31 mars 1961, 12 mai 1961-1965, 30 décembre 1960 et 8 juillet 1961, représentent une profonde refonte des législations antérieures, réalisée par étapes, et encouragent en même temps la création d'organisations d'auteurs. La nouvelle codification du droit d'auteur au Portugal, entrée en vigueur le 2 mai 1967 - la loi précédente du 27 mai 1927 étant abrogée à l'exception de certains articles concernant notamment le droit sur l'image -, a contribué elle aussi au développement du droit d'auteur dans une direction plus avancée et plus proche des autres législations de l'Europe occidentale.

Les pays européens à économie socialiste, y compris l'Union soviétique, se sont dotés assez récemment, presque tous, de nouvelles lois sur le droit d'auteur. La République démocratique allemande l'a fait en 1966, la Tchécoslovaquie en 1968 et la Hongrie en 1969. Mais c'est surtout en examinant le développement législatif de la Yougoslavie, à partir de la loi de 1946, à travers les lois successives de 1957 et 1965 jusqu'à la loi en vigueur du 20 juillet 1968, que l'on peut avoir une vision intéressante de la courbe que la protection du droit d'auteur dans les pays à économie socialiste a tracée dans le temps vers un rapprochement (d'ailleurs réciproque) vers les lois récentes d'autres pays du continent européen. On doit toutefois tenir compte que la nouvelle loi yougoslave constitue, en ce qui concerne certains points sur lesquels on reviendra, une sorte de liaison entre les législations des pays à économie de marché du continent européen et les législations des pays européens à économie socialiste, surtout si l'on prend en considération les lois plus anciennes de ces pays qui sont encore en vigueur (lois de la Bulgarie de 1951, de la Pologne de 1954 et de la Roumanie de 1957).

Les principes actuellement en vigueur du droit d'auteur de l'Union soviétique et des Républiques fédérées, et dont les législations spécifiques des différentes Républiques fédérées sont tenues de s'inspirer, sont contenus dans les Principes de législation civile de l'Union soviétique et des Républiques de l'Union (chapitre IV; articles 96 à 106); ces Principes ont été édictés en décembre 1961 et sont entrés en vigueur le 1er mai 1962; en ce qui concerne précisément le droit d'auteur, ils proclament "la défense des intérêts des auteurs en tant qu'une telle défense garantit la liberté et l'accroissement de la production et en tant que de tels intérêts ne sont pas en contradiction avec les intérêts du développement culturel du pays". Les quinze Républiques fédérées ont promulgué, sur la base desdits Principes, des normes législatives sur le droit d'auteur, contenues dans leurs codes civils respectifs, en édictant également des dispositions particulières qui correspondent plus étroitement à la situation économique et culturelle particulière du pays fédéré en question.

Les législateurs de certains grands pays de l'Amérique latine, à savoir le Mexique, le Brésil et l'Argentine, se sont montrés très actifs dans notre domaine au cours de ces quinze dernières années; aussi n'est-il pas aisé de s'orienter parfaitement à cet égard. Je me bornerai, au cours de ce passage de mon discours, à rappeler que la loi fédérale du Mexique actuellement en vigueur, et qui compte des dispositions très détaillées, remonte au 29 décembre 1956, mais qu'elle a été assez profondément modifiée et complétée par le décret du 4 novembre 1963. Plusieurs dispositions sur le droit d'auteur,

notamment en ce qui concerne les sanctions, sont liées à des dispositions d'ordre général des codes des territoires fédéraux. La législation mexicaine réserve des dispositions nombreuses aux droits dits voisins, notamment aux droits des artistes interprètes et exécutants, ainsi qu'à la réglementation des sociétés d'auteurs. Elle continue de limiter le droit de traduction.

Le régime fondamental du droit d'auteur du Brésil, toujours fondé sur le Code civil de 1916, complété par les décrets du 9 novembre 1939 et du 23 octobre 1958 relatifs à l'organisation des registres publics, a été remanié par d'autres lois, à savoir la loi de février 1955 sur le droit d'exécution musicale, la loi du 6 avril 1966 sur la protection des artistes exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (qui contient également d'autres dispositions) et le décret-loi du 20 octobre 1969 sur la perception des droits d'auteur relatifs aux représentations cinématographiques en liaison avec l'organisation de l'"Institut national du cinéma" (décret-loi qui a suscité certaines controverses au Brésil). Tous ces actes législatifs ne permettent pas de tracer avec exactitude les lignes du développement du droit d'auteur au Brésil.

La loi fondamentale de l'Argentine sur le droit d'auteur, comme je l'ai déjà rappelé, remonte à 1933, mais elle a été modifiée par le décret du 2 octobre 1957 et complétée par le décret-loi du 3 février 1958 qui a créé le Fonds national des arts et des lettres et organisé les mesures destinées à l'alimenter.

Parmi les nouvelles lois de l'Amérique latine, je veux rappeler également celles du Salvador (6 septembre 1963), du Venezuela (12 décembre 1962) et du Pérou (1er septembre 1961 et règlement du 18 octobre 1962). La loi de l'Equateur, des 24 octobre 1957 et 22 janvier 1958, et la loi du Guatemala peuvent être classées parmi les lois assez récentes. Il faut noter que les lois du Pérou et du Venezuela ont élevé de façon appréciable le niveau de protection des droits des auteurs dans leurs pays respectifs.

Au Moyen-Orient, l'Iran ne possédait pas, dans le passé, de réglementation législative spéciale sur le droit d'auteur; mais, très récemment, ce pays s'est doté d'une loi spéciale sur la protection des droits des auteurs, des compositeurs et des artistes. Cette loi, promulguée le 12 janvier 1970 et entrée en vigueur le 25 du même mois, abroge les articles 245 à 248 du Code pénal. Pour l'instant, il suffit de mettre en relief que la durée du droit patrimonial d'auteur comprend, en Iran, la vie de l'auteur et trente ans à compter de la date de son décès.

En Extrême-Orient, la vieille loi japonaise du 4 mars 1899 sur le droit d'auteur, amendée plusieurs fois au cours des ans, a subi tout récemment une très profonde refonte du fait de la nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er janvier 1971. Je reviendrai sur la loi japonaise en me bornant, pour le moment, à rappeler que la prorogation de 38 à 50 ans post mortem de la durée du droit d'auteur permettra peut-être à ce grand pays d'adhérer à l'Acte de Bruxelles de la Convention de Berne.

6. On a parlé, en droit d'auteur, de la guerre des théories, mais il n'y a aucun doute que, très souvent, l'adoption d'une conception déterminée peut avoir une influence, et même une influence considérable, sur la loi nationale. D'autre part, des principes d'ordre constitutionnel (Yougoslavie, Portugal, Argentine, Brésil, Mexique, etc.), ainsi qu'une liaison législative avec la protection des inventions industrielles, peuvent orienter dans une direction déterminée le régime national du droit d'auteur.

Mais je ne peux pas traiter de ces questions dans le présent exposé.

En ce qui concerne les différentes conceptions sur la nature du droit d'auteur, je me bornerai à rappeler que la législation de la République fédérale d'Allemagne suit une conception générale selon laquelle le droit d'auteur pourrait être placé dans le cadre d'un nouveau système de droit privé où des éléments d'ordre personnel et des éléments d'ordre économique sont associés, de sorte que lesdits droits peuvent revêtir, en même temps, les caractères des deux groupes traditionnels. Une des conséquences les plus importantes découlant d'une telle construction juridique, qu'on peut placer parmi les doctrines unitaires du droit d'auteur, concerne la possibilité de transférer les droits d'auteur entre vifs uniquement en tant que concession d'un "droit d'usage" (comme droit simple ou comme droit exclusif). Une telle conception systématique (la théorie autrichienne du *Werknützensrecht*) peut quelquefois entraver, a-t-on dit, la conclusion de certains contrats privés.

D'autre part, même d'après certaines législations qui semblent s'inspirer plutôt d'une conception dualiste, le législateur intervient souvent pour "fléchir" le système choisi et cela sous les formes les plus variées. On a parlé en doctrine (en Italie, dès la publication de la loi de 1941) de droits de différente nature juridique (personnel ou d'ordre économique), mais s'entrelaçant entre eux et ayant pour finalité, d'un côté la protection de l'oeuvre comme manifestation et reflet de la personnalité de son auteur et, de l'autre, la protection de l'oeuvre comme bien économique. Le point de jonction de ces deux catégories de droits serait, notamment, représenté par le droit de première

publication qui, en tant que droit sur une oeuvre inédite, rentre dans le cadre personnel, tandis qu'il constitue la base pour l'exercice des droits économiques sur l'oeuvre.

Les nouvelles lois des pays scandinaves ne suivent pas le critère dogmatique et systématique de pays tels que la République fédérale allemande ou l'Italie. Elles sont plutôt inspirées d'un empirisme assez marqué. On a parlé d'une évaluation sur le plan économique, social et juridique des intérêts en jeu. D'autre part, elles tiennent compte de l'expérience acquise à cet égard dans le temps et également des traditions desdits pays.

Une conception unitaire du droit d'auteur, fondée surtout sur le droit de la personnalité, a inspiré presque toutes les législations des pays européens à économie socialiste. La législation de l'Union soviétique apparaît, toutefois, bien moins systématique à cet égard, tandis que dans d'autres lois nationales s'affirment des éléments structurels différents, notamment là où sont enracinées davantage les traditions du droit romain-germanique. Typique, à cet égard, apparaît le principe proclamé par la loi de la République démocratique allemande à son article 13 : "Le droit d'auteur est un droit socialiste relevant de la personnalité. Il en découle pour l'auteur des droits non patrimoniaux et des droits patrimoniaux". L'article premier de la loi yougoslave proclame que "les auteurs ont des prérogatives particulières à l'égard de leurs créations intellectuelles".

Une des conséquences presque communes, à mon avis, aux pays à économie socialiste, surtout en ce qui concerne l'exercice des droits d'auteur, dérive, d'une part, de la conception du droit d'auteur comme droit de la personnalité et, d'autre part, du fait de la socialisation de l'industrie et de la planification structurelle de l'économie du pays. En effet, le consentement de l'auteur à l'utilisation de son oeuvre est généralement exigé par la loi, mais une fois que le consentement est donné, les modalités de l'autorisation sont quelquefois consacrées dans des réglementations qui échappent, en général, à la volonté individuelle de l'auteur. D'autre part, tandis que le caractère exclusif du droit d'auteur dans les pays à économie de marché (en tant que droit ayant ses racines historiques dans le système des privilèges des libraires) constitue un élément essentiel de notre système juridique, afin de permettre à l'industriel d'assumer le risque de la réalisation de l'oeuvre et de la mise sur le marché des exemplaires y relatifs, l'exclusivité apparaît dans une économie socialisée (tout au moins en ce qui concerne l'exercice des droits à l'intérieur du pays) surtout comme un élément technique dans le cadre de la politique du plan. Toutefois, il faut à ce propos rappeler que les lois de la Yougoslavie, de la Pologne et de la République démocratique allemande définissent le droit d'auteur comme un droit

"exclusif", encore qu'elles le fassent parfois pour certains effets déterminés.

La loi polonaise contient une disposition spécifique et typique du système, par laquelle (art. 17) "l'autorité administrative peut conférer à une institution du secteur socialisé de l'économie le droit exclusif de publier des oeuvres déterminées d'un auteur déterminé". Une telle disposition, même s'il ne s'agit pas d'une loi toute récente, trouve, en effet, sa raison d'être là où il y a planification de l'économie et de l'industrie en particulier.

7. La "titularité" originale du droit d'auteur, en tant que principe moderne généralisé, revient, pour les pays qui précèdent, au créateur de l'oeuvre et, partant, à l'auteur comme personne physique. Mais la question du droit d'auteur des personnes morales se pose encore dans certaines législations (ainsi, dans le régime soviétique, le droit d'auteur sur les oeuvres des personnes morales est reconnu à toutes les "organisations socialistes"). C'est seulement dans la législation de la République fédérale d'Allemagne que la question de l'attribution éventuelle du droit d'auteur aux personnes morales a été nettement tranchée par la négative.

Dans certaines législations s'inspirant d'une conception dualiste, on a envisagé, en ce qui concerne les droits des personnes morales, la possibilité d'autres solutions plus nuancées sur la base d'une "fictio legis" ou d'une véritable "cessio legis", mais de telles solutions ont presque toujours été limitées à certaines catégories de personnes morales (institutions publiques ou culturelles, académies, etc.).

Les situations juridiques mentionnées dans ce passage peuvent toutefois montrer un profil différent lorsqu'il s'agit de législations qui ne sont pas "axées" sur l'auteur et sur la création intellectuelle individuelle, mais plutôt sur l'oeuvre publiée et enregistrée, quel que soit son titulaire. C'est surtout le cas là où existe un système de formalités afin d'assurer la protection du droit d'auteur. Rentrent dans ce cadre notamment certains pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du sud, la loi chinoise de 1928 telle qu'appliquée en République de Chine (Formose) et la récente loi de la Libye.

D'autre part, il faut relever que le principe de la possibilité d'attribuer à titre original le droit d'auteur à d'autres personnes, physiques ou morales, que le créateur intellectuel n'était pas contesté dans le passé. On peut suivre le développement des principes sur cette question en étudiant les différentes revisions subies successivement par certaines lois. En particulier, on peut le tirer de la législation portugaise,

par une comparaison entre l'ancienne loi de 1927 et la loi actuellement en vigueur (1966), qui a institué également, à propos du droit d'auteur des personnes morales, un système plus nuancé (art. 9).

8. Tout en s'inspirant de conceptions générales différentes, plusieurs lois, notamment les plus récentes, ont suivi une direction d'idées à peu près communes en ce qui concerne certains principes relatifs au transfert de droits d'auteur. Par exemple, on limite généralement la cession des oeuvres futures soit dans le temps soit à un nombre maximum d'oeuvres. Certaines lois (par exemple celle de la Libye) déclarent non seulement nulle mais même illicite la cession globale des oeuvres futures.

La solution législative ou jurisprudentielle des questions générales se référant aux contrats de louage d'ouvrage ou de louage de services (contrat de travail) se fonde, en général, dans les lois les plus récentes qui précèdent, sur le principe que les droits d'auteur sur l'oeuvre reviennent au commettant ou à l'employeur mais, il faut le souligner, en ligne dérivative et non originaire. Il y a, toutefois, un renversement de la preuve sur la base de l'article 8 de la nouvelle loi portugaise par lequel, sauf convention contraire, l'oeuvre appartient au créateur intellectuel, même si elle est produite sur commande ou pour le compte d'autrui, dans l'accomplissement de l'activité professionnelle ou conformément à un contrat de travail. Le principe que l'oeuvre, sauf stipulation contraire, revient à l'employeur ou au commettant se retrouve, au contraire et bien souvent, dans des législations anciennes (art. 6 et 7 de la loi des Pays-Bas).

Les questions de droit d'auteur à propos de l'oeuvre créée au sein de l'entreprise et pour celle-ci ne cessent pas, toutefois, de fatiguer, à notre époque, les juristes et les juges. En effet, la collaboration entre les forces intellectuelles et les forces économiques et industrielles se fait toujours plus étroite dans le domaine de la création littéraire et artistique (radio et télévision, y compris publicité, cinéma, journalisme moderne, art industriel), et souvent l'"idée" naît au sein de l'entreprise et en fonction de celle-ci.

Dans certains pays à économie socialiste (en Yougoslavie, par exemple) le contrat de louage de services est conçu, actuellement, du point de vue juridique, plutôt comme une "association de travail", étant toutefois entendu (art. 20) que "les rapports entre les auteurs, les organisations de travail et autres, et les organes d'Etat sont déterminés par les règlements généraux de l'organisation ou de l'organe".

En dehors des questions spécifiques relatives à l'oeuvre sur commande ou créée dans le cadre d'un contrat de travail, je me bornerai à rappeler les principes, généralement admis, suivants :

les droits d'exploitation de l'oeuvre sont transférés à l'acquéreur dans la mesure où l'exige le but visé par le contrat (théorie de la "Zweckübertragung"); le transfert n'englobe pas les modes d'exploitation encore inconnus à l'époque du contrat; l'auteur, en tant que "partie faible" du contrat doit obtenir, sur certains points, une protection contractuelle "ex lege". De tels principes représentent la direction d'un développement législatif presque général, même si les nouvelles lois les ont empruntés à quelque législation moins récente (par exemple, ils étaient déjà reconnus expressément dans la législation italienne). On les retrouve, en particulier, dans les réglementations spécifiques contenues dans certaines lois récentes et réglementant les contrats typiques en droit d'auteur, tels que les contrats d'édition, de représentation publique et de reproduction mécanique. Je rappelle ici les lois de la République fédérale d'Allemagne, de l'Argentine, de l'Italie, de la Suède, du Mexique - où l'on règle également, il faut le signaler, le contrat de "vente" - de la Yougoslavie et de plusieurs autres pays à économie socialiste. Dans la loi de la République démocratique allemande, la liste de ces contrats typiques en droit d'auteur s'allonge considérablement. Dans des systèmes plus anciens (par exemple en Suisse), le contrat d'édition est réglementé dans les codes des obligations; mais il s'agit là d'une systématique qu'on peut dire dépassée.

Dans le domaine des contrats de cession des droits d'auteur, l'institution juridique du "droit de repentir" ou de retrait, qui figure déjà dans la loi italienne de 1941, se retrouve dans des lois récentes (République fédérale d'Allemagne, Yougoslavie, Hongrie, Libye, République arabe unie, Portugal, etc.) et peut représenter pour d'autres législations une direction d'idées pour l'avenir.

9. En m'acheminant vers la fin de mon exposé, je m'aperçois que, pour ne pas dépasser de façon excessive le temps qu'on m'a assigné, je devrai me limiter désormais à dédier seulement quelques mots à des points que, d'autre part, je ne peux pas ignorer, étant donné le thème que je dois traiter.

10. Dans les législations nationales sur le droit d'auteur, les différentes catégories d'oeuvres ne sont mentionnées qu'à titre d'exemple, leur liste, souvent très longue, n'étant pas limitative.

Les législations des pays scandinaves n'ont pas estimé indispensable, partant, de donner de tels exemples détaillés, qui paraissent au contraire utiles, à mon avis, dans le domaine des engagements d'ordre international. On parle, dans ces législations, de l'oeuvre dans les domaines littéraire, artistique et scientifique (clause générale), l'élément essentiel de la "création de forme" semblant suffire à tout autre effet. D'autre

part, à cause des progrès de la technique et des nouveaux moyens d'expression (notamment radio et télévision), des changements de goût du public (notamment dans les arts figuratifs), des nouvelles formes de journalisme (emploi toujours plus massif de l'image), de nouvelles formes de spectacle et de musique, des créations publicitaires (surtout les créations animées), les catégories d'oeuvres dont on trouve généralement la liste dans les lois nationales, même récentes, sont rarement "à la page".

Dans le cadre du traitement juridique des différents genres d'oeuvres de l'esprit, les oeuvres photographiques et les oeuvres cinématographiques, la "destination de l'oeuvre", la valeur essentielle d'une oeuvre d'art en original ont provoqué des différences de structure parmi les législations nationales, surtout parmi les plus récentes, et ont montré des perspectives d'avenir variées.

Les divergences bien connues au sujet du droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique n'ont pas leur source dans la nature de l'oeuvre qui est considérée en général comme une oeuvre de collaboration, mais surtout dans la légitimation à exercer les droits d'utilisation sur le film dans son ensemble (cession légale de l'exercice de certains droits au producteur; présomption de cession; cession contractuelle). Le récent décret espagnol du 31 mai 1956, qui a apporté des retouches à la loi de base du 10 janvier 1879, a rapproché dans une certaine mesure le régime du film cinématographique du système italien de 1941, en ce sens que le producteur est légitimé à exercer les droits de reproduction et de projection publique dans les salles (il y a des dispositions particulières pour la musique des films). Aujourd'hui, plusieurs des pays à économie socialiste se rapprochent également, d'une façon ou d'une autre, d'un tel système (Pologne, Tchécoslovaquie, République démocratique allemande, Union soviétique) mais en édictant également des règles en matière de contrats entre auteurs et producteurs. La loi de la République fédérale d'Allemagne institue, en faveur du producteur, une "présomption" du droit d'utiliser l'oeuvre cinématographique de la façon la plus large (et cela indépendamment du "droit apparenté" revenant au producteur sur le film en tant que "support"); le droit s'étend également aux séquences d'images. La loi yougoslave, en ce qui concerne l'oeuvre cinématographique, suit le système dit contractuel, prévoyant de plus que les rapports entre auteur et producteur doivent être réglés par écrit (art. 16). La nouvelle loi du Japon (art. 29) se rapproche du système du "film copyright", selon lequel le "copyright" sur une oeuvre cinématographique appartient au producteur à condition que les auteurs de l'oeuvre se soient engagés à participer à sa réalisation. Le même article prévoit une solution législative analogue, en ce qui concerne les téléfilms, au bénéfice de l'organisme de radiodiffusion.

La protection des photographies de tout genre, même si elles sont dépourvues du caractère de création artistique, est prévue, d'après certaines lois, dans le chapitre des droits apparentés ou connexes (Italie, République fédérale d'Allemagne, Autriche, pays nordiques, etc.) avec une durée spéciale de protection. Indépendamment de toute question d'ordre international, il s'agit d'une question de qualification qui peut revêtir un certain intérêt seulement en ce qui concerne l'application éventuelle du "droit au respect". La législation autrichienne, dont la loi de base, elle aussi, mentionnait les photographies dans le chapitre des droits apparentés, fait maintenant, par la loi du 8 juillet 1956, une distinction entre les photographies en général et les oeuvres de l'"art photographique", qui sont assujetties aux règles du droit d'auteur au sens strict. Une telle évolution de la loi autrichienne, malgré les complications qu'elle comporte, peut indiquer peut-être une direction pour l'avenir sur le plan national, et notamment pour les pays liés par l'Acte de Bruxelles. D'après la loi turque (art. 4), "seulement les oeuvres photographiques ayant un caractère esthétique" sont protégées par la loi. A la Cour constitutionnelle italienne a été soumise tout récemment la question, pas encore résolue, de la reconnaissance du "droit au respect" en faveur de l'auteur de la photographie. En effet, en dehors du droit au nom, reconnu expressément par la loi italienne même si la photographie est protégée seulement dans le cadre des droits connexes, on pourrait douter si le principe général du droit d'auteur relatif au droit moral concernant l'intégrité de l'oeuvre est applicable à certaines oeuvres photographiques.

La "destination" de l'oeuvre, sur la base de certaines législations (Italie, Yougoslavie, etc.) qui protègent les oeuvres de l'esprit "quels qu'en soient le genre, le mode et la forme d'expression" (mais en se taisant sur la destination), peut avoir une influence d'ordre juridique dans le domaine de l'art appliqué à l'industrie, notamment par rapport au régime légal des dessins et modèles industriels.

La valeur essentielle de l'original d'une oeuvre des arts figuratifs réside moins dans l'exercice du droit de reproduction que dans l'objet matériel dans lequel l'oeuvre s'incorpore. C'est la raison pour laquelle certaines législations nationales (je me borne, comme toujours, à celles que je prends en considération dans mon exposé) ont accueilli (République fédérale d'Allemagne, Italie, Norvège, Portugal, Tchécoslovaquie, Turquie, Uruguay, etc.) le "droit de suite", consacrant d'une façon ou d'une autre le principe de la participation de l'auteur à la plus-value qui intervient chaque fois que l'oeuvre est aliénée et qu'il y a une augmentation considérable du prix de vente.

En ce qui concerne les différents droits d'ordre économique, je me bornerai à relever que le droit d'exposition publique est désormais reconnu explicitement par plusieurs législations récentes et que, notamment dans les pays nordiques, les prêts des bibliothèques vont être l'objet de mesures en faveur des auteurs des livres.

La liste des utilisations libres s'allonge toujours davantage un peu partout. On peut souligner, au contraire, le déclin de la licence obligatoire; il s'agit en effet d'une institution appartenant par sa nature au domaine des brevets d'invention et justifiée essentiellement dans les pays à économie de marché afin d'éviter les conséquences des abus de monopoles et du défaut d'exploitation. En droit d'auteur, cette institution va se transformer plutôt dans l'avenir en licence payante non exclusive et incessible. Toutefois, des cas de licence obligatoire se retrouvent encore dans la nouvelle loi japonaise (art. 67 à 70) de même que dans des lois moins récentes. Dans la loi mexicaine, surtout à l'article 62, on règle un cas tout à fait particulier de licences en matière de droit de traduction, reproduction mécanique et radiodiffusion.

11. Du principe, admis partout aujourd'hui, que le droit d'auteur se fonde sur l'acte de création individuelle, on devrait conclure que la protection de l'oeuvre est indépendante de toute formalité constitutive du droit d'auteur. Toutefois, dans le système de quelques lois nationales de l'Amérique latine (Uruguay, Paraguay, Equateur, Salvador), l'inscription de l'oeuvre dans un registre public peut, seule et encore actuellement (indépendamment d'engagements internationaux éventuels), assurer les droits d'auteur sur l'oeuvre et permettre leur exercice dans le pays (également au Brésil). En Argentine, en ce qui concerne certaines catégories d'oeuvres périodiques, il est nécessaire de les inscrire dans des registres publics "afin d'en assurer la protection" (art. 30), tandis que, en général, "le défaut d'inscription a pour conséquence la suspension du droit d'auteur jusqu'à l'inscription" (art. 63).

Je note, à ce propos, que la loi espagnole de 1879, encore en vigueur, exige (art. 36) des formalités administratives en vue précisément "de s'assurer les bénéfices de la loi (à l'exception des oeuvres de la peinture, la sculpture et des arts plastiques)". Mais des lois postérieures (tout récemment le Règlement du 23 décembre 1967 concernant le dépôt légal des oeuvres imprimées) ont réaffirmé "que le droit d'auteur se fonde sur l'acte de création individuelle et que la protection de l'oeuvre est indépendante de toute formalité constitutive du droit d'auteur". De même, dans le système de la récente loi fédérale du Mexique, l'omission du symbole © - requis par la loi - sur les exemplaires de l'oeuvre expose l'éditeur à certaines sanctions mais non à la perte des droits d'auteur.

L'inobservation de certaines formalités d'ordre administratif, même s'il s'agit simplement du "dépôt légal" de l'oeuvre (institution largement suivie par plusieurs législations), entraîne bien souvent des sanctions sous forme d'amendes. Cela n'empêche pas que, d'après certaines lois nationales (Italie), des formalités sont prévues pour assurer la protection de certaines catégories de droits apparentés ou connexes.

Les actes de transfert des droits d'auteur, à savoir les actes de disposition et ceux qui, en vertu de l'acte de transmission, donnent vie à des jura in re aliena en ce qui concerne la constitution de droits de jouissance sur l'oeuvre, sont quelquefois assujettis à des formes déterminées, afin de produire certains effets. Le système de l'acte écrit ad substantiam est remplacé toujours davantage par l'acte écrit ad probationem (République fédérale d'Allemagne, Italie, Pologne, etc.).

Pour clore ce passage, je désire toutefois attirer votre attention sur le fait que l'abandon des formalités constitutives du droit d'auteur dans le plus grand nombre des pays que je traite ici ne signifie pas du tout qu'on n'ait pas éprouvé et qu'on n'éprouve pas dans certains domaines, le besoin de l'institution de registres publics pour atteindre certains effets. Je rappelle ici les registres publics cinématographiques (l'Italie connaît un tel registre depuis 32 ans) permettant, d'un côté, une circulation plus aisée du film cinématographique, du point de vue légal, sur le marché national et international et, de l'autre, une organisation plus efficace et plus sûre du crédit cinématographique.

12. J'ai déjà fait allusion à la durée des droits d'utilisation économique selon les législations les plus récentes des pays que je viens de considérer. Je me bornerai à rappeler la tendance constante à adopter un délai général de protection de 50 ans, post mortem autoris ou à partir de la première publication en ce qui concerne les oeuvres anonymes ou pseudonymes, les oeuvres collectives, les oeuvres cinématographiques et les oeuvres de certaines institutions. Le plus long délai général de protection (quatre-vingts ans) est garanti désormais (après que le rêve des auteurs sur la perpétuité du droit d'auteur s'est évanoui avec la nouvelle loi portugaise) en Espagne et au Brésil. A la suite, vient la République fédérale d'Allemagne avec soixantedix ans. A l'opposé, on trouve les délais généraux bien plus brefs de certains pays à économie socialiste (quinze ans dans certaines républiques de l'Union soviétique, vingt ans en Pologne), tandis que la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie et la République démocratique allemande ont, au contraire, adopté les cinquante ans post mortem de l'Acte de Bruxelles de la Convention de Berne.

Certes, la solution qui pourrait paraître logique étant donné le système - on la retrouve du reste dans des législations plus anciennes des pays socialistes, à savoir en Bulgarie et en Roumanie, et même dans les lois plus anciennes de la Yougoslavie - serait celle d'un droit d'auteur strictement lié, également en ce qui concerne sa durée, à la personne de l'auteur (et, post mortem, à certaines catégories de proches parents). Cependant, les délais adoptés dans les législations plus récentes montrent que le système unioniste de Bruxelles en matière de durée n'est pas considéré comme contraire aux principes de base du droit d'auteur des pays à économie socialiste.

Il est bien connu que la durée assez longue introduite dans la loi de la République fédérale d'Allemagne a constitué une sorte de compromis législatif entre ceux qui auraient voulu en rester aux cinquante ans et ceux qui désiraient introduire dans la nouvelle loi l'institution du domaine public payant.

En fait, l'institution du domaine public payant (sous n'importe quelle forme juridique, même de nature fiscale) pour les revenus de certaines utilisations d'oeuvres du domaine public, tel qu'il a été adopté en 1925 par la législation italienne après des tentatives faites en France et en Belgique, est actuellement admis, malgré les controverses qu'il a suscitées (dans la loi yougoslave, on l'appelle "contribution particulière", tandis qu'on réserve aux législations des Etats fédérés la faculté de décider l'introduction, sur leur territoire, d'un véritable "domaine public payant") par un nombre remarquable de législations que je traite ici (en Argentine par le décret de 1958, ainsi que dans plusieurs pays à économie socialiste). L'institution du domaine public payant a comme but essentiel en pratique de produire des recettes qui, intégralement ou en partie, servent à alimenter les caisses d'assistance des auteurs ou d'autres organisations d'auteurs ou encore des fonds culturels, tels qu'ils ont été institués récemment dans plusieurs pays.

Les oeuvres du folklore ou inspirées du folklore, que certains pays (Yougoslavie, Turquie, Grèce, en me bornant comme toujours à mon sujet) ont pris en considération dans leurs lois nationales, peuvent, à mon avis, en ce qui concerne la destination d'une partie des revenus qu'elles produisent, remplir la même fonction sociale que les oeuvres soumises à l'institution plus générale du domaine public payant.

Le fait que les revenus découlant de l'utilisation publique d'oeuvres du domaine public sont destinés aux organisations d'auteurs favorise indirectement le travail créateur et représente en outre une sorte de dédommagement pour les pertes que les auteurs subissent à cause des "utilisations libres", dont la liste s'allonge toujours davantage dans le cadre des législations nationales.

13. Les pertes économiques subies par les auteurs s'élèvent progressivement, dans la société moderne, en raison de l'application du principe de la liberté de l'usage personnel. Ce principe, en face du progrès de la technique, notamment dans les domaines des appareils à photocopier, des magnétophones, des videocassettes ou videogrammes, des ordinateurs électroniques, des communications spatiales et toute autre forme d'enregistrement sonore ou visuelle, a perdu son sens et ses limites originaires. Il me plaît de rappeler, à ce propos, que la Commission de législation de la CISAC a, il y a plus d'un quart de siècle, approuvé une résolution selon laquelle, précisément à cause des moyens modernes de reproduction des oeuvres de l'esprit, on estimait nécessaire et urgent de "reconsidérer" la notion d'usage personnel et privé, afin de chercher des moyens de compenser les pertes injustes subies par les auteurs, sans nuire à la diffusion de l'art et de la science, diffusion rendue possible par les progrès incessants de la technique.

Dans certaines lois récentes que je viens de prendre en considération, le problème des photocopies et des enregistrements pour les besoins d'une entreprise ont fait l'objet de dispositions particulières (notamment en Italie, en République fédérale d'Allemagne et dans les pays nordiques). D'autre part, le principe juridique et économique de la limitation générale de la liberté de l'usage privé, en ce sens que de telles reproductions ne devraient pas faire concurrence aux droits d'utilisation économique appartenant à l'auteur, avait été déjà énoncé dans des législations nationales, notamment dans les articles 68 et 69 de la loi italienne.

Particulièrement intéressante, en tant qu'elle est capable de développements futurs, apparaît, dans le cadre de la recherche de moyens d'ordre pratique et technique pour indemniser les auteurs indirectement et dans une certaine mesure, la disposition insérée à l'article 53 de la loi de la République fédérale d'Allemagne, sur la base d'un principe affirmé dans un arrêt bien connu de la Cour fédérale de justice en 1955. En vertu de cette disposition législative, si la nature de l'oeuvre permet de supposer qu'elle sera reproduite pour usage personnel par l'enregistrement d'émissions radiodiffusées sur des supports visuels ou sonores, les fabricants des appareils d'enregistrement doivent payer une indemnité (pouvant être reportée sur les acheteurs des appareils); la perception des redevances en question est réservée aux sociétés de gérance (sociétés d'auteurs), qui peuvent destiner de tels revenus également à des buts d'assistance ou de prévoyance en faveur des auteurs.

Le principe que la République fédérale d'Allemagne a inséré à l'article 53 de sa loi et que je viens de mentionner constitue un premier essai de ce qu'on pourrait faire à l'avenir d'une façon plus organique. Moi-même, à l'occasion de rencontres

récentes sur les videocassettes ou videogrammes, j'ai envisagé quelque chose d'analogue en ce qui concerne la vente au public des bandes vierges destinées à des enregistrements futurs.

Evidemment, l'application pratique de tels principes de caractère général présuppose une organisation efficace, notamment en ce qui concerne le contrôle du marché, la perception et, surtout, la répartition des revenus encaissés par les sociétés d'auteurs ou les fonds culturels. Et, afin que de telles opérations soient accomplies par des organisations nationales efficaces du point de vue économique et technique, sous le contrôle direct ou indirect de l'autorité publique, un nombre toujours plus élevé de législations parmi celles que je prends en considération ici nous montrent déjà le chemin. Il s'agit notamment des lois qui, dans leur cadre propre ou par le moyen de dispositions connexes, règlent certains principes relatifs à l'activité des sociétés de gérance. Il s'agit, notamment, des législations de la République fédérale d'Allemagne, de l'Italie, de la Suisse, des pays nordiques, du Mexique, du Japon, des pays à économie socialiste et d'autres encore.

La Cour constitutionnelle italienne, tout récemment, en déclarant non fondée une question d'illégitimité constitutionnelle d'une disposition de la loi italienne sur le droit d'auteur relative à la Société italienne des auteurs et éditeurs, a précisé que l'attribution à cette société, organisme de droit public, de l'exclusivité des tâches de représentation dans l'exercice de certaines facultés économiques des auteurs a découlé uniquement du souci d'assurer, de la façon considérée la meilleure par le législateur, la protection et l'exercice du droit d'auteur.

D'autre part, au cours des dernières années, les sociétés d'auteurs, tout en jouant un rôle toujours plus important afin de rendre opérants certains principes de la protection du droit d'auteur affirmés par les lois nationales, se sont en même temps transformées de simples organismes de perception des droits d'auteur de leurs adhérents en des organismes où les fonctions de prévoyance et d'assistance se sont multipliées, les principes de mutualité et de justice sociale distributive se manifestant toujours davantage dans le domaine de la répartition des sommes encaissées lorsque celles-ci le sont globalement. Les Fonds culturels vont, d'autre part, s'instituant un peu partout et notamment dans les pays à économie socialiste et de l'Amérique latine.

14. A la suite des lois de l'Autriche, de l'Argentine et de l'Italie, les droits voisins ou apparentés ou connexes à l'exercice du droit d'auteur apparaissent en tant que droits spécifiques - non seulement, partant, dans le cadre du droit commun - également dans des législations récentes, appartenant au groupe des pays dont je traite ici. Je fais allusion surtout aux

législations des pays suivants : République fédérale d'Allemagne (droits apparentés), pays nordiques de l'Europe (droits voisins), plusieurs pays à économie socialiste de l'Est européen tels que la République démocratique allemande, la Tchécoslovaquie, la Hongrie (en Yougoslavie une loi sur ce point est en préparation); en Amérique latine, Mexique, Brésil, Paraguay, Equateur; en Asie, Japon (droits voisins). La réglementation en question concerne avant tout, comme cela est bien connu, certaines activités d'ordre artistique ou industriel que certains juristes ont voulu appeler auxiliaires de la création littéraire et artistique.

De telles prestations, stratifiées, pour ainsi dire, avec l'oeuvre, en tant que biens immatériels, sur un même support matériel pouvant circuler sous forme d'exemplaires dans le monde entier, revêtent, toujours davantage, à notre époque, une importance de tout premier ordre intéressant aussi l'évolution future du droit d'auteur et surtout les modalités de son exercice.

J'ai déjà fait allusion aux questions se rattachant à l'usage personnel libre dans le monde moderne. A ces questions sont intéressés non seulement les auteurs mais, en même temps, les artistes exécutants et les producteurs de phonogrammes. Afin d'organiser, notamment par le moyen des associations professionnelles et avant tout des sociétés d'auteurs, la protection de certains intérêts communs contre le pillage illicite ou, en tout cas, injustifié, il serait souhaitable à mon avis que les trois catégories d'intéressés entreprennent une action solidaire ou, tout au moins, coordonnée.

Le chapitre dédié aux droits voisins ou apparentés ou connexes qu'on retrouve de plus en plus dans les lois les plus récentes sur le droit d'auteur, règle également d'autres droits, parfois en dehors de la protection des prestations et des droits que j'ai mentionnés : droits accordés au producteur de film sur le support sur lequel le film est enregistré, droits sur certaines éditions telles que l'editio princeps et les éditions d'oeuvres posthumes (ainsi, la loi de la République fédérale d'Allemagne). Par d'autres lois nationales récentes (par exemple, les législations nordiques) on protège convenablement, d'une façon plus simple et pour une durée plus brève, certaines productions n'ayant pas de caractère créateur (catalogues, cartes géographiques, images ou objets de démonstrations, etc.). Il s'agit là d'idées déjà réalisées et pouvant avoir un développement à l'avenir.

Toujours en tant que droits connexes, je veux mentionner enfin d'autres catégories de droits ayant essentiellement la nature de droits de la personnalité, pouvant être appelés droits

bornant la création littéraire et artistique en ce sens que la loi reconnaît par des dispositions appropriées un droit d'intervention en faveur de leurs titulaires. Il s'agit de droits dans les domaines du portrait, des photographies de personnes connues, des lettres missives, des journaux intimes, ainsi que d'autres droits pouvant rentrer dans le domaine du right of privacy, tous droits qui sont violés, toujours plus fréquemment dans le monde moderne, par la publication d'oeuvres de l'esprit. Une réglementation semblable est contenue déjà dans la loi italienne sur le droit d'auteur et se retrouve dans d'autres lois plus récentes. On trouve, notamment en Italie, une jurisprudence très intéressante au sujet de certaines formes de journalisme moderne.

15. Avant de terminer, je relève en ce qui concerne le champ d'application de la loi nationale (indépendamment, partant, de tout engagement international) que le développement des législations nationales tend, dans la recherche des points de rattachement, à l'adoption du critère de la nationalité de l'auteur (également pour l'artiste exécutant), quelquefois de celui de son domicile et même de sa résidence dans le pays, ainsi qu'à l'adoption du principe de la territorialité en ce qui concerne la première publication de l'oeuvre dans le pays. Quant aux oeuvres considérées comme étrangères par la loi nationale, il y a des législations, comme la loi égyptienne, où l'oeuvre étrangère est protégée sans condition de réciprocité; d'autres exigent, pour la protection des oeuvres étrangères, la réciprocité (Italie) et, quelquefois, qu'elle soit garantie (plusieurs législations des pays socialistes); pour d'autres législations, enfin (Union soviétique, par exemple), il faut qu'il y ait un accord international. En ce qui concerne les droits voisins, la sphère d'application de la loi nationale, à l'exception de la protection de l'artiste exécutant basée en général sur le principe de la nationalité, s'appuie sur le principe de la réalisation du support dans le pays.

16. En conclusion, permettez-moi de me poser une question, en essayant d'y répondre.

Indépendamment de l'alignement des législations que j'ai prises en considération sur les règles des conventions internationales sur le droit d'auteur ou sur les droits voisins lorsqu'il s'agit de pays adhérents à une convention déterminée, peut-on noter d'autres points de liaison entre des législations se différenciant si profondément entre elles ?

A une demande si complexe, je m'efforcerais de donner une réponse. On peut voir un lien commun entre les législations du plus grand nombre des "autres pays", en tenant compte des développements récents et des perspectives d'avenir, dans la tendance à établir une réglementation coordonnée des différents

intérêts en jeu, d'ordre individuel ou culturel, autour de l'oeuvre de l'esprit, que cette réglementation soit établie dans un même texte de loi ou dans des lois étroitement liées entre elles, de sorte que le législateur puisse suivre son développement futur de façon cohérente et non "à la débandade".

Une telle tendance peut également être décelée en particulier dans les textes de l'article premier de deux lois - disposition indiquant leur but - même si les deux lois apparaissent profondément différentes et même en opposition par de nombreux autres éléments structurels; je veux parler des nouvelles lois de la Hongrie et du Japon.

Quant au principe général que l'auteur, source de la création intellectuelle, conserve la primauté de la protection de l'oeuvre qu'il a créée, en face de tout autre droit connexe, il apparaît évidemment comme constant dans toutes les législations en cause ici. Un principe proclamé à l'article 6 de la loi mexicaine, même s'il se borne aux rapports entre auteur et artiste interprète ou exécutant, marque assez bien une telle primauté dans le cadre de la loi : l'auteur a toujours la priorité et, en cas de conflit, celui-ci sera tranché dans le sens le plus favorable à l'auteur.

URHEBERRECHT

Neuere Entwicklungen und Zukunftsaussichten
im internationalen Bereich

REVISION DER BERNER ÜBEREINKUNFT
UND DES WELTURHEBERRECHTSABKOMMENS

VON

EUGEN ULMER

I.

Binnen kurzem werden in Paris, im Hause der UNESCO, zwei bedeutsame Revisionskonferenzen stattfinden: die diplomatische Konferenz zur Revision des Welturheberrechtsabkommens (WUA) und gleichzeitig die diplomatische Konferenz zur Revision der Berner Konvention. Ziel der beiden Konferenzen ist es, die Krise des internationalen Urheberrechts zu überwinden, die durch das Stockholmer Protokoll für die Entwicklungsländer entstanden ist.

Die Vorzeichen stehen günstig. Es war eine glückliche Idee der amerikanischen Delegation gewesen, dem Ständigen Ausschuß der Berner Union und dem Regierungsausschuß des WUA die Einsetzung einer gemeinsamen Studien-
gruppe - der International Copyright Joint Study Group - vorzuschlagen. Der Vorschlag wurde aufgegriffen. Es waren zwar nur gedämpfte Hoffnungen, mit denen wir im Herbst 1969 nach Washington flogen. Aber das Ergebnis war besser, als wir erwartet hatten: Es kam zu der konstruktiven Washingtoner Empfehlung mit aufeinander abgestimmten Vorschlägen für die Revision sowohl des WUA wie der Berner Union. Wir werden nicht vergessen, daß diese bedeutsamen Vorschläge im wesentlichen von Entwicklungsländern ausgegangen sind, wobei sich u.a. Kenia und Indien besondere Verdienste erworben haben.

Noch war freilich ein gutes Stück Weges zurückzulegen. Vorentwürfe für die Revisionen wurden zunächst von den beiden ad hoc-Ausschüssen ausgearbeitet, die im Mai 1970 in Paris und Genf tagten. Wichtige Fragen mußten aber noch offengelassen werden. Die endgültigen Entwürfe wurden sodann im September 1970 von dem Regierungsausschuß des Welturheberrechtsabkommens und dem Ständigen Ausschuß der Berner Union ausgearbeitet. Es galt, noch wesentliche Meinungsverschiedenheiten zu überwinden. Aber es war doch - stärker als in Stockholm - ein guter Wille zur Verständigung zu spüren, der die Delegationen geleitet und den Erfolg gesichert hat.

Die Entwürfe sind veröffentlicht. In der Literatur sind sie von Desbois in der Revue Internationale du Droit d'Auteur¹⁾, von Hadl im Bulletin of the Copyright Society²⁾, und von mir selbst in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil³⁾, sowie in der englischen und französischen Ausgabe der Zeitschrift der Europäischen Rundfunkunion⁴⁾ eingehend kommentiert worden. Ich möchte daher in diesem Vortrag den Schwerpunkt nicht auf eine erneute Kommentierung der Entwürfe legen, werde vielmehr statt dessen versuchen, einen Gesamtüberblick über die Lage des internationalen Urheberrechts zu geben, der in die besondere Problematik ausmünden wird, die durch die Lage der Entwicklungsländer bedingt ist.

II.

Gehen wir von unserer guten, alten, bewährten Berner Konvention aus. Bénigne Mentha, einer der Alt-Direktoren von BIRPI, hat einmal gesagt, durch den Ausbau der Berner Konvention auf den Revisionskonferenzen sei materiell internationales Urheberrecht in einem Umfang gesetzt worden, der⁵⁾ für eine zwischenstaatliche Vereinbarung ungewöhnlich ist.

Das ist ohne Zweifel zutreffend. Schon der Akt von 1886, der nach langer Vorarbeit zustande gekommen war, hatte, obwohl er sich im ganzen auf den Grundsatz der Inländerbehandlung und einige wenige weitere Bestimmungen beschränkte, das Verdienst, nicht nur eine Konvention, sondern einen Verband, eine Union zu schaffen und damit die Grundlage für die Zusammenarbeit und den weiteren Ausbau zu legen. Die Revisionskonferenzen von Paris, Berlin, Rom, Brüssel und Stockholm sind Marksteine in der Entwicklung des internationalen Urheberrechts geworden. Man einigte sich auf grundsätzliche Regeln wie den Verzicht auf die Formalitäten, die Anerkennung des droit moral, den Ausbau des

Übersetzungsschutzes, die Mindestschutzdauer von fünfzig Jahren post mortem auctoris und andere mehr; und man trug vor allem auch dem Fortschritt der technischen Entwicklung durch die Anerkennung des Senderechts, des Verfilmungsrechts und des Rechts zur mechanischen Vervielfältigung Rechnung.

Im ganzen: ein fortschreitender Ausbau des Konventionsrechts. Bezüglich der Stockholmer Revision hat es freilich nicht an Kritik gefehlt. Sie galt in erster Linie dem Protokoll für die Entwicklungsländer. Von bestimmter Seite⁶⁾ wurde aber auch die Revision der allgemeinen urheberrechtlichen Regeln, der Artikel 1 bis 20 der Konvention, kritisiert und die Meinung vertreten, man habe in Stockholm eher eine Senkung als eine Anhebung des Urheberrechtsschutzes vollzogen.

Nun ist gewiß richtig, daß es angesichts des hohen Standards des Urheberrechtsschutzes, der in Brüssel erreicht worden ist, schwierig war, weitere Fortschritte zu erzielen. Aber dennoch hält die erwähnte Kritik einer sachlichen Nachprüfung nicht stand.

Der wichtigste Fortschritt, der in Stockholm erzielt wurde, ist meiner Überzeugung nach der Einbau des Rechts zur Vervielfältigung (reproduction) in den Text der Konvention. Man erwidere nicht, dieser Einbau sei ohne erhebliche praktische Bedeutung, weil das Vervielfältigungsrecht ohnedies in den nationalen Gesetzen der Verbandsländer anerkannt sei. Denn der Begriff der Vervielfältigung kann verschieden bestimmt werden. In der Stockholmer Fassung der Berner Konvention ist er im weitesten Sinn zu verstehen: Vervielfältigung ist jede körperliche Festlegung des Werks, gleichgültig in welcher Art und in welcher Form sie vorgenommen wird. Auch wurde in Artikel 9 Absatz 3 ausdrücklich bestimmt, daß auch die Aufnahme auf einem Bild- oder Tonträger als Vervielfältigung im Sinne der Konvention anzusehen ist. Damit steht fest, daß es nicht darauf ankommt, ob das auf dem materiellen Substrat festgelegte Werk unmittelbar für die menschlichen Sinne wahrnehmbar ist, oder ob es zu seiner Wahrnehmung der Einschaltung eines Gerätes bedarf. Der berühmte Streit der Juristen in den USA, der durch die Apollo-Entscheidung bedingt ist, ist zugunsten der weiteren Auslegung des Vervielfältigungsbegriffs entschieden worden. Das ist u.a. für die Beurteilung der durch die Fortschritte der Computer-Technik so wichtig gewordenen Fälle der Einspeicherung und Wiedergewinnung (storage and retrieval) urheberrechtlich geschützten Materials von entscheidender Bedeutung. Der Begriff der Vervielfältigung (reproduc-

tion), wie er in der Stockholmer Fassung verwendet wird, stellt außer Zweifel, daß die urheberrechtliche Kontrolle nicht erst beim output sondern grundsätzlich schon beim input einsetzt. Wie wichtig diese Rechtslage für die Sicherung der Interessen der Urheber und Verleger ist, kann ich hier nur andeuten; es wird in anderem Zusammenhang ausführlich zu erläutern sein.

Einige weitere Fragen seien nur kurz berührt. Werke von verbandsangehörigen Urhebern werden in Zukunft auch dann geschützt, wenn sie erstmals in einem Nichtverbandsland veröffentlicht werden. Das droit moral hat einen gewissen Ausbau für die Zeit nach dem Tode des Urhebers erfahren. Man hat - das ist richtig - gewisse Privilegien der Presse zur Wiedergabe von Vorträgen und Reden auf den Rundfunk ausgedehnt, gleichzeitig aber eine Beschränkung auf öffentliche Vorträge und Reden vorgenommen.

Es bleibt - als Hauptziel der genannten Kritik - das Filmrecht. Realistisch gesehen ist aber auch hier keine Senkung des Niveaus des Urheberrechtsschutzes erfolgt. Der Schutz der vorbestehenden Werke gegen Verfilmung bleibt in vollem Umfang gesichert. Was das Urheberrecht an Filmwerken selbst betrifft, so bleibt den Verbandsländern wie bisher die Wahl, ob sie das britische System des Film-Copyright des Produzenten, das italienisch-österreichische System einer cessio legis zugunsten des Produzenten annehmen, oder ob sie - bewährten Grundprinzipien folgend - vom Urheberrecht der geistigen Schöpfer ausgehen wollen. Die Verbandsländer, die sich, wie beispielsweise Deutschland, Frankreich und die skandinavischen Länder, in ihren neuen nationalen Urheberrechtsgesetzen zu dieser Lösung bekannten, sehen dabei, um die Verwertung und den Umlauf der Filme zu erleichtern, Vermutungen für die Übertragung der Verwertungsrechte an den Produzenten vor. An diese für die Urheber günstigste Lösung knüpft der Stockholmer Akt mit der Einführung von Vermutungen an - von Vermutungen jedoch, die weit hinter denjenigen zurückbleiben, die in den nationalen Gesetzen der genannten Länder vorgesehen sind. Die in der Konvention vorgesehene Vermutung bezieht sich nicht auf die Rechte der Urheber der vorbestehenden Werke, nicht auf die Rechte von Drehbuchverfasser und Komponist und kann auch für den Hauptregisseur ausgeschlossen werden. Die Regelung wird daher praktisch keine Verschlechterung der Lage der Urheber zur Folge haben. Sie wird es im Gegenteil den Verbandsländern nahelegen, die Vermutungen enger zu begrenzen, als dies in den genannten Gesetzen Deutschlands, Frankreichs und der skandinavischen Staaten der Fall ist.

Ich bitte um Nachsicht, wenn ich hier etwas weiter ausgeholt habe; aber es scheint mir wesentlich, bereits dem Ansatz einer Legendenbildung entgegenzutreten. Jedenfalls: Der fortschreitende Ausbau der Berner Konvention hat zwar keine loi uniforme geschaffen, aber doch zu einer weitgehenden Annäherung der Rechtsordnungen der Verbandsländer geführt. Wir sind in der Rechtsvergleichung gewohnt, von der Gruppe der Länder des anglo-amerikanischen Rechts zu sprechen, insbesondere von der durch die gemeinsame Grundlage des common law bedingten Verwandtschaft zwischen den Rechtsordnungen Großbritanniens und der Vereinigten Staaten. Im Urheberrecht ist es demgegenüber im wesentlichen die Folge der Berner Konvention, daß der Copyright Act Großbritanniens den Urheberrechtsgesetzen des kontinentalen Europa zwar nicht in der logischen Struktur, wohl aber im Gehalt seiner Regeln näher steht als dem Copyright Act der USA. Oder: Wir arbeiten heute in den Ländern Europas, vor allem in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, an einer höchstmöglichen Harmonisierung der Rechtsordnungen. Für das Urheberrecht aber besteht, wenn man von Einzelfragen absieht, eine solche Notwendigkeit der Harmonisierung nicht, weil sie weitgehend bereits durch die Berner Konvention gesichert ist.

Freilich: Der hohe Standard des durch die Berner Konvention gewährleisteten Urheberrechtsschutzes bleibt auf die Verbandsländer beschränkt. Der Tiefenwirkung der Konvention entspricht nicht ihre Breitenwirkung. Es sind vor allem die Weltmächte, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, die abseits stehen. Wir wenden uns daher im folgenden zunächst dieser mangelnden Weltgeltung und ihren Konsequenzen zu.

III.

1. Wir gehen aus von den Vereinigten Staaten. An Bemühungen, die USA für die Berner Union zu gewinnen, hat es nicht gefehlt⁸⁾. Wortführer in Europa war u.a. der große italienische Urheberrechtskenner, Piola Caselli. Dauernde Bemühungen sind auch von dem Berner Büro ausgegangen, insbesondere von seinem früheren Direktor Ostertag. In den USA selbst haben sich führende Persönlichkeiten, darunter Senator Duffy und Professor Shotwell, für den Beitritt eingesetzt. Im Jahre 1931 war es der Präsident der Vereinigten Staaten, der dem Kongreß den Anschluß an die Berner Konvention vorschlug und den Anstoß zu dauernden parlamentarischen Verhandlungen gab,

die nicht nur über die Anschlußfrage, sondern auch über die Reform des amerikanischen Urheberrechts geführt wurden. Der Senat war entgegenkommend; im Repräsentantenhaus scheiterte aber der Plan trotz großer Bemühungen der Anschlußfreunde immer wieder an dem Widerstand einflußreicher Interessentenkreise, darunter auch der Gewerkschaften, die sich für die Beibehaltung der Manufacturing Clause einsetzten.

Dieses Abseitsstehen der Vereinigten Staaten, das schließlich entscheidend dazu beitrug, daß im Jahre 1952 das Welturheberrechtsabkommen abgeschlossen wurde, war und ist in hohem Maße zu bedauern. Als führende Macht, die mehr und mehr auch im Bereich der Geisteswerke zu einem Exportland geworden ist, wären gerade die Vereinigten Staaten an einem hohen Standard des internationalen Urheberrechts und daran interessiert, den Eingang zur Berner Konvention nicht durch die Hintertür einer Simultanveröffentlichung in Kanada oder einem anderen Berner Land zu finden, vielmehr die Konvention durch ihren Beitritt zu stärken und bei ihren Revisionen mitzuwirken. Ich glaube, mit unseren amerikanischen Freunden einig zu gehen, wenn ich sage, es waren die weitsichtigeren Männer gewesen, die in den dreißiger Jahren dazu rieten, der Berner Konvention beizutreten. Aber in diesem großen, weiträumigen Land liegt es eben so, daß der Blick auf die internationale Verflechtung zurücktritt hinter der Notwendigkeit, einen Ausgleich zwischen den im eigenen Land von mächtigen Gruppen vertretenen Interessen zu finden.

Noch einmal ist in Stockholm von der amerikanischen Delegation die Möglichkeit angedeutet worden, daß die Vereinigten Staaten nach der Verabschiedung der seit Jahrzehnten geplanten Urheberrechtsreform der Berner Union beitreten werden. Wir haben darauf in den Grenzen der Möglichkeit Rücksicht genommen. Aber es ist angesichts der neuesten Entwicklung unwahrscheinlich, daß diese Reform in absehbarer Zeit zum Abschluß kommt, oder daß sie, wenn sie noch gelingen sollte, zu Ergebnissen führt, die den Beitritt ohne wesentliche Änderungen der Regeln der Berner Konvention ermöglichen.

So ist schon im Hinblick auf die Vereinigten Staaten, aber natürlich auch im Hinblick auf andere Länder, die sich der Berner Union nicht anschließen vermögen, damit zu rechnen, daß noch auf längere Sicht Berner Konvention und Welturheberrechtsabkommen nebeneinander stehen werden. Der Plan einer Verschmelzung, der Schaffung eines gemeinsamen Protokolls, dessen Annahme durch die Vertragsstaaten eine

automatische Mitgliedschaft in beiden Konventionen zur Folge haben soll, der der gemeinsamen Studiengruppe in Washington in einer umfassenden Studie von BIRPI vorgelegt wurde, ist eine schöne, aber leider, wie die Dinge liegen, nicht zu realisierende Idee.

Unser derzeitiges Ziel kann daher, wie ich glaube, nicht Verschmelzung sein. Aber wir sollten nachdrücklich das Ziel verfolgen, in bestimmten Grenzen eine Annäherung, eine Harmonisierung herbeizuführen. Es sind in der Tat schon jetzt wichtige Ansätze für eine solche Annäherung erkennbar.

Der eine Faktor ist dabei die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ausschüssen, dem Ständigen Ausschuß (künftig dem Exekutivausschuß) der Berner Union und dem Regierungsausschuß des Welturheberrechtsabkommens. Die Anregung zu dieser Zusammenarbeit war von Arthur Fisher, dem unvergessenen früheren Register of Copyrights der USA, ausgegangen. Wir haben gemeinsame Tagungen in Washington, in Genf und Paris, in München und London, in Madrid und Neu Delhi gehabt. Gewiß: Diese gemeinsamen Beratungen sind nicht Tagungen eines offiziellen Organs. Die Beschlüsse werden getrennt in den beiden Ausschüssen gefaßt. Aber die übereinstimmenden Punkte der Tagesordnungen werden gemeinsam beraten, und die Praxis hat gezeigt, daß der Schwerpunkt weitgehend auf diesen gemeinsamen Beratungen liegt. Es sind wichtige Ergebnisse erzielt worden: Man hat u.a. gemeinsam den Plan für die Vorbereitung der Rom-Konferenz über die *droits voisins* verfolgt, und man hat insbesondere auch in den letzten Jahren gemeinsam die Wege zu einer befriedigenden Lösung der Probleme der Entwicklungsländer gesucht und beschritten.

Der zweite Faktor, der für die Beurteilung wichtig ist, ist die Tatsache, daß die bevorstehende Revision der beiden Abkommen eine wesentliche Annäherung zur Folge haben wird. Man hat im Zeichen der Washingtoner Empfehlungen nicht nur die Vergünstigungen für die Entwicklungsländer weitgehend gemeinsam formuliert. Man wird vor allem auch in das Welturheberrechtsabkommen, das, anders als die Berner Konvention, bisher Mindestrechte der Urheber nur hinsichtlich der Übersetzung und der Schutzdauer vorsieht, die grundlegenden Rechte der Urheber zur Vielfältigung, zum öffentlichen Vortrag und zur öffentlichen Aufführung sowie zur Rundfunksendung einbauen und vorsehen, daß sie sich nicht bloß auf das Werk in seiner Originalform, sondern auch auf erkennbar daraus abgeleitete Fassungen beziehen. Natürlich bleiben Unterschiede. Sie zeigen sich bereits in den Ausnahmen, die von den

genannten grundlegenden Rechten gemacht werden können. Für das Welturheberrechtsabkommen ist eine meines Erachtens wenig glückliche Formel in Aussicht genommen, die nur besagt, daß die Ausnahmen nicht mit dem Geist und den Bestimmungen des Abkommens in Widerspruch stehen dürfen und daß ein angemessenes Maß wirksamen Schutzes gewährleistet bleiben muß. Wir hätten seitens der deutschen Delegation eine Formel vorgezogen, die sich enger an die eindeutigen Tatbestände der Berner Konvention anschließt, und wir können nur hoffen, daß wenigstens im Generalbericht gewisse Grenzen der allzu elastischen Formel erkennbar gemacht werden. Wesentliche Unterschiede bestehen ferner hinsichtlich der Regeln über die Formalitäten, über die Schutzdauer und über das im Welturheberrechtsabkommen fehlende *droit moral*. Ein Abstand wird also bleiben; aber er wird erheblich kleiner sein, als er bisher war.

2. Weitere Überlegungen bezüglich der Weltgeltung der Konventionen⁹⁾ beziehen sich auf die sozialistischen Staaten des Ostens.

Als wir im Sommer 1967 in Stockholm über die Revision der Berner Übereinkunft berieten, konnten wir zu unserer Freude feststellen, daß in den Grundfragen des Urheberrechts nach wie vor eine weitgehende Übereinstimmung zwischen den Verbandsländern des Westens und den in Stockholm vertretenen Verbandsländern des Ostens, Bulgarien, Jugoslawien, Polen, Rumänien, der Tschechoslowakei und Ungarn, besteht. Selbstverständlich gibt es in ökonomischer und soziologischer Sicht wesentliche Unterschiede: Den Urhebern stehen in den sozialistischen Ländern als Vertragspartner, als Verleger, Theaterunternehmer, Filmproduzenten, Schallplattenhersteller usw., nicht private, miteinander konkurrierende Unternehmen gegenüber, sondern sozialistische Organisationen, die rechtlich oder faktisch ein Monopol für die Verwertung von Geisteswerken besitzen; auch ist in weitgehendem Maße der Vertragsinhalt durch Musterverträge oder Richtlinien vorgezeichnet und sind zumeist auch bindende Honorarsätze vorgesehen.

Aber das sind Unterschiede, die im wesentlichen außerhalb des Bereichs liegen, auf den sich die Konventionsregeln beziehen. Die Konventionen sichern die Rechte der Urheber, und ihr Schutz und ihre Förderung bleiben ein gemeinsames Anliegen von Westen und Osten. Es gab in Stockholm Fragen, wie insbesondere die Frage nach der Einführung eines ewigen *droit moral*, in denen die Verbandsländer des Ostens geneigt waren, weiter zu gehen als die Mehrheit der anderen Verbandsländer. Und es gab andere Probleme, insbesondere die Regelung der Schutzdauer, bei

denen einzelne Verbandsländer des Ostens eine Einschränkung des Schutzes wünschten. Es ging dabei um Bulgarien, Polen und Rumänien, die in ihren nationalen Rechtsordnungen teils eine kürzere als die fünfzigjährige Schutzfrist, teils wechselnde, auf die Versorgung der Angehörigen abgestellte Schutzfristen vorsehen. Man hat diesen Ländern, die der Rom-Fassung angehören und wegen der Regeln über die Schutzdauer am Beitritt zur Brüsseler Fassung verhindert waren, die Konzession gemacht, daß sie bei der Annahme der Stockholmer Fassung die zur Zeit der Unterzeichnung des Stockholmer Aktes geltenden Schutzfristen beibehalten können. Auch diese Konzession gab Anlaß zu der erwähnten Kritik. Persönlich bin ich jedoch überzeugt, daß die Wahrung des Bandes, das uns mit den genannten drei Ländern verbindet, die in engen Grenzen gehaltene Konzession zu rechtfertigen vermochte.

Außerhalb der multilateralen Konventionen steht die Sowjetunion. Die Abweichung des sowjetischen Urheberrechts sowohl von den Regeln der Berner Union wie von denjenigen des Welturheberrechtsabkommens sind erheblich. Auch hier ist es aber, ähnlich wie bei den USA, mutatis mutandis nicht der Blick über die Grenzen, der die Unterschiede bedingt; angesichts der Bedeutung der literarischen und künstlerischen Werke sowjetischen Ursprungs, darunter insbesondere auch der wissenschaftlichen Werke, läge im Gegenteil ein Anschluß an die großen multilateralen Konventionen nahe, um den Sowjetbürgern den Schutz im Ausland zu sichern. Die Gründe für die Abweichungen liegen vielmehr im internen Bereich. Dazu gehört die weitgehende Einschränkung des Übersetzungsrechts, die ihren Anlaß in der Vielsprachigkeit des Landes und dem kulturpolitischen Ziel hat, die Verbreitung der Werke im gesamten Bereich der UdSSR durch Übersetzungen zu erleichtern. Im übrigen wird zwar das *droit moral* in weitgehender Weise gewährleistet. Die Verwertungsrechte des Urhebers sind aber durch die Privilegien für die Massenkommunikationsmittel erheblich eingeschränkt: Nicht nur Vorträge und Reden, sondern alle erschienenen Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst können in Presse, Film, Rundfunk und Fernsehen ohne Zustimmung des Urhebers und ohne Zahlung einer Vergütung wiedergegeben werden. Schließlich ist die Schutzdauer auf fünfzehn Jahre beschränkt, wobei man von dem Beginn des Todesjahres ab rechnet, so daß es sich nach der Berechnungsweise der Berner Konvention um eine Schutzfrist von vierzehn Jahren handelt. Auch darf den Erben höchstens 50 % des Honorars gezahlt werden, das dem Urheber zu seinen Lebzeiten zustünde.

Das sind Unterschiede, die jedenfalls bis auf wei-

teres einem Beitritt der Sowjetunion zur Berner Konvention oder zum Welturheberrechtsabkommen entgegenstehen dürften. Der Weg, der begangen werden kann, wird wohl zunächst über bilaterale Abkommen führen müssen. Besonders interessant ist daher das bilaterale Abkommen, das die Sowjetunion am 17. November 1967 mit Ungarn geschlossen hat. Es ist ein sehr vorsichtiges Abkommen. Im Prinzip baut es zwar, ähnlich wie die Berner Konvention und das Welturheberrechtsabkommen, auf dem Grundsatz der Inländerbehandlung auf. Dem Ziel, auch ein gewisses Maß materieller Reziprozität zu sichern, wird aber nicht durch Mindestrechte Rechnung getragen, sondern durch den Grundsatz, daß kein Land verpflichtet ist, einen höheren Schutz als das andere zu gewähren, daß vielmehr - insbesondere bezüglich der Schutzdauer und der Schranken, die den Verwertungsrechten gezogen werden - das niedrigere Schutzniveau entscheidet. Immerhin hat durch das Abkommen und seine Handhabung in der Praxis in den Beziehungen der beiden Länder untereinander der Schutz des Übersetzungsrechts eine nicht unwesentliche Verstärkung erfahren.

Wir glauben, daß auch in den Ländern des Westens die Bereitschaft zum Abschluß bilateraler Abkommen bestünde, um jedenfalls ein Mindestmaß an Schutz sicherzustellen. Einem bescheidenen Anfang könnte ein weiterer Ausbau in der Zukunft folgen. Auch glaube ich, daß wir noch einen weiteren Schritt in Erwägung ziehen könnten. Wenn wir die weltweit anstehenden Fragen des Urheberrechts in gemeinsamen Sitzungen des Regierungsausschusses des Welturheberrechtsabkommens und des Exekutivausschusses der Berner Union beraten, so schiene es mir wünschenswert, daß an diesen gemeinsamen Beratungen auch ein Land beteiligt wird, das mit einer größeren Zahl von Verbandsländern der Berner Union und von Vertragsstaaten des Welturheberrechtsabkommens durch bilaterale Abkommen verbunden ist. Beschlüsse werden in diesem Gremium ohnedies nicht gefaßt. Aber es werden die Meinungen von Experten gehört, die Auswirkungen der technischen Neuerungen verfolgt sowie Erwägungen über den Ausbau des internationalen Urheberrechts angestellt. Es bliebe zu hoffen, daß der Zug zur Annäherung, der von diesen gemeinsamen Beratungen ausgeht, sich auf die Dauer auch auf die bilateralen Konventionen auswirken würde.

IV.

Unsere Überlegungen über die Weltgeltung der Konventionen haben sich bisher im wesentlichen auf die ent-

wickelten Länder beschränkt. Im besonderen stehen wir aber noch vor der Aufgabe, die Rechtsstellung der Entwicklungsländer im internationalen Urheberrecht zu erläutern.

Über das Stockholmer Protokoll ist viel geschrieben und viel gestritten worden. Einig sind wir uns aber wohl alle darüber, daß es ein dringendes und gerechtfertigtes Anliegen der Entwicklungsländer ist, dem Mangel an Literatur in ihren Ländern abzuhelpen und ihnen im besonderen für die Zwecke der Erziehung, des Unterrichts und des Studiums den Zugang zu dem Schrifttum der entwickelten Länder zu erleichtern.

Die Urheber und Verleger, durch ihre Verbände vertreten, sind dabei grundsätzlich der Meinung, es sei nicht ihre Sache, sondern Sache der Allgemeinheit, des Staates und der vom Staat geförderten Organisationen, helfend und fördernd einzugreifen. Man verweist auf die Entwicklungshilfe. Nun ist gewiß richtig, daß auch ohne Beschränkung des Urheberrechts wirkungsvolle Maßnahmen möglich sind. Es geht dabei nicht nur um die Vergabe von Lizenzen, die seit der Stockholmer Konferenz in großzügigerer Weise als bisher erfolgt und für deren Vermittlung auf nationaler und internationaler Ebene Clearing-Häuser errichtet werden. Sondern es geht auch um die verbilligte Lieferung von Büchern und Zeitschriften, die sich die entwickelten Länder - auch im Interesse der Verbreitung ihrer Sprachen - angelegen sein lassen. Aus der Bundesrepublik Deutschland wird beispielsweise von der durch staatliche Mittel geförderten Forschungsgemeinschaft und dem Verein Inter Nationes in beträchtlichem Umfang unentgeltlich deutsche Fachliteratur Hochschulen, Bibliotheken, Instituten und Einzelpersonlichkeiten des Auslandes, insbesondere der Entwicklungsländer, zur Verfügung gestellt.

Die Entwicklungsländer bestehen dagegen auf der Möglichkeit einer Beschränkung des Urheberrechts. Gerechterweise können wir dabei nicht leugnen, daß es auf der Welt keinen festen Standard des Urheberrechtsschutzes gibt und daß - geschichtlich gesehen - bei der Ausgestaltung des Schutzes und den Rechten, die den ausländischen Urhebern gewährt wurden, auch in den entwickelten Ländern zuweilen nationale Interessen, einschließlich der Frage, ob der Export oder der Import überwiegt, eine nicht unwichtige Rolle gespielt haben.

Wenn es heute mehr als zwanzig Entwicklungsländer sind, die der Berner Union angehören, so geht diese Mitgliedschaft in dem Berner Verband in einem erheblichen

Teil von ihnen auf die Erklärungen zurück, die früher von den Kolonialmächten abgegeben wurden, die ihre internationalen Beziehungen wahrnahmen. Die Entwicklungsländer haben nach Anerkennung der Unabhängigkeit - von einigen Ausnahmen abgesehen - Kontinuitäts- oder Beitrittserklärungen abgegeben. Indien ist bereits seit 1. April 1928 aus eigener Initiative Verbandsland der Berner Union. Aber wir müssen verstehen, wenn die Entwicklungsländer heute die Frage stellen, ob sie nicht ohne diese Tradition nationale Urheberrechtsgesetze mit einem geringeren als dem durch die Zugehörigkeit zur Berner Union bestimmten Schutzniveau geschaffen hätten.

Freilich: Angesichts des für die internationalen Beziehungen entscheidenden Grundsatzes der Inländerbehandlung schädigt man durch zu weitgehende Einschränkungen des Urheberrechtsschutzes notwendigerweise auch die Autoren des eigenen Landes. Wenn man den Nachdruck bestimmter Werke, etwa von Schulbüchern und wissenschaftlichen Werken, freigibt und nur die Zahlung einer gewissen Vergütung vorsieht, so entmutigt man die inländischen Autoren und Verleger und gefährdet das Ziel, die Entwicklung der eigenen nationalen Literatur zu fördern. Hier sind Grenzen für die Beschränkung des geistigen Eigentums gezogen, deren Nichtbeachtung letzten Endes auf das eigene Land zurückschlägt.

Auch hier bestätigt sich das Wort von Horaz: "Est modus in rebus, sunt certi denique fines." Und dieses rechte Maß hat man im Stockholmer Protokoll für die Entwicklungsländer aus dem Auge verloren; u.a. in der Bestimmung (Artikel 1 e), die zu Unterrichts-, Studien- und Forschungszwecken, von einer finanziellen Entschädigung abgesehen, jeglichen Eingriff in das Urheberrecht gestattet. Die Bestimmung hätte es in weitgehendem Maß ermöglicht, ohne jede Fühlungnahme mit Urhebern und Verlegern Übersetzungen und Nachdrucke zu veranstalten. Vom Urheberrecht wäre nur der Vergütungsanspruch geblieben; Kontrolle und Steuerung wäre dagegen bei Schulbüchern, Lehrbüchern und wissenschaftlichen Werken in vollem Umfang verlorengegangen.

Die Bemühungen, die von der Washingtoner Empfehlung ihren Ausgang nahmen, galten demgegenüber dem Ziel, das rechte Maß zu finden. Und ich glaube, daß dieses Ziel in den Entwürfen, wie sie jetzt vorliegen, in befriedigender Weise erreicht ist. Lassen Sie mich dabei nur auf einige besonders wichtige Punkte eingehen.

1. Die Entwürfe sehen, anders als das Stockholmer Pro-

tokoll, die Möglichkeit einer Einschränkung der von den Konventionen garantierten Mindestrechte nur noch hinsichtlich des Übersetzungsrechts und des Vervielfältigungsrechts vor. Die Einschränkung darf nur zu bestimmten privilegierten Zwecken erfolgen: Übersetzungslizenzen dürfen nur für die Zwecke des Schul- und Hochschulunterrichts und der Forschung, Vervielfältigungslizenzen nur für die Zwecke des Schul- und Hochschulunterrichts erteilt werden. Die Zahlung und möglichst auch der Transfer einer angemessenen Vergütung ist sicherzustellen. Der Export der auf Grund der Zwangslizenzen hergestellten Exemplare ist untersagt.

Dazu kommen die Fristen, die von der ersten Veröffentlichung ab verstrichen sein müssen, Fristen, innerhalb derer keine Übersetzungen in die Landessprachen des Entwicklungslandes veröffentlicht bzw. keine Vervielfältigungsstücke in einem dem Bedarf entsprechenden Umfang zu einem mit dem landesüblichen vergleichbaren Preis zum Verkauf gestellt wurden. Es sind Fristen, um deren Länge naturgemäß gerungen wurde. Bei der Übersetzungslizenz einigte man sich auf drei Jahre, reduzierte aber die Frist bei Übersetzungen in Sprachen, die nur in Entwicklungsländern gesprochen werden, auf ein Jahr. Bei der Vervielfältigungslizenz soll die normale Frist fünf Jahre betragen. Bei Werken aus dem Bereich der Naturwissenschaften, der Mathematik und der Technik wird sie jedoch auf drei Jahre verkürzt; bei Romanen, Werken der Dichtkunst, dramatischen und musikalischen Werken sowie bei Kunstbüchern dagegen auf sieben Jahre verlängert. Auch sind kürzere Ergänzungsfristen vorgesehen, die von der Befragung des Berechtigten oder, falls dieser nicht auffindbar ist, von der Übersendung von Abschriften des Ersuchens an bestimmte Stellen ab laufen. Es sind Regelungen, die deutlich die Spuren des Kompromisses tragen. In der Praxis mag es Grenzfälle geben, in denen, wenn es um die Vervielfältigung geht, die Einordnung in die eine oder andere Kategorie Schwierigkeiten bereiten kann. Aber man wird bedenken müssen, daß die Möglichkeit, in diesen heiß umstrittenen Fragen zu einer Einigung zu gelangen, so hoch einzuschätzen ist, daß einzelne Streitfragen in Kauf genommen werden müssen.

Im ganzen handelt es sich jedenfalls um eine sorgfältig abgewogene Lösung. Von besonderer Wichtigkeit erscheint mir dabei, daß die Lizenzen keine gesetzlichen Lizenzen sind, die den unmittelbaren Zugriff auf die geschützten Werke ermöglichen, sondern Zwangslizenzen, die nach vergeblicher Befragung des Berechtigten in einem geordneten Verfahren bewilligt werden. Damit wird der Kontakt mit den Inhabern des Übersetzungs- oder Vervielfäl-

tigungsrechts sichergestellt, und es wird in vielen Fällen erreicht werden, daß die Lizenz freiwillig zu den üblichen und angemessenen Bedingungen erteilt wird. Manche Erfahrungen, die wir bisher mit Zwangslizenzen gemacht haben, sind dabei ermutigend. Ich denke an die Zwangslizenz zugunsten der phonographischen Industrie, die wir in Deutschland und in anderen Ländern seit Jahrzehnten haben. Es ist in Deutschland kein Fall bekannt geworden, in dem ein Verfahren zur Durchsetzung der Zwangslizenz stattgefunden hat. Es genügt, daß die Zwangslizenz bereitsteht. Die Möglichkeit ihrer Inanspruchnahme erhöht die Bereitschaft zum Abschluß von Verträgen.

In Verbindung mit der Einrichtung von Clearing-Häusern können wir daher hoffen, daß die Zwangslizenzen ein kräftiger Motor sein werden, der die Lizenzpraxis beflügelt, eine großzügige Lizenzpraxis, bei der Urheber und Verleger alle zumutbaren Anstrengungen machen, um auf freiwilliger Basis den berechtigten Interessen der Entwicklungsländer zu entsprechen.

2. Und schließlich ein letzter Punkt: Der Entwurf für die Revision des Welturheberrechtsabkommens sieht zugunsten der Entwicklungsländer die Suspension der sogenannten Schutzklausel für die Berner Union vor: Die Entwicklungsländer können aus der Berner Union ausscheiden, ohne daß die in der Zusatzklärung zu Artikel XVII WUA enthaltenen Sanktionen eintreten; sie können weiterhin, so lange die Suspension währt, den Schutz des Welturheberrechtsabkommens auch in den Verbandsländern der Berner Union in Anspruch nehmen. Die Entwicklungsländer können sich daher auf das Welturheberrechtsabkommen zurückziehen. Sie können aber auch in der Berner Union verbleiben und dabei die Vergünstigungen in Anspruch nehmen, die der Revisionsentwurf für die Berner Konvention vorsieht. Noch immer gewähren sie dann einen höheren Schutz als die dem WUA angehörenden Entwicklungsländer. Sie gewährleisten u.a. die Formfreiheit des Urheberrechtsschutzes, die Anerkennung des *droit moral* und eine Schutzfrist von fünfzig Jahren *post mortem auctoris*.

Es war uns in den Beratungen, die über die Revisionsentwürfe geführt wurden, eine Freude zu sehen, daß eine Reihe von Entwicklungsländern, Indien voran, Wert auf dieses Verbleiben in der Berner Union legen. Wir begrüßen diese Absicht nicht nur, weil sie den höheren Standard des Urheberrechtsschutzes gewährleistet, sondern vor allem auch, weil sie alte Bande wahr, die uns kostbar sind. Und wir halten es insbesondere auch für richtig, daß das

Tor zur Berner Union auch bisher abseits stehenden Entwicklungsländern geöffnet bleibt, weil auch sie die im Entwurf vorgesehenen Vorbehalte in Anspruch nehmen können.

Ihrem Gewicht entsprechend werden die Entwicklungsländer in Zukunft stärker auch in den Organen der Urheberrechtskonventionen vertreten sein. Dies gilt für den bereits konstituierten Exekutivausschuß der Berner Union. Für den Regierungsausschuß des Welturheberrechtsabkommens wird sie dadurch ermöglicht, daß die Zahl der im Ausschuß vertretenen Staaten von zwölf auf achtzehn erhöht werden soll.

Das wird sich naturgemäß auch auf die gemeinsamen Beratungen der beiden Ausschüsse auswirken. Diese Beratungen werden zu einer Art Weltbühne des Urheberrechts, zu einem Konzert der Mächte werden, in dem Verbandsländer der Berner Union, Vertragsstaaten des Welturheberrechtsabkommens, unter ihnen sowohl entwickelte Länder wie Entwicklungsländer, und wie wir hoffen, auf die Dauer auch andere Länder, die durch bilaterale Abkommen mit uns verbunden sind, die mitwirkenden Kräfte sind. Wir hoffen dabei, daß das Leitmotiv dieses Konzerts die Idee sein wird, die uns gemeinsam ist, die Idee eines weltweiten wirkungsvollen Schutzes der Schöpfer der geistigen Werke.

Anmerkungen

1. RIDA LXVIII (1971) S. 3 ff.
2. 18 Bull.Cr.Soc. (1971) S. 183 ff.
3. GRUR Int. 1969, 375 ff., 1970, 167 ff. und 329 ff.
4. EBU Review March 1970, S. 48 ff., July 1970, S. 40 ff., January 1971, S. 47 ff. - Revue UER mars 1970, S. 48, juillet 1970, S. 40 ff., janvier 1971, S. 48 ff.
5. GRUR 1951, 351.
6. Vgl. Jean-Loup Tournier in RIDA LIV-LV (1967/68) S. 663 ff. und Brügger, Individuum und Gesellschaft im Urheberrecht, Basel 1970.
7. White Smith Music Publication Co. v. Apollo Co., 209 US 1 (1908). In dem Rechtsstreit ging es um die Frage, ob perforierte Musikrollen, die zum Betrieb von automatischen Klavieren bestimmt waren, als copies anzusehen sind. Der Supreme Court der USA verneinte die Frage, weil es sich nicht um Duplikate der unter Urheberrechtsschutz stehenden Notenblätter handle. Kopien seien nur geschriebene oder gedruckte Werkstücke, die vom Menschen unmittelbar sinnlich wahrgenommen werden können (written or printed records in intelligible notation). Heute ist streitig, ob dieser Grundsatz nur für Reproduktionen auf Tonträgern oder auch für sonstige Reproduktionen geschützter Werke, wie beispielsweise die Aufnahme auf Magnetbändern oder Magnetkarten und die Einspeicherung in Computer, gilt. Vgl. Nimmer on Copyright, § 25.3.
8. Vgl. die zusammenfassende Darstellung bei Ernst Heymann, Das panamerikanische Urheberrecht und die Versuche seiner Einbeziehung in die Berner Übereinkunft, in Rabels Zeitschrift 1942, S. 18 ff.
9. Vgl. zum folgenden auch meine Abhandlungen in GRUR Int. 1968, 406 ff., und in International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC), Vol. 1 (1970), S. 32 ff.

DROIT D'AUTEUR

Développements récents et perspectives d'avenir
sur le plan international

DANS LE DOMAINE DES SATELLITES DE COMMUNICATION

par

GEORGES STRASCHNOV

I

Il y a aujourd'hui dans le monde deux systèmes de transmissions par satellite, l'un qui couvre le territoire soviétique de Moscou jusqu'à Vladivostok et l'autre qui est exploité par un consortium international de 79 nations, intitulé INTELSAT et reliant entre eux les cinq continents. Je ne parlerai que du système INTELSAT qui diffère du système soviétique ORBITA par le fait qu'alors que ce dernier utilise des satellites à défilement, le premier emploie des satellites géostationnaires qui restent relativement fixes par rapport à un point donné de la terre, placés qu'ils sont sur une orbite équatoriale à 36.000 kilomètres au-dessus du globe et se mouvant approximativement avec la vitesse de la rotation terrestre, sauf quelques rectifications de position orbitale qui sont de temps en temps nécessaires et sont exécutées par télécommande en allumant pour quelques instants un moteur placé à bord du satellite.

Même les satellites du système INTELSAT n'ont pas toujours été géostationnaires et le premier satellite actif de communications, dénommé Telstar, était encore un satellite à défilement que les deux stations terriennes qu'il reliait entre elles devaient suivre par un système complexe d'inclinaison plus ou moins variable de l'antenne, le satellite disparaissant périodiquement sous l'horizon et ne permettant alors plus de transmission jusqu'à sa réapparition de l'autre côté du globe. A cette époque héroïque des télécommunications par satellite, une

transmission ne pouvait durer qu'au maximum une demi-heure, compte tenu du temps nécessaire pour le réglage des stations terriennes utilisées.

Le premier satellite géostationnaire a été lancé sous le nom Early Bird le 6 avril 1965. Il permettait déjà à travers l'Atlantique une transmission télévisuelle en noir et blanc et dans un seul sens. A partir de 1967, des satellites du type INTELSAT II ont été lancés sur l'océan Atlantique et sur le Pacifique, couvrant ainsi deux tiers du globe et permettant des transmissions de télévision en couleur. Dans les années 1968 à 1970, des satellites du type INTELSAT III ont été placés en orbite sur l'Atlantique, sur le Pacifique et sur l'océan Indien en permettant la transmission simultanée de deux programmes de télévision et même, en cas de panne du satellite atlantique par exemple, une transmission en deux temps, de l'Europe au Japon par le satellite sur l'océan Indien et du Japon vers les Etats-Unis par le satellite pacifique. Depuis le début de cette année, nous sommes entrés dans l'ère des satellites de la génération INTELSAT IV qui permet la transmission simultanée de douze programmes de télévision en couleur et qui couvre le globe entier.

II

Les satellites de tous les types énumérés jusqu'ici ne peuvent travailler qu'avec une station terrienne spécialement construite et qui consiste en une antenne parabolique dont les dimensions et dès lors le coût dépendent de la puissance de l'émetteur à bord du satellite utilisé. Les premières générations de satellites exigeaient des stations terriennes excessivement onéreuses, de l'ordre de cinq millions de dollars chacune. Avec l'augmentation de la puissance dans le satellite, qui à son tour, par le poids accru du satellite, exige des lanceurs plus puissants, le coût des stations terriennes a pu baisser, dans des proportions assez spectaculaires. Une station terrienne équipée uniquement en télévision et ne travaillant pas en téléphonie ne représente plus de nos jours qu'environ 500.000 \$ et il est hors de doute que ce prix dans les prochaines années sera ramené à une fraction, surtout si les stations terriennes sont fabriquées en série. Pour le système INTELSAT, il existait à la fin de 1970 une cinquantaine de stations et on peut penser qu'à la fin de l'année en cours il y en aura quelque 70 dans une quarantaine de pays de tous les continents.

Le consortium INTELSAT repose jusqu'ici sur deux accords internationaux intérimaires conclus à Washington en 1964. Ils comportent une clause aux termes de laquelle ils devaient être remplacés par des accords définitifs au plus tard au 1er janvier 1970. Or, le renouvellement des accords a créé des difficultés

d'ordre politique et commercial et ce n'est qu'au mois de mai de cette année qu'une Conférence des plénipotentiaires, interrompue à plusieurs reprises, a enfin pu établir les textes définitifs de l'accord gouvernemental et de l'accord opérationnel qui seront, le premier ouvert à la signature des Etats et, le second, à la signature des Etats ou des agences officielles de télécommunications désignées par les Etats. Les nouveaux accords INTELSAT prévoient la possibilité pour les Etats contractants de disposer de satellites indépendants de l'INTELSAT, soit pour des télécommunications purement nationales, soit pour des télécommunications régionales mais à condition qu'une certaine procédure d'agrément par les organes de l'INTELSAT soit suivie et que ces systèmes nationaux ou régionaux ne portent pas un préjudice économique appréciable au système global, c'est-à-dire au système INTELSAT. Des systèmes purement nationaux sont prévus dans plusieurs pays et dans certains, comme le Canada, les travaux sont même très avancés alors que dans d'autres, comme les Etats-Unis, l'Inde, le Brésil ou l'Indonésie, ils le sont moins. Quant aux satellites régionaux, un système européen est envisagé et les études sont activement poursuivies autant sur le plan du satellite lui-même que du lanceur. Il est à prévoir que notamment avec les systèmes régionaux qui utiliseront des satellites non plus de point à point au sens strict du mot, c'est-à-dire travaillant avec un nombre bien défini de stations terriennes, mais des satellites de distribution, c'est-à-dire s'adressant à un nombre non prédéterminé de telles stations, le coût des stations terriennes baissera considérablement et se situera dans le voisinage de 10.000 \$. En d'autres termes, une telle station terrienne sera à la portée de n'importe quel émetteur de radio-diffusion, de n'importe quel opérateur d'un réseau de distribution par fil qui auront obtenu de leur Administration des PTT ou de l'agence gouvernementale compétente une licence d'exploitation. Il est à prévoir que ces licences comporteront des spécifications techniques très précises pour empêcher des interférences, fixeront avec exactitude l'emplacement de la station mais que, en ce qui concerne le respect des droits privés, elles laisseront au titulaire de la licence le soin de les observer sous sa propre responsabilité. Tel est en tout cas le contenu des licences délivrées aujourd'hui aux distributeurs par fil et il n'y a pas de raison de penser que les Administrations des PTT ou les agences gouvernementales exerçant les mêmes fonctions procéderont autrement lorsqu'il s'agira de stations terriennes.

On se trouvera donc, dans un avenir nettement prévisible, aux alentours de 1975, devant une situation où le signal de télévision envoyé à un satellite de distribution pourra être utilisé par des centaines, pour ne pas dire par des milliers, de stations terriennes obéissant à des spécifications techniques données mais, en ce qui concerne les droits privés, recevant l'obligation abstraite et inopérante de les respecter sous leur responsabilité propre.

C'est cette situation, dont nous savons qu'elle naîtra puisqu'elle constitue un progrès technologique inévitable avant d'arriver aux satellites de radiodiffusion directe (dont je dirai quelques mots à la fin), qui engendrera des problèmes juridiques nouveaux auxquels il sera indispensable de faire face, sous peine de condamner cet instrument unique de communication mondiale, du moins en matière de télévision, à une inactivité pratiquement complète.

III

Les signaux porteurs de programmes de télévision sont envoyés vers le satellite pour une destination géographique qui doit être connue à l'avance. Quelle que soit la nature du programme ainsi converti en signaux susceptibles d'être dirigés vers le satellite et ensuite reçus du satellite pour être reconvertis en des signaux de télévision traditionnels, des contrats doivent et devront être passés avec un nombre de titulaires de droits qui tous demanderont naturellement que le contrat précise la zone géographique où le signal sera effectivement reçu par des récepteurs classiques. Les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques ont le droit de contrôler la zone géographique dans laquelle leur oeuvre est répandue et exiger une rémunération correspondant aux dimensions de cette zone. Il en va de même des artistes exécutants qui peuvent se référer aux précédents d'Eurovision, système utilisant en Europe des liaisons purement terrestres, puisque chaque pays qui relaie une émission réalisée sous le sigle de l'Eurovision fait naître au bénéfice des artistes un supplément qui s'ajoute au cachet de base. Les satellites sont et seront utilisés sur une grande échelle pour l'échange des nouvelles qui proviennent dans une certaine mesure d'agences spécialisées lesquelles ne peuvent tolérer que leurs sujets d'actualité soient envoyés dans la nature et reçus dans une zone géographique non définie a priori puisqu'elles ont un intérêt économique majeur à limiter la distribution par satellite de leurs nouvelles aux territoires où elles ont déjà des abonnés afin de ne pas perdre l'occasion d'en acquérir de nouveaux par le fait que la zone d'utilisation de leurs sujets d'actualité devient incontrôlable. Le même raisonnement s'applique aux organisateurs des événements sportifs qui vendent les droits de télévision pays par pays ou continent par continent et qui se verraient frustrés de sommes très élevées si l'événement, acheté exclusivement pour l'Europe, pouvait être également vu en Amérique latine ou au Canada, seulement parce que ces continents ou pays travaillent avec le même satellite que l'Europe. Les événements sportifs représentent en droits de télévision des rentrées très importantes pour les organisateurs, qui se chiffrent par des dizaines de millions de dollars pour les Jeux Olympiques ou la Coupe du monde de

football et auxquelles les organisateurs ne sauraient renoncer, sous peine de ne plus pouvoir organiser de nos jours l'événement.

En d'autres termes, quiconque organise la transmission d'un programme via satellite vers d'autres pays ou d'autres continents, doit être en mesure de garantir à ses cocontractants que leur contribution, quelle qu'elle soit, ne sera vue que dans la zone géographique sur laquelle porte le contrat. Si cette garantie ne peut pas être donnée, celui qui est à l'origine du programme devra soit y renoncer parce que ses cocontractants lui demanderont des prix et rémunérations correspondant au tiers du globe, ou il devra procéder à des versements qui tariront très rapidement les sources dont il disposera.

Le seul remède à cette situation est donc de disposer d'un instrument juridique international conçu de telle sorte que le contrôle de la zone d'utilisation du signal de télévision acheminé par satellite devienne possible entre les mains de celui qui est à l'origine de la production du signal et que l'on peut appeler par le terme peut-être inexact d'organisme d'origine.

IV

La nécessité d'un tel instrument juridique a été envisagée dès la première réunion d'experts organisée par l'OMPI, ou plutôt par les BIRPI, en octobre 1968. Elle a été ensuite affirmée par une réunion d'experts gouvernementaux convoquée par l'Unesco en décembre 1969 et finalement par la Conférence générale de l'Unesco en 1970 qui a décidé qu'un Comité d'Experts gouvernementaux serait réuni conjointement avec l'OMPI pour déterminer les problèmes de droit d'auteur et de "droits voisins" se posant dans le domaine des communications spatiales et pour définir, le cas échéant, quel instrument serait susceptible de faire face à ces problèmes.

Ce Comité s'est réuni fin avril à Lausanne et, sans vouloir entrer dans le détail de ses délibérations, il convient de dégager et de commenter quelques décisions qu'il a envisagées et quelques solutions qu'il a implicitement ou explicitement rejetées.

1. Il est normal que le Comité d'experts se soit d'abord posé la question de savoir si la Conférence mondiale administrative des télécommunications spatiales, réunie actuellement par l'Union Internationale des Télécommunications, ne serait pas l'organe le plus approprié pour créer au profit de l'organisme d'origine ce contrôle qui lui est indispensable et qui ait, je le répète, la faculté de déterminer à l'avance la zone géographique de réception du signal transitant par un satellite de communications, ce qui implique la possibilité d'empêcher le vol du signal par des stations terriennes au niveau du satellite. Le Comité

d'experts de Lausanne a dû conclure, après avoir entendu des déclarations des représentants de l'UIT elle-même et de quelques spécialistes des télécommunications, que la Convention internationale des télécommunications et son Règlement de radio-communications ne sauraient en aucun cas être modifiés pour protéger des droits privés tels le droit d'auteur, le droit de l'artiste exécutant ou celui d'un organisateur d'un événement sportif ou d'une agence de nouvelles filmées. D'ailleurs, les Administrations européennes avaient déjà à l'avance fait savoir qu'elles s'opposeraient à une telle modification des Actes de l'UIT.

2. Il était alors normal de se poser la question de savoir si la Convention dite des "droits voisins", conclue à Rome en 1961 et protégeant les artistes, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, n'était pas le siège le plus approprié pour procurer cette forme de protection dont je viens de parler. Il serait oiseux d'évoquer ici les arguments que les uns et les autres utilisent pour prouver que la Convention de Rome vise ou ne vise pas la protection du signal acheminé par un satellite de télécommunications. Quelle que soit la valeur de ces arguments et leur pertinence, un fait ne peut pas être méconnu par les tenants des deux thèses opposées : La Convention de Rome, après dix ans d'existence, ne connaît que douze ratifications, ce qui ne représente même pas 10 % des membres des Nations Unies et rend pour le moment cette Convention peu efficace, surtout s'il s'agit d'un problème planétaire. Même les fabricants de phonogrammes ont dû admettre cette évidence en demandant une convention spéciale les protégeant contre la copie illicite de leurs disques alors que cette copie se trouve déjà interdite par la Convention de Rome avec laquelle la nouvelle convention pour la protection des phonogrammes fera indiscutablement double emploi quant au fond mais, il faut l'espérer, non pas quant au nombre de ratifications. Un problème comme celui que j'ai évoqué et qui consiste à réclamer, pour l'organisme d'origine d'un programme converti en signaux acheminés par un satellite de télécommunications, le droit d'interdire le pillage, au niveau du satellite, par les innombrables stations terriennes qui existeront d'ici quelques années, ne peut guère s'accommoder d'une convention dont le taux de ratifications progresse à raison de une par année.

3. Les experts réunis à Lausanne ont donc dû, dans leur majorité assez substantielle, conclure que seule une convention nouvelle, aussi simple que possible et faisant appel à des notions aussi élémentaires que faisables, pouvait rapidement, c'est-à-dire dans l'intervalle qui nous sépare des satellites de distribution, fournir la solution du problème soulevé. Dès lors, un projet de traité a été rédigé et je dois dire qu'il aurait pu, si le Comité d'experts en avait ainsi décidé, aller devant une Conférence diplomatique sans qu'il fût besoin de reconvoquer le Comité d'experts. Toutefois, il a été décidé de tenir un

second Comité d'experts et je pense que la raison principale en a été l'impossibilité où se sont trouvés les experts de résoudre non pas le problème du contrôle par l'organisme d'origine de la distribution de son signal mais celui de l'exercice du droit d'auteur à l'égard de ce signal. Cette question demande une attention particulière et je voudrais y consacrer le peu de temps qui me reste.

V

A la différence des auteurs, les artistes exécutants n'ont en général pas de droit absolu, surtout s'il s'agit de prestations ayant déjà fait l'objet d'une conversion en des signaux électromagnétiques. Leurs revendications peuvent donc, et doivent, être réglées par l'organisme d'origine et il suffit que ce dernier puisse leur garantir la zone de réception, conformément au droit qu'il aura reçu dans le nouvel instrument. Le problème des fabricants de phonogrammes ne se pose guère. En effet, l'utilisation des satellites et des stations terrestres est à un tel point coûteuse qu'il ne viendrait à l'esprit de personne de transmettre par satellite des disques du commerce que chacun peut se procurer directement dans son pays ou commander au producteur. Dans les sept ans qui viennent de s'écouler et où la fréquence des transmissions télévisuelles par satellite a atteint quelque mille heures par an, il est approximativement certain qu'aucun disque du commerce n'a jamais été utilisé, sinon peut-être comme musique incidente d'un événement public, utilisation en général autorisée par la loi nationale.

Mais le problème du droit d'auteur reste entier. Les experts de Lausanne ont envisagé trois solutions que l'on peut, grosso modo, caractériser comme suit. Première solution : si l'émission du signal vers le satellite a violé la loi de l'Etat dont relève l'organisme d'origine ou, à défaut, de celui où les signaux ont été réalisés, ces derniers ne seront pas eux-mêmes protégés. Cette solution a toute l'apparence de la justice mais elle conduit à des conséquences assez fâcheuses. Si l'organisme d'origine a négligé d'observer le droit d'auteur, il perdra la protection du signal, avec cet effet qu'il ne pourra plus contrôler sa zone d'utilisation et ainsi ne sera pas à même d'empêcher sa distribution dans des pays qui ne reconnaissent pas le droit d'auteur, résultat qui ne fait qu'aggraver le cas des auteurs dont les droits ont été déjà enfreints au départ. Deuxième solution : si l'organisme d'origine autorise la distribution de son signal dans un pays contractant qui ne reconnaît pas le droit d'auteur, Union soviétique par exemple, il doit lui-même se substituer au relayeur et verser pour lui à l'auteur une rémunération équitable. Cette solution paraît intéressante puisqu'elle peut procurer aux auteurs

un supplément de protection ou, à tout le moins, un supplément de rémunération pour des pays pour lesquels normalement ils ne percevraient rien puisque leur droit d'auteur n'y est pas reconnu. Troisième solution : l'émission des signaux vers le satellite constitue l'élément initial de la distribution et le droit d'auteur peut dès lors s'exercer dès ce stade; il ne doit, toutefois, pas entraîner un double paiement puisque la distribution n'est achevée que lorsque le signal a été dûment reconverti et ainsi adapté aux récepteurs classiques du public en général.

Mon impression personnelle est qu'une solution devra être recherchée par une combinaison des solutions 2 et 3 et je pense que la procédure la plus appropriée serait que les milieux intéressés, organismes internationaux d'auteurs d'une part, groupes internationaux de radiodiffuseurs d'autre part, se réunissent et trouvent une solution acceptable pour chacun des deux points de vue en cause. La troisième solution, telle que présentée au Comité d'experts, ne saurait être sans autre admise par les organismes de radiodiffusion. Ces derniers savent qu'après tout, le circuit spatial n'est pas juridiquement autre chose qu'un circuit terrestre, par exemple celui qui relie le studio à l'émetteur dans un pays donné. La seule différence réside dans le fait qu'alors que personne ne saurait s'emparer du signal entre le studio et l'émetteur, parce que les règlements nationaux de télécommunications s'y opposent, tout le monde pourra piller, si rien de nouveau ne se produit, le signal de télévision en le prélevant directement du satellite. Mais l'auteur exerce-t-il à l'égard de l'exécution en studio un droit d'auteur distinct de celui qui concerne l'émission lorsque le signal parvient à l'émetteur ? Evidemment non, sinon il y aurait un double paiement pour un acte unique qu'est la radiodiffusion. La troisième proposition, du fait de la distance énorme entre le studio et l'émetteur qui peuvent se trouver séparés par un océan et par des milliers de kilomètres, crée inévitablement le risque d'un double paiement ou, à tout le moins, celui d'un paiement selon les normes du pays d'origine qui peuvent être infiniment plus élevées que celles du ou des pays de réception. Il suffit de penser à une émission organisée par un réseau des Etats-Unis d'Amérique pour un pays européen comme l'Irlande; peut-on imaginer que le réseau américain paie pour la Télévision irlandaise le droit d'auteur selon les paramètres américains, et qu'il s'attende ensuite, comme il advient normalement, à être remboursé par la Télévision irlandaise ? Abstraction faite de ces risques, il y en a encore un autre qui consiste à créer un précédent pour tous les cas d'acheminement de signaux porteurs de programmes de télévision d'un point à l'autre, donc même à l'intérieur d'un pays où, comme je l'ai déjà dit, il ne viendrait à l'esprit de personne de considérer que deux opérations relevant du droit d'auteur ont lieu, l'exécution en studio d'une part et la radiodiffusion d'autre part. Que se passerait-il d'ailleurs, qu'il s'agisse du circuit spatial ou d'un circuit terrestre, si le droit d'auteur était exercé à l'injection et que le circuit,

en raison d'une panne, n'achemine pas le signal à l'émetteur ? Devra-t-on demander à l'auteur le remboursement de la rémunération versée, devra-t-on considérer que l'oeuvre a été utilisée et que le non-fonctionnement du circuit ne peut pas être imputé à l'auteur ? Ces questions doivent être résolues et je suis persuadé qu'elles peuvent l'être, par la méthode de conversations privées que j'ai suggérées. Je pense d'autre part qu'un nouveau traité concernant les transmissions par satellite pourrait effectivement assurer aux auteurs une protection complémentaire à celle que lui procurent la Convention de Berne et la Convention universelle auxquelles ne sont parties que quelque 50 Etats, donc moins que la moitié des Etats siégeant aux Nations Unies.

Le problème du droit d'auteur une fois résolu, la rédaction d'un traité pour la protection du signal sera chose aisée, sur la base de l'excellent travail fait par les experts de Lausanne.

VI

Un mot, en guise de conclusion, au sujet des satellites de radiodiffusion directe. Il s'agira de satellites qui, au lieu de porter à bord des émetteurs de très faible puissance et travaillant dans des bandes entièrement en dehors de celles que peut recevoir un appareil de télévision conventionnel, seront munis de véritables émetteurs utilisant les bandes classiques de la télévision et une puissance suffisante pour que les émissions puissent être captées dans les foyers, sans passer par une station terrienne. Je laisse de côté les problèmes politiques que poseront les satellites de radiodiffusion directe autour des années 1985 lorsqu'ils deviendront techniquement et économiquement faisables. Je m'attacherai seulement à deux questions, la première étant de savoir si l'organisme d'origine continuera à avoir un intérêt à contrôler la zone de réception et la deuxième consistant à se demander quelle sera la situation des auteurs.

1. L'organisme d'origine aura le même intérêt que maintenant à contrôler la zone de réception. Il saura que le satellite "arrose" un pays ou un groupe de pays donné et il contractera pour ce territoire mais il devra pouvoir empêcher qu'à l'intérieur de ce territoire ne se créent des foyers d'utilisation secondaire qui acheminent le signal vers des pays limitrophes pour qu'il y soit distribué au public, soit par fil, soit sans fil, alors que ce même public ne pourrait pas recevoir ce signal directement.

2. En ce qui concerne l'auteur, les problèmes que j'ai mentionnés disparaîtront entièrement. Le satellite de radiodiffusion directe ne sera pas autre chose qu'une antenne nouvelle,

additionnelle, géographiquement avancée, de l'organisme d'origine, à peu près au même titre qu'une antenne des ondes courtes en radiodiffusion sonore. L'auteur saura que l'organisme avec lequel il contracte utilise non seulement des émetteurs classiques mais aussi des émetteurs situés à 36.000 kilomètres au-dessus de la terre mais envoyant les émissions par voie d'un pinceau fin (narrow beam) directement à des foyers lointains. Il ajustera la rémunération qu'il demandera à cette nouvelle situation mais il n'aura en face de lui que l'organisme d'origine puisque, par définition, le truchement d'autres organismes placés entre l'organisme d'origine et le public ne sera pas nécessaire. En d'autres termes, le dernier stade des satellites de communications n'engendrera plus le même problème que créent les stades intermédiaires. Cependant, il ne faut pas penser qu'une fois le dernier stade atteint, les stades intermédiaires disparaîtront. Les satellites de radiodiffusion directe coexisteront avec les satellites de distribution de point à point, les techniciens prévoient que le même satellite fonctionnera selon l'un ou l'autre de ces modes et c'est pourquoi la nouvelle convention que j'ai préconisée demeurera indispensable même après l'avènement des satellites de radiodiffusion directe.

COPYRIGHT

Recent Developments and Future Prospects on the
International Level

In the Field of Phonograms and Videocassettes

by

STEPHEN STEWART

PART I - PHONOGRAMS

Let me define the term. By "phonograms" we mean exclusively aural fixations of the sounds of a performance.

Although it is nearly a century since the process of recording was invented and some legislations e.g. Germany or the United Kingdom dealt with it 60 years ago and Italy and Spain 30 years ago, the bulk of modern legislation dealing with phonograms dates from the last 15 years. There are still some countries eminently the United States and France, who haven't dealt with them yet. When one asks the inevitable question why this should be so the answer must of necessity be speculative. I think however there are three main reasons:

1. Although invented so long ago recorded music became only widespread in the thirties and a mass medium only in the forties and fifties with sophisticated electronic recordings and the advent of the long playing record.

2. Dealing with phonograms needs copyright revision and the revision of copyright legislation is usually undertaken only once in a generation (a gap which was increased by two World Wars when only vital legislation was passed). To give only some examples, the United Kingdom Copyright

Act of 1911 was only revised in 1956, the German Copyright Act was hardly revised between 1910 and 1965 and the United States Copyright Act of 1909 is still law.

3. The third reason I think is that the nature of the phonogram is a little complex and surprisingly enough very often not fully understood. If you analyse how a phonogram is made you will find that there are two stages which are distinct and totally different.

(a) The process of recording which involves not only technical skill but a high artistic content as the first recording is in fact a live performance fixed on a material support. Anybody who has ever been to a recording studio will readily appreciate this. The artistic content which was always highly prevalent in the recording of classical music has recently also been greatly increased in popular music by the fact that there very often is no pre-existing work in the accepted sense. The performers and the "producer" so-to-speak create the work in the performance. The artists come to the studio for a session, they play and gradually the "producer" shapes their performances through many versions towards a final one. The process by which "the recording" is evolved is rather similar to how a film is made in a film studio.

(b) Once the original recording is made and the so-called master established, copies can be made by an industrial process requiring only technical and no artistic skill (unless transfer from tape to record is involved, which is often a musically sophisticated process).

I do not think that anyone who has ever been present at the "making" of a first recording, whether it is classical music, contemporary popular music or spoken word, would have any doubt as to the "creative element" present in the process. Yet it is this question whether "the degree of creativity" contained in a recording is sufficient to give rise to a copyright or a right "neighbouring" on copyright that has held up legislation in several countries.

Perhaps I may, on this crucial question whether copyright protection is appropriate for phonograms, quote a pronouncement which I submit is authoritative because it was made after prolonged study of the question and by an eminent expert as the Register of Copyright of the United States. In his report in 1965, Mr. Abraham Kaminstein said:

"Let me say plainly, there is no doubt in my mind that recorded performances represent the 'writings' of an author in the constitutional sense and are as fully creative and worthy of copyright protection as translations, arrangements or any other class of derivative works. I also believe that the contributions of the recorded producer to a great many sound recordings also represent true 'authorship' and are just as entitled to protection as motion pictures and photographs ..."

Once this is realised and accepted the road to protection of phonograms is open, whether by way of copyright or by way of what is called a "neighbouring right".

In these last 15 years phonograms have been dealt with in the legislations of the United Kingdom 1956, Argentina 1957, India 1957, Sweden 1960, Denmark 1961, Finland 1961, New Zealand 1962, Eire 1963, Mexico 1963, Federal Republic of Germany 1965, Czechoslovakia 1965, Australia 1968, Japan 1970. In all there are now over 30 national legislations granting a copyright or "neighbouring right" in records.

There are two rights involved, the copying or duplication right and the performing right, which is sometimes split into a broadcasting right and a public performance right. Whereas the former is dealt with in a similar way in all these legislations by granting the right to authorise or forbid direct or indirect reproduction of a phonogram, there are several ways of dealing with the performing right in records.

One method is to give the record producer a complete copyright which includes the absolute right to authorise or forbid the public performance of a record. This is the method chosen in the legislation of the United Kingdom, Canada, India, New Zealand, and others.

Another method is to give the producer of phonograms a right to receive equitable remuneration when the record is publicly performed without giving him an absolute right. This is in fact a compulsory licence in favour of those like broadcasting organisations and public entertainment enterprises such as theatres, cafés, dance halls, etc. who use phonograms for public performance. This is the method chosen by the legislations of Germany, Scandinavia, the Republic of Ireland, Japan and others.

In some of these legislations the performing artist is also given a right to equitable remuneration: this right to be exercised either directly or through the record producer.

The practical result of these differing methods of giving the record producer or the performer or both a performing right is that a performing right society is established which deals directly with the users in the same way as an authors' society does and then distributes the remuneration between its members, be they record producers or record producers and performers. This has been done in the United Kingdom, in Germany, in Scandinavia and other countries and is being done at this moment under the recent legislation in Japan.

I think the tendency in the field of performing rights in phonograms is towards a right of equitable remuneration rather than towards an absolute right particularly since the Rome Convention (1961)¹, the Convention which established neighbouring rights for the first time on the international level.

The Rome Convention deals not only with the protection of phonograms but also of the rights of performers and of broadcasting organisations with the intent of creating an equilibrium between these three groups whose rights are of necessity interlocking.

When dealing with the performing right in phonograms the Convention provides for "a single equitable remuneration payable by the user either to producers of phonograms or the performers or to both"² thus starting the tendency towards a right of equitable remuneration rather than an absolute right.

The Rome Convention has so far been ratified by 12 countries with a fairly wide geographical spread (4 Western European, 1 Eastern European, 2 African and 5 South American countries).

It is sometimes said that this is very slow progress and due to the Convention being very complicated. I do not share this view. The three basic rights given to the three beneficiaries are no more than natural justice demands: the right of the performer not to have his performances recorded or broadcast against his will and the right of the record producer and the broadcasting organisations not to have their phonograms or broadcasts copied without authorisation. The only right which could be said to be at all controversial is the performing right in records and that is subject to a possible reservation.

I think there are three factors which conditioned the progress of the Convention:

(1) The rights are comparatively novel. The only valid comparison would be the early days of the Berne Convention when authors' rights were novel. The Berne Convention got 14 ratifications in its first 20 years (1886-1906).

(2) The countries which ratified Rome in the first few years were mostly countries where ratification required no new legislation. We have now reached the stage where countries ratifying mostly need legislation and that takes time.

(3) Unlike the Berne Convention, which protects authors, and the Paris Convention, which protects inventors, the Rome Convention protects three beneficiaries whose rights are interconnected and the Convention seeks to establish a balance between them.

In political terms this means that whereas the Copyright Conventions and the Patent Convention have had the unceasing support of their respective beneficiaries, the Neighbouring Rights Convention has so far only had the unceasing support of two of its beneficiaries (the performers and the record producers) but not of the third.

I believe that the very practical problems which have led to the Draft Convention for the Protection of Phonograms Against Piracy, to which I shall refer later, and to the efforts towards protection of broadcasts via satellite, about which Dr. Straschnov has spoken, have already led to a widespread appreciation of the desirability of the widest possible ratification of the Rome Convention and I think they will eventually have that effect. Both the Intergovernmental Committee of the U.C.C. and the Permanent Committee of the Berne Convention have expressed themselves to that effect.

Another tendency which is discernible when looking at recent copyright legislation is that of establishing a "Performing Right Tribunal", that is a separate court to which the right owners on the one hand, and the right users, on the other, can go if they fail to agree on the quantum of the remuneration to be paid and in countries where there is an absolute performing right the user can appeal from a refusal to grant a licence. Such tribunals then deal with

the performing rights of record producers and, if they have rights, of performers as well, in addition to the performing rights of authors and publishers. Such a tribunal was first established in the form of the Copyright Appeal Board in Canada in 1936, followed by the Performing Right Tribunal of the United Kingdom, Copyright Act 1956, and the Arbitration Court ("Schiedsstelle") of the Copyright Act of the Federal Republic of Germany of 1965. The legislations of Denmark, Finland, Australia and Japan have recently introduced similar provisions. The constitution of the tribunal varies, but they all follow the principle of the Copyright Appeal Board of Canada, i.e. a tribunal presided over by a senior judge, assisted by two or more members who may or may not be lawyers, but who have some experience which qualifies them for the task, which is to hear evidence and argument for the purpose of making an award which has to put a money value on intellectual property rights. It is thought that this is a specialised task for which these tribunals are better qualified than the ordinary courts and that the fact that the same court hears cases of the same or similar nature will not only help to make the members of the court experts in the field, but also help to establish and develop tariffs which the users will be able to build into their planning and costing thus creating a reasonable degree of stability. In most cases the mere fact of the existence of such a tribunal has been sufficient to facilitate contractual agreement between the right owners and the right users but there have been cases in the field of performing rights in phonograms in Scandinavia (in Denmark in 1965³, in Finland in 1966⁴), and in Britain in 1965⁵ and in Canada in 1971⁶. The result of these cases has been the establishing of a rate per minute of music on phonograms broadcast in Scandinavia and a rate by way of a percentage of the gross income of the station in Britain and Canada. This differing approach is partly due to the fact that the Respondents in Scandinavia were non-profit making public service Broadcasting Corporations whereas in the British case the Respondent was Radio Manx, a commercial Broadcasting Company - so far the only one in the British Isles and in Canada over 200 commercial stations.

An unusual solution was chosen by the legislature in Australia⁷ where although a Performing Right Tribunal was established a maximum rate was fixed by law for the broadcasting right related to population in the case of the non-commercial broadcasting organisations and related to gross income in the case of the commercial broadcasting organisations.

Rights in phonograms have also been dealt with in recent legislation in Africa by giving the duplication right only, without the performing right. This was the case in Ghana (1961), Uganda (1964), Zambia (1965), Malawi (1965), South Africa (1965), Kenya (1966), Nigeria (1970) and one country in Asia - Malaysia (1969).

These laws understandably take account of what is referred to as "African realities". This means that African countries whilst developing their own cultural assets are importers but very rarely exporters of copyright. The refusal to grant a performing right has thus to be seen as one of several measures in the field of copyright designed, albeit to a small extent only, to reduce the outflow of royalties.

The duplication right under these legislations suffers from the defect that only phonograms made in the country are protected (there are thus not many which qualify for protection) and in some cases phonograms made in foreign countries named in a special schedule.

This shortcoming could however be remedied by ratification of the International Convention to which I shall refer later and therefore to the extent to which these laws enable these countries to ratify such a convention they are to be welcomed.

Among the Bills at present before national legislatures the most important one is without a doubt the copyright revision Bill in the United States⁸. May I, in this context, say a word here on the problems of the protection of phonograms in the U.S. The present law was enacted, as already mentioned, in 1909 and as at that time records were in their infancy there was no occasion to deal with them. When it became imperative to deal with the matter on a federal level by revision of the Copyright Act or by special legislation a major hurdle had to be cleared. Article I, Section 8 of the Constitution provides that Congress may "make laws to promote the progress of science and the useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries". The operative word is "writings". Thus to make it constitutional for Congress to deal with records it had to be shown that they were "writings" within the meaning of the Constitution. In 1965 after careful studies the Register of Copyright expressed his opinion in the passage from which I have

already quoted to the effect that they were and in 1967 the Congressional Committee on the Judiciary in its Report to the House of Representatives on the General Revision Bill⁹ endorsed this opinion. The Report says: "The Committee believes that, as a class of subject matter, sound recordings are clearly within the scope of the 'writings of an author' capable of protection under the Constitution".

Having cleared this hurdle the way is now open to Federal legislation which will make the very large number of very interesting cases decided by the Courts on the basis of state law of mainly historical interest to copy-right lawyers.

The Revision Bill now before Congress includes both an absolute reproduction or duplication right in phonograms and a right of equitable remuneration for the public performance of phonograms expressed as a compulsory licence in favour of the users of phonograms for public performance. The Bill also introduces a legal rate. This rate is in the case of broadcasting, which is almost exclusively commercial in the U.S., related to the net receipts from advertising sponsors and in the case of background music services to the gross receipt from subscribers. On the other hand a small annual sum is provided by the Bill as licence payment by jukebox locations. Organisations whose gross receipts fall below a certain annual sum are exempt altogether.

Copyright Revision Bills have been before Congress in one form or another for many years and it would be rash - particularly for me as a foreigner - to venture a guess as to when or in what form it will eventually become law.

In view of this uncertainty and in view of the serious and widespread practice of pirating phonograms in the United States, particularly tapes and cassettes, another short and comparatively simple Bill¹⁰ has been introduced into Congress as an emergency measure. It has been passed by the Senate and hearings in the House of Representatives are at present in progress. I am told the chances that it will become law this year are reasonably good. In view of the fact that it is in its general structure and in parts textually very similar to the Draft of the International Convention, to which I shall refer, future writers on this part of the law may well argue which has inspired which. I venture to think that the truth may lie somewhere in the middle between the two claims to originality.

The Bill simply provides that the owner of a copyright in a sound recording shall have the exclusive right to reproduce it. This reproduction right is defined as the right to duplicate the sound recording in a tangible form that directly or indirectly recaptures the actual sounds fixed in the recording.

It is to this question of piracy of phonograms that the last event on which I wish to report relates. It deals with it on the international level and is a draft for an international convention which was agreed by a Committee of Experts from 41 countries in Lausanne in March of this year and which will be considered by a Diplomatic Conference under the auspices of WIPO and UNESCO in Geneva in October of this year and, one hopes, become the Geneva Convention Against Piracy of Phonograms. The Draft, which aims at simplicity, would require each contracting state to protect producers of phonograms against the making of duplicates without the consent of the producer and against the importation and distribution of such duplicates provided they are for the purpose of distribution to the public.

The legal means by which each country achieves this protection of phonograms against unauthorised duplication is left to national legislation. Four methods were mentioned as possible. Methods 1 and 2 are the grant of a specific right, be it a copyright or a neighbouring right. Method 3 is to protect phonograms against unauthorised duplication by criminal provisions. Of course a combination of a specific right and criminal provisions is also possible. The fourth method is by the law preventing unfair competition. This alternative had to be provided as some countries whose swift ratification is essential for the effectiveness of the convention, do not at present protect phonograms in any other way. It is however, in my submission, not an effective way of protection as the case history in the U.S., where often cases under state laws and under federal law could only be brought under this heading, clearly shows. The main reasons are that it is too slow, the effective remedies of copyright, a swift injunction and confiscation of the offending copies are often not available and the parties against whom a remedy is most urgent, i.e. the importer and the distributor, can often not be said to be in competition with the producer of the original recording.

The Draft Convention is based on the rules of reciprocity. If any formalities are required they are to be considered complied with if the (P) and the year date of

publication and the name of the producer such as are required by the Rome Convention are shown on the record or the cover.

The question whether this Convention is to be an open Convention, like the U.C.C. or a Convention only open to countries which are members of a Convention protecting authors, like the Rome Convention, will be decided by the Diplomatic Conference. If the Convention is signed in Geneva in October this will reflect great credit on WIPO for acting effectively and with speed in a very serious situation. Once piracy has got a foothold in a country it is much more difficult to eradicate than when dealing with it before it has and the making of an international convention to set the pace is essential.

To sum up: the protection of phonograms by national legislations and by international conventions now seems to show the accelerating pace which is commensurate with the increasing importance of phonograms as a means of communicating our cultural inheritance, particularly in the field of music but also in the field of drama and poetry, to what is already a vast but ever increasing public all over the world and thereby cross-fertilising and enriching our cultural life.

Moving from copyrights or neighbouring rights in phonograms to the acquisition of authors' copyrights by the producers of phonograms there is a development in bulk licensing of copyrights which I consider important and which may be of interest to you.

There has been in existence for over 35 years an international Standard Contract under the terms of which the producer of phonograms can acquire the rights necessary for making a phonogram. The terms of this Standard Contract are negotiated periodically between B.I.E.M. (Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique), on the one hand, representing authors and publishers and I.F.P.I. (International Federation of the Phonographic Industry) on behalf of producers of phonograms, on the other. The rights acquired are still, alas, known as mechanical rights, although mechanical recording went out of use 30 years ago and the rights would be better described as the authors' recording rights. The actual Contracts made are between the individual record producers and the national authors' societies of the country in which he operates. These Contracts, although they do not follow the international Standard Contract in all respects, follow it in general outline. The essence of the

Contract is to grant a non-exclusive licence to the producer of phonograms on standard terms. That means that each record producer can acquire the repertoire both of the national authors' society of his country and the other national repertoires, for which the national authors' society holds mandates, by signing the Contract. Free competition on equal terms for everybody large and small is thereby assured. The royalty rate varies but not too widely. It is uniform in Western Europe fixed contractually. In the so-called Anglo-Saxon countries (U.S.A., U.K. and the British Commonwealth) it is fixed by law and the Contract refers to the legal rate. In Latin America it varies from country to country.

As far as I am aware this is the first and most comprehensive example of international bulk licensing. The fact that such a Contract has been in existence in one form or another for 35 years proves that it has served the interests of both the authors and the producers of phonograms as well. I do not say that it is perfect but I think the principle is sound enough to consider it as an example of bulk licensing in other areas of copyright.

Now from a senior citizen, the phonogram, to a tiny but lusty infant, the videogram.

PART II - VIDEOGRAMS

May I - in the Socratic tradition - define my terms. I would like to deal with video-cassettes, video-tapes, video-discs, etc. and call them all "videograms", as opposed to "phonograms", because you can only hear the latter, whereas you can both hear and see the former. I saw the word "videogram" first used by Monsieur Jean-Loup Tournier, to whom you listened this morning and to whom full author's rights should be given for creating it. It has since been adopted in the revised Statutes of the IFPI and, I hope, will find general acceptance.

1. The first question to ask is: what is a videogram?

(a) - The equipment used consists of two parts - a cartridge which contains the programme (electronically encoded on a reel) and an adaptor which connects that cartridge to a television receiver.

(b) The material support is either a photographic film (e.g. EVR) or a magnetic tape (e.g. Sony and Philips) or a plastic disk (Teldec's "Bildplatte") or a plastic

tape using the laser recording system (e.g. Selectavision - RCA). All these systems are at present incompatible in the sense that the videogram cannot be played on any player but one made for its own system.

Let me add a word of caution here: because of the present incompatibility of the rival systems and because one does not know how the public will receive them and because at the moment the price of both the videograms and the instruments on which they can be played is high, one does not know when videograms will appear on the market and be bought in substantial quantities. The best guess which experts dare to make is that they will be on the market in the main industrial countries within the next five years. Another guess, with regard to the programmes, is that the fields of application will be industrial and educational at first with entertainment programmes following.

2. The next question is: what is a videogram in law? Some British jurists¹¹ have argued that the videogram is a record as well as a film. It is an interesting theory based mainly on the wording of Section 8 of the British Copyright Act of 1956. If this theory were correct certain consequences would flow from it, for instance, under certain national laws, like the United Kingdom or the United States laws, it may be subject to the provisions of the statutory licence system. On the international level this theory would, I think, strike a difficulty under Article 13(1) of the Berne Convention which permits a compulsory licence system in member states only for "sound recordings of a musical work", with or without words, and this definition certainly does not cover videograms.

Leaving the argument whether a videogram is also a record on one side, I think that the common sense of the matter is that a videogram is a film. There is, as far as I can see, no difference other than perhaps a purely technical one, between a videogram and a film. The essential characteristics of both are that a pre-existing work or works or, if there is no pre-existing work, a performance or an event are recorded on a material support and when that material support or a copy of it is played the result can be both seen and heard.

If I am right in this respect a "videogram" will be either a "cinematographic work" or at least a "work expressed by a process analogous to cinematography" under Article 2 of the Stockholm Text of the Berne Convention. Perhaps it could be called a "videographic work" if a distinction between it and a "cinematographic work" is to be made.

Under Anglo-Saxon legislations the videogram would be treated as a work to which copyright attaches quite separate and apart from the pre-existing works such as musical, literary or dramatic works, which have been recorded on the videogram.

Under French and most laws that follow the French legal philosophy with regard to films there would be a pre-existing work or works and a new work created in the videogram, say, the "videographic work". The authors of the videographic work would be the author or authors of the pre-existing works and others who have made an original contribution to the videogram such as the "producer", the leading performers, etc. joint co-authors.

Under German law, which occupies a middle position between the Anglo-Saxon and the French legal concepts, the videogram would be a cinematographic work or a work analogous to a cinematographic work. The authors of pre-existing works remain authors of their works but there would be a "presumptio iuris" that for the purpose of the exploitation of the videogram they have transferred their rights to the producer of the videogram. That videogram producer would himself have a neighbouring right in the material support i.e. the videogram.

On the international level the videogram would enjoy full protection under Article 14 (bis) of the Berne Convention and under Article 1 of the Universal Copyright Convention.

3. The third question is one of practical importance: with whom will the producer of a videogram have to deal when seeking to acquire the rights necessary to make a videogram? In the case of pre-existing works, he will have to deal with either the authors or their publishers or an authors' society to whom they have transferred their rights. In the case of adapting an existing film whether this is a cinematographic or a television film, for a videogram the producer will also have to deal with the producer of the film or those in whom according to national legislation the copyrights are vested.

As videograms are only in their infancy the situation in various countries is by no means uniform. The two countries where most thought seems to have been given to this question would seem to be France and Japan. In France S.D.R.M. (Société pour l'Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs)

seems to be the society chosen by publishers' and authors' societies to represent them vis-à-vis producers of videograms. In Japan a producer has actually recorded a small repertoire of videograms, apparently after obtaining all the necessary rights from JASRAC, the monopoly authors' society of Japan. In other countries authors and particularly publishers seem at present minded to deal with synchronisation rights for the purpose of videograms themselves.

If a contract on the lines of the BIEM Contract to which I referred in connection with phonograms and which without a doubt made an important contribution to the development of phonograms for the benefit of both authors and producers, is to come into existence, nationally or eventually internationally, dealing with videograms, three elements will, I think, have to be borne in mind:

(1) Will the producer of a videogram in view of the much larger original cost involved require an exclusive licence as the producer of a film does and on what terms will the authors and publishers be prepared to give it?

(2) Will only comparatively few copies of the videogram be made which will be hired out as films are or will large numbers of copies be made to be sold to the public as phonograms are? My guess would be that it will be both. The royalty rate on phonograms under the BIEM Contract is a percentage of the retail selling price of the phonogram which is of course a method not applicable to an article to be hired out.

(3) If a videogram can be played to a small group of people at home, to a larger group (say 10 - 100) in a school or conference room of an industrial organisation or to an audience of millions by a television organisation the royalty rate will obviously have to bear a relation to the prospective audience, according to whether only a synchronisation right is involved or a public performance right as well.

As you have asked me to do some crystal gazing and life is almost never exactly what one thinks it will be I have no doubt that the future may prove me wrong in some, if not in all respects, with regard to videograms.

What I feel fairly confident about is that videograms will in the next decade play an important part in education and in entertainment. I also feel that those countries

where jurists and legislators can offer to the prospective producer a legal structure which is both fair and fairly simple to understand and perhaps standard contracts for the acquisition of pre-existing rights will have gained an advantage over those countries which cannot do so.

NOTES

- 1 International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations.
- 2 Article 12.
- 3 GRAMEX v. Danmarks Radio - 19th May 1965.
- 4 Discophon Ltd. and the other record producers v. Yleisradio Ltd. (The National Finnish Broadcasting Corporation) - 20th May 1966.
- 5 Isle of Man Broadcasting Company Ltd. v. Phonographic Performance Ltd. and The British Broadcasting Corporation and The Musicians' Union - 29th May 1965.
- 6 Copyright Appeal Board Hearings - 3rd March 1971 and 5th to 12th April 1971.
- 7 Copyright Act of the Commonwealth of Australia No. 63 of 1968.
- 8 Bill S644.
- 9 Report No. 83 to accompany Bill HR 2512 - 8th March 1967.
- 10 Bill S646.
- 11 Mr. D.A.S. de Freitas, Legal Adviser and Secretary of the Performing Right Society in an article "Audio-visual systems" in "Performing Right" No. 54 of November 1970, and Mr. B.W. Pratt, Managing Director of the Mechanical Copyright Protection Society Ltd. in a paper of January 1971.

TRADEMARKS

Recent Developments and Future Prospects on the
National Level

IN CANADA AND THE UNITED STATES OF AMERICA

by

CHRISTOPHER ROBINSON, Q.C.

Anti Trust

There have been many attempts by defendants in trade mark actions to put forward defences based on the provision of the Lanham Act that an otherwise uncontestible registration is not so if it is established that "the mark has been or is being used to violate the anti trust laws of the United States" (s. 43(b)(7)). These attempts, however, have in general been rejected by the Courts in the absence of any indication that "the mark itself has been the basic and fundamental vehicle required and used to accomplish the violation" of the anti trust provisions (see Carl Zeiss v. VEB Carl Zeiss, (1969) 159 USPQ 414, 419). Aff'd (1970) 167 USPQ 641, 655.

In Canada the relationship of anti trust or to use the Canadian term "anti-combine legislation" to trade marks has not been specifically discussed, but over thirty years ago the Supreme Court of Canada refused to consider an anti-combine defence in a patent action unless the existence of illegal conspiracy were part of the facts necessary to establish the plaintiff's cause of action (Philco v. Thermionics, (1940) S.C.R. 501).

Licensee Contesting Validity

Just two years ago the Supreme Court of the United States, in a decision having wide repercussions, put an end to the doctrine of licensee estoppel patent cases, doing so on the

basis of overriding federal policy favouring free competition in the case of Lear v. Adkins, (1969) 162 USPQ 1) to which Mr. Schuyler referred in his lecture. There is concern that the reasoning of this case may be applied as well to the trade mark field. In that field its disappearance could be of substantial significance in the comparatively recent and very rapidly growing franchising field. There are, of course, very important distinctions to be made between trade marks and patents that would be relevant to any attempt to extend the Lear v. Adkins doctrine, but there can be no certainty that effect would be given to these distinctions.

In Canada the common law doctrine of licensee estoppel remains intact and there appears no prospect of its being altered by jurisprudence.

Assignment

In the United States, trade marks cannot be assigned independently of goodwill, and Derenberg observes in his 1970 Report on the Twenty-Third Year of the Lanham Act, 60 TMR 387, that there is "a noticeable trend ... to apply stricter tests in adjudicating the validity of trade mark assignments and to view with growing suspicion assignments which are apparently entered into for the sole purpose of 'purchasing a naked trade mark' without any accompanying goodwill or business". In Canada the present statute enacted in 1953 changed the common law by providing that a trade mark is "transferable either in connection with or separately from the goodwill of the business" (s. 47(1)). This provision had been widely taken to mean that unless an assignment resulted in two people having exercising rights in the same trade mark, there were no restrictions on trade mark assignability. However, in a landmark decision Wilkinson Sword v. Juda, (1968) 2 Ex.C.R. 137, the federal court of first instance held otherwise and the trade mark owner did not pursue an appeal. The trade mark in question was the WILKINSON SWORD trade mark particularly well known in relation to razor blades. For many years the blades had been completely made in England and marketed in Canada by a Canadian subsidiary company. Later a change was made under which some of the final finishing operations and the packaging was carried on in Canada, the blades still continuing to be marketed as "Made in England". Some time still later, the English company assigned the Canadian trade mark registration to the Canadian subsidiary. No change whatever was made in marketing practices or in the manner of packaging or advertising the goods, the English origin of which continued to be emphasized. A few months after the assignment the subsidiary brought infringement proceedings against a distributor (at cut prices) in Canada of WILKINSON blades which that distributor had acquired in England. Since this importation could not have constituted trade mark infringement so

long as the Canadian registration was owned by the English company, the reason for the assignment to the Canadian company was obvious.

The Court held that as a result of the assignment and the absence of any steps to bring the changed circumstances to the attention of the consuming public, the trade mark had become non-distinctive and the registration therefore invalid. The Court was of the view that in the interval between the assignment and the institution of the infringement action the trade mark did not actually distinguish the razor blades of the Canadian owner from those of "others", bearing in mind that these included the English company. The result of this decision is that very careful consideration must be given to the assignment of trade marks in Canada that are in actual use and to the steps to be taken by the new owner after any such assignment.

Slavish Product Imitation

Within the last decade it has become settled in both the United States and Canada that mere slavish imitation of a product not the subject of patent or design monopoly is not to be prevented. In the United States this results from the decisions of the Supreme Court of the United States in the Sears and Compco cases in 1964 (Sears Roebuck v. Stiffel, (1964) 140 USPQ 524 and Compco v. Day-Brite, (1964) 140 USPQ 528) where the Court held that state law could not prevent slavish copying of articles which were not the subject of a valid mechanical or design patent where it was not shown that the appearance of the product rendered it distinctive of a particular maker. In Canada the same result was reached a little later in the case of Elden v. Reliable, (1966) 1 OR 409, refusing unfair competition relief against the copier of a toy truck who had bought one of the plaintiff's trucks and made his copy with the use of a mould taken from it. There was no evidence that the appearance of the truck led purchasers to connect it with the plaintiff. The Court held that a general prohibition in the Canadian statute against acts contrary to honest industrial and commercial usage did not have the effect of extending the unfair competition provisions of the Statute beyond cases where passing off was involved.

Importation of Trade Marked Goods

There are signs in both Canada and the United States of a disposition to treat for certain purposes as one and the same a domestic company and a foreign company related to it through shareholding. In the United States there are provisions in both the Trade Marks Act (s. 42) and the Tariff

Act (s. 526) for preventing the importation of goods bearing trade marks registered in the United States by American corporate or individual citizens. In 1968 the Customs Department made regulations on the subject which made these provisions inapplicable where the United States and foreign trade marks were owned by the same business entity or by companies in the parent-subsidary relationship or subject to common ownership. The regulations are the subject of strong protest. In Canada in 1969 the Trade Marks Act was amended (by S.C. 1969 Chap. 49) to add a section 49A providing in effect that the owner of a Canadian trade mark registration in respect of a pharmaceutical preparation could not prevent the sale in Canada under the trade mark of an imported preparation obtained from a company related (e.g. as parent and subsidiary) to the Canadian trade mark owner.

Both these developments seem to be symptomatic of a generally increasing concern for the consumer as against the producer and trader, a concern which is manifesting itself strongly in North America as well as elsewhere (see the very interesting article on the subject "Unfair Competition and Consumer Protection in Western Europe" by Gerhart Schricker, (1970) 1 IIC 414)).

Future Prospects

To speak of these is, to a great extent, a matter of guesswork but it seems fairly clear that we may be seeing in the course of development an atmosphere of greater concern for the consumer as contrasted with the trader. If the latter part of the 19th century was the era where the idea of property was predominant and perhaps thus the era of the greatest freedom for business, so it may be that the latter half of this century will be increasingly the era of the consumer.

In relation to the field of trade marks and unfair competition this atmosphere is likely to lead to increasingly close consideration of trade marks and alleged acts of unfair competition to insure that they are not used as weapons to achieve purposes not directly related to their function. There may be an increasing readiness to look at related companies as members of a single family from the point of view of trade marks and unfair competition. Present pointers in that direction are the United States customs regulations discussed earlier and section 49A of the Canadian Trade Marks Act concerning the importation of trade marked medicines.

Concern for the consumer as opposed to the trader has already manifested itself most strikingly in the field of medicines, the products par excellence of necessity not associated with pleasure and its extensions seem most likely to take

place into the fields of articles or products of mass consumption, considered in our societies to be necessary, and also into fields affecting the environment.

We can hopefully expect more examination of the laws of trade marks and unfair competition by laymen approaching the subject from a point of view that anything suggestive of monopoly is bad until it is proved good. An indication of such an approach may be seen in the very recent report on intellectual and industrial property by the Economic Council of Canada where the approach to trade marks is that they are devices of information for the consumer and that the whole system needs recasting from that point of view. This approach comes about because of an excessive focusing on a few ways in which the system is thought to have been abused and somewhat inadequate appreciation of its benefits, if not its necessities.

In the circumstances it behoves all those at both the business and the professional levels who are aware of the weakness of the system to address themselves to what are considered to be its abuses and to solutions which can deal with these abuses consistently with the general maintenance of the system. If we, in those spheres, do not undertake this task we may find others less knowledgeable who would be prepared to throw out the baby with the bath water.

MARCAS

Desarrollos recientes y perspectivas futuras
en el plano nacional

EN AMERICA LATINA

por

DAVID RANGEL MEDINA

Faltaría a la verdad, si tratase de ocultar la gran satisfacción y el alto honor que siento al ocupar esta tribuna internacional de los derechos intelectuales, al lado de tan eminentes juristas. Por ello, agradezco la deferencia de que me han hecho objeto los organizadores de este Ciclo de Conferencias que hoy termina. Y a ustedes, por anticipado ruego que acepten mi gratitud más sincera por la benevolencia con que reciban mi exposición.

Dentro del corto tiempo asignado trataré de darles una visión panorámica de la reciente evolución y las tendencias futuras del derecho sobre marcas en la América Latina:

I. ESTADO DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES

Con excepción de Brasil, Perú y Colombia, recientemente no se han operado cambios radicales en la legislación marcaria de los países latinoamericanos. En algunos como Paraguay y Argentina todavía están vigentes leyes del siglo pasado; en otros como Nicaragua, Panamá, Bolivia, Honduras y El Salvador las leyes marcarias tienen medio siglo; y un buen número de ellos como Guatemala, Ecuador, Chile, Cuba, República Dominicana, Uruguay, México y Costa Rica conservan leyes dictadas hace más de un cuarto de siglo. De ahí la paradoja de concluir que con más de 15 años de vigencia, las leyes de Haití y Venezuela resulten ser las más modernas.

Reformas legislativas diversas

Lo anterior no significa que impere un estancamiento absoluto en el campo legislativo, pues durante la última década algunos Estados han expedido leyes y decretos que actualizan las normas sobre marcas aún cuando sea en modesta escala.

La citada actividad legislativa consiste en su mayor parte en reglas administrativas de carácter procesal y sólo en muy contados casos esas disposiciones aluden al derecho sustantivo de marcas. Se trata, además, de ordenamientos aislados que no llegan a formar sistemas legislativos propiamente dichos. Únicamente tres países sudamericanos han legislado en forma integral substituyendo sus antiguas leyes por otras de más moderno cuños: Brasil, Perú, Colombia.

Nueva ley de Brasil

En 1967 se aprobó un nuevo código de propiedad industrial que introdujo los cambios fundamentales siguientes:

- Adiciona las marcas de servicio.
- Autoriza para solicitar el registro a personas que ejerzan actividades económicas o profesionales.
- Protege las marcas no registradas.
- Protege las marcas notorias.
- Fija la duración del registro en diez años, prorrogables sucesiva e indefinidamente.
- Autoriza el uso y la transmisión de los registros marcarios por cualquier contrato.
- Establece la cesión libre de la marca.
- Sanciona con la caducidad la falta de uso de la marca por dos años consecutivos.
- Reduce a dos años el plazo para la nulidad.
- Excluye la represión penal.
- Concede un plazo de noventa días para la oposición del registro y otro similar para la réplica.

En 1969 entró en vigor el actual Código de Propiedad Industrial, el cual pocos cambios presenta en relación con el de 1967: el plazo para la oposición y el de réplica se ha reducido a 60 días. El de nulidad se aumentó a cinco años. Se encomienda a la autoridad judicial el conocimiento del juicio respectivo.

Recientemente fue creado el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con autonomía financiera y administrativa.

Podría concluirse que Brasil, impulsado por su veloz desarrollo económico, ha evolucionado paralelamente en su legislación sobre propiedad industrial. Sin embargo, esas repetidas alteraciones provocan inestabilidad en las instituciones y en la jurisprudencia.

Nueva ley de Perú

La nueva legislación sobre propiedad industrial de Perú entró en vigor a principios de este año. Intentaré resumir sus principales características:

- 1) Protege los elementos de propiedad industrial siempre que concurren estas tres condiciones:
 - que contribuyan al desarrollo nacional permanente y autosostenido,
 - que sean de interés social y
 - que no atenten contra la moral.
- 2) Quedan excluidos del concepto de propiedad industrial los modelos de utilidad, las marcas de servicio, las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y la represión de la competencia desleal. En cambio, se incluyen como componentes de la propiedad industrial los procedimientos tecnológicos.
- 3) El propietario de una marca sólo podrá otorgarla en licencia de uso o transferirla a terceros mediante contrato, previa autorización gubernamental, la cual deberá recabarse del Director General de Industrias si el contrato no ocasiona pagos al exterior. Pero si implica algún pago al exterior, entonces la autorización debe estar contenida en una resolución suprema refrendada por los ministros de Finanzas y de Industria.
- 4) El empleo de las marcas es obligatorio.
- 5) El solicitante del registro debe comprometerse a usar la marca dentro del período de cinco años.
- 6) El Estado reconoce las marcas colectivas para identificar productos de comunidades y cooperativas, así como para certificar productos que prestigien al país.
- 7) Respetar las marcas notorias.

- 8) El registro de la marca confiere a su titular la propiedad de ella y el derecho exclusivo a su uso por un plazo de cinco años.
- 9) El plazo podrá renovarse indefinidamente, a condición de que la marca se haya puesto en uso.
- 10) Las empresas industriales están obligadas a ofrecer bajo una sola marca los bienes que produzcan con las mismas características técnicas o composición química y que estén destinados al mismo uso.
- 11) Las solicitudes de registros de marcas caerán en abandono cuando el expediente permanezca paralizado durante tres meses.

Nueva ley de Colombia

El texto legislativo más reciente en materia de marcas de los países latinoamericanos es el nuevo Código de Comercio de Colombia, promulgado hace escasos tres meses. En él destacan estos rasgos en materia de marcas:

- el reconocimiento expreso de la marca de servicio y de la marca colectiva;
- la protección de la marca notoria;
- la no registrabilidad de una marca semejante a un nombre comercial;
- el registro de la marca tendrá una duración de diez años, prorrogables por períodos de cinco años;
- la extinción del registro si la marca no se explota durante cinco años, salvo caso fortuito o de fuerza mayor;
- establece el sistema de oposición;
- la infracción contra las marcas se sanciona como un acto de competencia desleal.

Proyectos legislativos nacionales

La circunstancia de que únicamente Brasil, Colombia y Perú hayan renovado su legislación marcaria según el análisis que se acaba de presentar, no debe interpretarse como una actitud conformista de las otras naciones latinoamericanas en lo que atañe a su derecho positivo sobre la materia, pues la inquietud por adecuar la ley a sus respectivas necesidades y experiencias también se ha manifestado a través de proyectos legislativos no aprobados hasta hoy en Argentina, Cuba, Chile, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y México.

Proyecto de ley uniforme para los países americanos

Con objeto de determinar los principios básicos sobre los que se pueden elaborar las leyes panamericanas, dos juristas brasileños han redactado un Proyecto de ley uniforme sobre la propiedad industrial que en relación con las marcas presenta estas innovaciones:

- protege las marcas de servicio mediante su registro;
- consagra la igualdad de los signos distintivos registrados en el extranjero con los registros nacionales;
- restringe la expropiación de marcas a los casos de seguridad nacional;
- respeta el principio de la libertad de registro de los signos distintivos;
- considera que toda persona que ejerza una actividad con resultados económicos está capacitada para solicitar el registro de marcas;
- prohíbe el registro de las obras científicas, artísticas y literarias como signos distintivos;
- considera el uso anterior como fuente del derecho;
- fija el plazo del registro en 10 años prorrogables y establece su caducidad cuando no se use la marca por un período de 2 años consecutivos;
- delega la nulidad de los registros a la autoridad judicial.

Mantengo la esperanza de que al revisar sus nuevas legislaciones, los países americanos habrán de considerar este Proyecto al lado de la Ley-tipo sobre marcas que preparó el BIRPI.

II. LOS CONVENIOS REGIONALES AMERICANOS

La integración económica es un fenómeno que se presenta lo mismo en naciones altamente industrializadas que en los países de incipiente desarrollo industrial; y así como en Europa existen los grandes bloques económicos conocidos como BENELUX, Comunidad Económica Europea y Asociación Europea de Libre Comercio, en América Latina los dos núcleos más destacados de integración económica son el Mercado Común Centroamericano y la Zona de Libre Comercio. Los esfuerzos de integración regional latinoamericana también incluyen la unificación de su derecho marcario por medio de dos pactos: uno que afecta a la América Central y otro que involucra a ciertos países de la América del Sur.

A) Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad industrial

Tomando en cuenta que para alcanzar los objetivos del Programa de Integración Económica Centroamericana es preciso modernizar y adecuar a sus necesidades efectivas todas las leyes que tienen con él una relación directa, y que es conveniente uniformar las normas que regulan los signos distintivos debido a la importante función que desempeñan en el libre movimiento de mercancías, y servicios los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, firmaron en 1968 el Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad industrial.

En lo que concierne sólo a las marcas, este instrumento legislativo se caracteriza por lo siguiente:

- reconoce las marcas de servicio y las marcas colectivas;
- adopta el sistema de protección atributivo, condicionando la propiedad de la marca al hecho de su registro;
- prohíbe el registro y empleo de marcas consistentes en diseños de estampillas, documentos mercantiles y nombres de países;
- establece el uso obligatorio de leyendas que indiquen la procedencia centroamericana de los productos;
- otorga un derecho de prioridad de 6 meses al solicitante del registro para que pueda solicitarlo también en los otros Estados signatarios;
- el término del registro es de 10 años, renovable por igual término indefinidamente;
- para que la cesión y el permiso de uso produzcan efectos es menester la inscripción;
- la caducidad será declarada por la autoridad administrativa y la nulidad por la autoridad judicial;
- acoge la clasificación internacional de productos y servicios.
- impone a los Estados contratantes la obligación de no suscribir cada uno por separado, convenios con otros Estados.

Debido a que sólo las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua lo han ratificado, el Convenio todavía no está en vigor, ya que se hace necesario que deposite la ratificación un tercer país. En el momento en que eso ocurra, quedarán sin efecto las leyes internas de cada Estado contratante y el Convenio se convertirá en el texto legal de los países centroamericanos.

Por la adopción de los principios fundamentales sobre marcas y por los notables puntos de similitud que guarda con el Convenio de París y con la Ley-tipo del BIRPI, este Convenio constituye en lo general, un paso efectivo en la política mundial de unificación legislativa y, en lo particular, un instrumento valioso para la política del Mercado Común Centroamericano.

B) El régimen común sobre marcas del Grupo Andino
Antecedentes: Acuerdo de Cartagena

Con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú que forman "El Grupo Andino", en mayo de 1969 se firmó el Acuerdo de Cartagena.

Este Convenio de integración subregional tiene como objetivos:

- promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros;
- acelerar su crecimiento mediante la integración económica;
- facilitar su participación en el proceso de integración; y
- establecer condiciones favorables para la conversión de la ALALC en un mercado común.

La Comisión del Acuerdo se reunió en Lima y por decisión de diciembre de 1970 aprobó el "Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes y regalías".

Principios del régimen común sobre marcas

En tanto que es parte de un mecanismo que tiende a cambiar la estructura económica de los países del Pacto Andino, este Régimen común somete a un riguroso control gubernamental el disfrute del derecho sobre la marca, rompiendo el concepto tradicional de la exclusividad sobre el signo marcario. Así lo demuestra el siguiente enunciado de algunas normas relativas al contrato de uso:

- las licencias de explotación de marcas, los contratos sobre las mismas y el derecho al pago de regalías, están sujetos a la autorización de un organismo competente del respectivo País Miembro;

- no se autorizará el pago de regalías ni se admitirá deducción para efectos tributarios, cuando la contribución tecnológica intangible sea suministrada a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma;
- en los contratos de licencia para la explotación de marcas de origen extranjero no podrá estipularse:
 - a) la prohibición de vender en determinados países los productos elaborados al amparo de la marca,
 - b) la obligación de utilizar materias primas, bienes intermedios y equipos suministrados por el titular de la marca,
 - c) la fijación de precios de venta de los productos elaborados al amparo de la marca,
 - d) la obligación de utilizar permanentemente personal suministrado o señalado por el dueño de la marca,
 - e) la obligación de pagar regalías por marcas no utilizadas;
- los Países miembros crearán una Oficina Subregional de Propiedad industrial facultada para servir de órgano de enlace entre las oficinas nacionales y tendrá además, entre otras, la función de preparar contratos tipos de licencia para el uso de marcas en la Subregión;
- todos los contratos sobre licencias para la explotación de marcas de origen extranjero, celebrados hasta la fecha de entrada en vigor del régimen común, deberán ser registrados ante el organismo nacional competente.

Como la planificación imperativa es propia de los países con un sistema de dirección central de la economía por parte del Estado, y la planificación indicativa corresponde a un sistema en el que el plan gubernamental coexiste con una diversidad de decisiones individuales, podría alarmar el excesivo control que se asigna a los organismos oficiales del Pacto Andino en el sector de las marcas. Con todo, debe recordarse que la ejecución del plan indicativo depende no sólo del desarrollo espontáneo del mercado, sino de la política económica del Estado a través de su intervención indirecta.

III. LATINOAMERICA Y EL DERECHO UNIONISTA

1. Convenio de París

Entre los países latinoamericanos ha sido tradicional su resistencia a participar en el Convenio de París del 20 de marzo de 1883 para la protección de la Propiedad industrial. Los Estados a los que actualmente se aplica son: Brasil, República Dominicana, México, Cuba, Haití, Argentina y Uruguay.

En Argentina, Cuba, Haití, México y Uruguay se encuentra en vigor el texto revisado en Lisboa en 1958. En Brasil y República Dominicana el texto vigente del Convenio de París es el revisado en la Haya en 1925.

Campaña de afiliación al Convenio

Durante los últimos años se ha venido realizando una intensa campaña de proselitismo de las naciones latinoamericanas al Convenio de París, en congresos, conferencias, reuniones, estudios y publicaciones.

2. Arreglo de Madrid

El desdén de los países americanos hacia el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio ha sido casi absoluto, pues con excepción de Brasil, Cuba y México, ninguna otra nación de América ha suscrito este instrumento. Y aún ese vínculo fue transitorio, ya que Cuba en 1931 y Brasil en 1933, denunciaron el Arreglo. México, que se adhirió al tratado el 26 de julio de 1909 sólo permaneció como miembro hasta el 10 de marzo de 1943.

Motivos de México para denunciarlo

Además de las razones que provocaron la salida del Brasil, consistentes en que el registro internacional ocasionaba a la Administración Nacional un trabajo considerable y gastos inútiles, y en que los nacionales mostraban poco interés por el registro internacional, México invocó también como causa determinante de la denuncia, la controversia originada en su negativa a proteger las marcas internacionales que comprendiesen más de una clase de mercancías, a menos que se hiciese la división respectiva y un depósito internacional por clase.

A la fecha actual ningún país americano, incluyendo los Estados Unidos, pertenece a este tratado.

3. Arreglo de Niza

Al comenzar 1971 se habían adherido al Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio, 25 Estados, sin que aparezca entre ellos ningún país de Latinoamérica. No obstante, de hecho, algunas legislaciones ya la han adoptado, como las de Colombia, Haití y Perú. Por otra parte, una vez que entre en vigor el Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad industrial, también regirá la clasificación internacional en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

IV. LA JURISPRUDENCIA

Debo reconocer que, en principio, la escasez de órganos de divulgación impide opinar sobre la jurisprudencia en materia de marcas de todos los países latinoamericanos. Sin embargo gracias a la valiosa información de primera mano que me brindan distinguidos colegas de dichas naciones, me atreveré a esbozar los siguientes comentarios:

En Brasil, debido a la falta de funcionamiento del Consejo de Recursos de la Propiedad industrial, durante los últimos dos años no se cuenta con jurisprudencia administrativa digna de ser citada.

De Colombia puede recordarse la decisión por virtud de la cual el Consejo de Estado declaró que los nombres comerciales ya no serán susceptibles de registro.

En cuanto a Chile, una de las últimas tendencias de la jurisprudencia ha sido la de reconocer a la marca notoria como tal.

La Sección de Patentes y Marcas adscrita actualmente al Ministerio de Producción de Ecuador, no ha dictado en los últimos años resoluciones de importancia. En cuanto a las decisiones judiciales, también son muy contadas.

También en Guatemala son muy escasas las decisiones sobre marcas emitidas por los tribunales administrativos y judiciales.

Igualmente son escasas las decisiones judiciales en materia de marcas pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

A pesar de su antigüedad, la ley vigente en Paraguay se ha ido actualizando con la acción de la jurisprudencia. La Corte Suprema ha reconocido competencia al Departamento

de Marcas para dictar resoluciones de nulidad de registros indebidamente expedidos y ha concedido protección a las marcas extranjeras no registradas.

En otros países como Argentina, Colombia, Venezuela y México la jurisprudencia de las autoridades administrativas y judiciales es abundante.

V. OTRAS APORTACIONES

Como el progreso del derecho sobre las marcas no sólo se manifiesta a través de la acción gubernamental de legisladores y jueces, sino también con la de quienes consagran a esta rama jurídica la actividad de su profesión, debo hacer notar que en el último decenio, las marcas han recibido un gran impulso de otros sectores privados y oficiales.

a. La creación de ASIPI

En 1964 fue constituida en la ciudad de México la Asociación Interamericana para la Protección de la Propiedad industrial (ASIPI), cuya actividad en lo que respecta a los problemas de marcas ha sido muy intensa, especialmente en los congresos y reuniones de Buenos Aires, Bogotá y Caracas.

b. Los Grupos nacionales de la AIPPI

Durante el Congreso de la AIPPI efectuado en Berlín en 1963, los delegados latinoamericanos suscribieron un acuerdo por el que se decidió fomentar la creación en cada país de Iberoamérica, donde no exista aún, de una asociación correspondiente de la AIPPI. El Grupo mexicano quedó constituido en 1964. Otros Grupos nacionales vienen operando ya en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Venezuela.

c. Las Asociaciones de Agentes de la Propiedad industrial

Además, en algunos países existen agrupaciones de abogados y agentes de la propiedad industrial como las Asociaciones Argentina, Colombiana, Boliviana, Brasileña, Guatemalteca, Mexicana y Peruana.

d. Congreso de Bogotá

Convocado por el Gobierno de Colombia y el BIRPI, en 1964 se efectuó en Bogotá el Congreso de Propiedad Industrial para América Latina, el cual recomendó a los gobiernos

de las naciones latinoamericanas que revisen su legislación en materia de propiedad industrial y a las autoridades competentes de cada país de América Latina que se establezcan cátedras autónomas universitarias para la enseñanza del Derecho de la Propiedad Industrial.

e. Conferencias de la FIA en Costa Rica y en Venezuela

En la Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, reunida en San José, Costa Rica en 1968 para discutir los aspectos legales del desarrollo económico y la integración de las Américas, se resolvió recomendar a las asociaciones y abogados miembros de la Federación que continúen sus esfuerzos para dar a conocer el Proyecto de Ley-tipo de marcas del BIRPI y su definitiva adopción como legislación en los países latinoamericanos. Y el Comité V de la Conferencia llevada a cabo en Caracas en 1969, recomendó la inclusión del Derecho Industrial como materia obligatoria del plan de estudios de Abogacía, la armonización de los sistemas nacionales de protección de la propiedad industrial, y la adopción de las clasificaciones internacionales sobre productos.

f. Reunión de expertos en Montevideo

También en 1969 tuvo lugar en Montevideo la Primera Reunión de Directores de Oficinas Nacionales de Marcas y Patentes de los países miembros de la ALALC, que recomendó la adecuación de las normas en materia de propiedad industrial al proceso de integración económica y el establecimiento de un grupo de estudio de los problemas originados por los regímenes nacionales del marco económico de la ALALC.

h. La doctrina

Como sucede en otras partes del mundo, en Latinoamérica no es muy fecunda la producción jurídica sobre marcas, ya que apenas alcanza a medio centenar el número de obras que fueron publicadas durante la última década, especialmente en México, Venezuela, Colombia, Brasil, Guatemala, Perú y Uruguay. Se trata de monografías, tesis profesionales, codificaciones comentadas y algunos libros propiamente dichos.

VI. CONCLUSIONES

la. Aún cuando la mayoría de los países de América Latina tiene una legislación marcaría que, en atención a la época en que fue promulgada, no previó la reglamentación de

instituciones que la vida moderna exige, no comparto la opinión de quienes ven en dichas leyes instrumentos ineficaces para regular el derecho sobre marcas. Basta recordar que la nueva ley de marcas francesa de 1965 substituyó a la que estuvo en vigor durante más de un siglo. Por su parte la ley especial italiana es de 1942 y la ley norteamericana es de 1946, pese a lo cual no existe ningún movimiento serio encaminado a reformar dichas leyes porque se juzgan inoperantes para la época actual. Y para no ir muy lejos, el régimen de las marcas en Suiza está reglamentado todavía por la ley de 1890, y no fue sino hasta 1963 que se autorizó una comisión encargada de elaborar el proyecto de ley terminado en 1968, que aún no ha sido aprobado.

2a. Siguiendo a las que les sirvieron de modelo, las leyes latinoamericanas encierran los principios esenciales del derecho de marcas universalmente adoptado en nuestros días, razón por la cual la conservación de códigos en apariencia anticuados no detiene fatalmente la buena marcha del derecho mercario, pues las lagunas de que ha podido adolecer han sido subsanadas con la acción de la jurisprudencia.

3a. No obstante, la búsqueda del equilibrio que debe imperar en los campos de la Técnica, del Derecho y de la Economía, por los que se extiende nuestra disciplina, ha provocado entre los gobiernos americanos una incontenible corriente para incidir en el terreno de la propiedad industrial a fin de adecuar sus normas a las necesidades que el progreso económico impone a cada país. Se trata de un fenómeno sociológico irreversible del que dan buen ejemplo los cambios del Pacto Andino.

4a. Ante semejante panorama del Derecho mercario en América, creo que es responsabilidad de todos los profesionales de la propiedad industrial y de los organismos intergubernamentales, privados, nacionales e internacionales vinculados a ella, aportar sus conocimientos y sus experiencias para que, sin mengua de la anhelada prosperidad económica de nuestros países, participen en la lucha por el respeto de los derechos intelectuales.

TRADEMARKS

Recent Developments and Future Prospects on the
National Level

IN WESTERN EUROPE

by

RUDOLF BLUM

The will to affirm the position of Europe or of the Europeans within the changing world has resulted in a profusion of extremely varied endeavours and experiments. If we now attempt to define some of them by searching for their inner meanings, then we take a first step towards the central questions of "Metanoia" (Greek for change and a probing of the heart) providing that this will lead to an explanation why the one or the other way which today is pursued cannot be the way leading us out of our crisis.

Karl SCHMID: "Hochmut und Angst",
p.28. Artemis Verlag,
Zurich 1958

Of all the West European Trade Mark Laws, only one dates from the last century, that passed by the Swiss Confederation. It goes back to the year 1890.¹ A small percentage of all the other laws of Western Europe of today came into force shortly before the second World War; the great majority, however, dates from, and was put into force after, the end of the war. In this respect, it is important to note that roughly two thirds of this second category of trade mark laws are not older than a dozen years or less.

Since most laws were drafted within the last twelve years, i.e. during a very short period of time, it is understandable that they should show similarities in important details. The revisions show common tendencies, the laws common characteristics.

The common tendencies and characteristics which I shall later specify stem from one central complex of problems which has been experienced by most if not all countries in the course of their intense industrialization and the growing importance of branded articles in the economic system of the free market. In the absence of any publication of the acquisition of the right to a new trade mark, the difficulty is to find free, usable trade marks and, also the problem arises of the overfilling and the cluttering up of the registers of trade marks. This situation has made the task of the interested parties in trade and industry so difficult, in the course of the years, that remedies were sought and numerous measures were proposed simultaneously on both national and international planes, in order to put an end to this unbearable state of affairs.

The following special measures were to provide a cure to the cluttering up of the registers:

1. The introduction of an obligation to use.

The following nations have adopted this measure:

- the Scandinavian states (Denmark, Sweden, Finland, Norway),

then

- the Benelux states (Belgium, Netherlands, Luxembourg), not to forget
- France and Germany.

2. The introduction of a preliminary examination or of an opposition procedure was another measure to control the filling up of the registers. This procedure has been adopted in the laws of the following nations:

- the 4 Scandinavian states, and
- France.

The proposed draft for a new Swiss trade mark law, as published, does not provide for the introduction of these procedures.

3. The desire that information concerning the acquisition of the right to a trade mark be made more accessible to the public has been taken account of by introducing the rule of the constitutive effects of the registration of the trade mark which leads to a fully complete register of claims to trade mark rights.

The following nations have now introduced the system of the constitutive trade mark registration:

- Belgium, Netherlands, Luxembourg
- and
- France.

Moreover, the draft for a new Swiss law provides for this too.

Other measures may be mentioned which, like those cited above, contribute to a certain degree to an international harmonization of the law, such as the adoption of the international classification of trade marks by the Scandinavian states, in Austria and in Spain; facilitating assignments of trade marks (the Benelux and the Italian laws contain such provisions²) and last but not least extending trade mark registration, by widening the classical concept of the trade mark to include service marks and collective marks. As a result of recent developments, the service mark can be registered in France and Austria (this will probably also be the case under the new law in Switzerland), and this is equally true for collective marks in France and in the Benelux states.³

Most of the measures and legal provisions mentioned above have been demanded for several decades by the interested parties. Some of the proposals which were made in this connection go back to the nineteen-twenties. A glance at the yearbooks of AIPPI of the years 1925, 1926, 1928, 1932, etc. will provide ample proof of this statement.⁴

It is, if I may say so, almost characteristic for a democratic nation that the introduction of measures proposed by interested parties takes a lot of time as a result of the checks and balances built into constitutions. The machinery of legislation often takes several decades to obtain results. It is consequently understandable that problems for which provisions are to be made in the law are frequently no longer matters of concern by the time the new law takes effect. Conversely, it is precisely the pressing new problems which, when the new law comes into force, remain unsolved. This is also the reason why even newly revised laws lag behind the requirements of the time.

In this connection, I now come to another characteristic which may well be the most significant common characteristic of the new trade mark laws. This is the conservative nature of the laws. There are many reasons why these laws may be so qualified. I have already mentioned one of them: what is mainly responsible for this state of affairs is the extremely slow procedure of any law revision in democracies. There is, however, in trade marks, another reason, which is undoubtedly decisive. This reason is, surprising though it may sound, the future new EEC trade mark treaty.

There has been talk of the creation of an EEC trade mark law for almost 10 years. To the best of my knowledge, this EEC law exists but has not been published⁵ since, as you know, the powers that be are of the opinion that the EEC patent should first be put into effect and that, subsequently, the trade mark law should follow the same principles.

The coming EEC trade mark law, contrary to what may have been expected, has had a negative influence on the legislations of the various West European nations, and especially on the revision of their trade mark laws. When they proceeded with the revision of their trade mark laws, or when they drafted their new laws, they regularly took account of the new EEC law to come. It is obvious that, under those conditions, they could not possibly afford nor did they wish to engage in extravagances. They could not take any revolutionary course nor crave too much independence. In other words, they could not create a truly modern law, a law ahead of its time, for fear that such a law, by its very exceptional nature, would make it impossible to join the EEC trade mark treaty.

Therefore, in all the legislative revisions which have taken place in recent years, essentially only those proposals were adopted which had a high probability of being included, in the same or a similar way, in the EEC trade mark law.⁶

To illustrate the lack of daring which was shown in revising the law, I would mention an article which was published in "Industrial Property", 1970, p. 352, and in which appeared the following remark from the pen of a highly qualified specialist in British trade mark law:

"It is now more than 30 years since there has been any revision of trade mark legislation and the view is being expressed that the time has

come for a thorough review. In particular it is felt that there should be provision for the registration of service marks and that their protection should not be left to a 'passing-off' action."

It is, of course, not surprising that, after 30 years' experience of the English Trade Mark Law, one becomes convinced that a fundamental revision is necessary. What is really staggering is then to read that the most important point of the whole revision consists in assuring the protection of service marks by the new trade mark law.

What is tragic about it is that, as a consequence of the fascination with which important law revisions were made with one eye on the EEC trade mark law, not only was the opportunity missed to carry out any big scale modernization of the various national laws, and not only was any attempt to go beyond the traditional limits paralyzed, but the EEC Treaty itself runs the risk of ending up in a similarly conservative rut. For our modern times, this is completely inadequate. The risk, however, is real, since a majority, if not the unanimity of the interested nations, is required for enacting such a law. The several nations will therefore tend to approve only such laws as are on the whole in harmony with their own national laws.

It is hardly imaginable that all the nations which have overhauled their laws in the last 12 years - and they represent two thirds of all the West European nations, would support a non-conservative law, i.e. a law which would put their own work in jeopardy. This state of affairs is not only regrettable, it is also, as I will attempt to demonstrate, dangerous.

Before continuing with this, I would like to make two points:

1. One could object to my analysis in the following manner:

One could say that I have omitted to note an important phenomenon in the development of West European trade mark law, moreover a phenomenon of major importance, i.e. the creation of the Benelux trade mark law. This is the first supranational trade mark law on the European continent, covering the territories of the Netherlands, Belgium and Luxembourg. The registration of a trade mark with one single

authority for the first time grants a right to protection in several states.

In the course of my investigation, I asked various specialists in Western Europe what in their opinion was the most important event in the evolution of trade mark law. The Benelux trade mark law was cited many times. It is true, of course, that the creation of such a supranational trade mark law is an important step. However, it has no prominent influence on the development of trade mark law, because the treaty is, exactly like any other law, conservative in essence, and anchored in the traditional and the conventional. It can thus in no way provide a guideline for new modern laws.

2. It is now only logical to ask what a modern law should really look like, and what problems should have been tackled and solved.

My answer is the following: It seems to me to be typical of our time that contemporary man in general, and legislators in particular, are not sufficiently aware of the problems which they have to deal with today and in the future. Today's man torments himself with yesterday's problems: he is blind to the problems of his time. This is also true for today's problems in the field of trade mark law, and it is even more true for the problems of tomorrow. When one considers that the creation of a comprehensive national or international law requires many years (I would say roughly 10 - 30 years), the legislators obviously must not be content with dealing with the problems that are discussed today, i.e. yesterday's problems. It is part of their tasks and duties to feel, to understand and to solve the problems of tomorrow and of the day after tomorrow.

Things are no different in the field of legislation than in any other field in which the problems of tomorrow are dealt with. Whoever undertakes the planning for an airport building to be erected in 1980 will have to think in the first place about what sort of handling problems he will face when the building is erected. It should not occur to anybody to erect a building for 1980 which would roughly meet the requirements of 1970. The same is true for the planner who has to conceive a highway system in a specific district for the next 10-15 years. He must first of all ask himself what the traffic will be like in 1980-1985.

The legislator who is planning a law for 1980 must ask himself in the same way "What are the sociological, the economic, the legal and the political realities of the coming decades, and what problems will result therefrom?"

What the modern legislator needs is, therefore, a new institution in the shape of a planning body, which would deal in the first place not with the drafting of new laws but rather with establishing working documents, with laying out the necessities and with preparing the guidelines for the contemplated new laws, etc. What is basically needed is the timely perception of all important developments in social and constitutional structures, so that inappropriate regulations and investments based on neglected, late, or faulty planning may be avoided.⁷

Today's working method of the legislator, the continual filling up of old holes, is no longer appropriate. In a time in which technical, sociological, economic and political developments are assuming breathtaking speed, which even yesterday still appeared impossible, the old methods no longer have any chance of success.

As I said before, this situation is dangerous, and to support my view, I would like to quote the world famous economist Robert Theobald, who wrote the following in a publication of the United Nations entitled "The Challenge of a Decade" in May 1969 (pp. 19 et seq.).⁸

"Unfortunately we are often still acting as though the past could provide all the answers to necessary decision-making today. History, however, shows that it is those nations which have perceived future directions and broken away from previous dogmas which have been most successful. If this has been the case in the past, it must necessarily be even truer in the future. The change in conditions is now so rapid that it is highly dangerous to continue to employ solutions which were created at an earlier date.

This is the greatest challenge of the Decade. Human beings find it easier to continue to act in ways which they already know rather than to seek new patterns more appropriate to new conditions. We naturally tend to take over approaches which have already been tried out elsewhere rather than to create imaginatively novel patterns which respond to real conditions and goals... .

Attitudes are already changing in international organizations and governments throughout the world. The pace of change must, however, be greatly speeded and the scope of our analysis enlarged. We need to create new forms of planning which will permit us to evaluate the directions in which we should move.

As we do this, we may be forced to call into question any of our present conclusions. ..."

So much for the methods to be adopted in legislation for tomorrow.

What problems are we aware of today which no longer can be mastered without setting up clear legal rules? Our purpose is not to make out a complete list of these problems here and now; however, I should like to mention some of the most important ones:

(a) The economic territory in which the trademark is to devolve its effects should coincide with the territory for which the trade mark can be granted uniform protection. The conditions under which a use is to be considered an infringing use, for instance in the case of parallel importations,⁹ should in addition to this be reassessed to take account of the evergrowing volume of sales and of their promotion by radio, television and magazines which cross ever more borders. Subsidiary questions will grow out of this problem, such as that of the theory of consumption of trade mark rights and the use of trade mark rights to enforce exclusive sales agreements and cartels.

(b) The relationship between the trade mark and the free generic or descriptive term should be realigned.¹⁰ Problems make themselves felt in the field of medicine, where there is a considerable public interest in the free use of the recommended denominations of the World Health Organization; in the field of plant varieties,¹¹ where, on the contrary, the trade mark needs better protection in its relationship with the variety denomination; in the field of textiles, where generic terms are coined for new fibers, which should equally be free for general use. There is a certain factual relationship between this problem and that of the "accompanying trade mark".

(c) The extension of the functions of a trademark to distinctive signs of other natures calls for an extension of trade mark law (in its narrow sense) to an all-embracing law of distinctive signs (to comprise signs for goods and services in variations of all kinds).

(d) The concept of the so-called trade mark license today covers many relationships - from a limited permission of use to the virtual transfer or partition of trade mark rights, including the case where a legitimate agreement is made to cope with some new aspects of marketing within the framework of a conservative trade mark law, but also including the other case: where rules of law are simply by-passed.

Any rethinking on the nature and the function of the permission to use a trade mark should follow from the needs of the trade and not, as has too often been the case, from an antiquated dogmatic concept of the trade mark. For in present day situations, the question is no longer merely as to the validity of grant or withdrawal of a license, that is to say, as to the internal relationship between licensor and licensee, but more and more as to the external relationship between the parties and the public - for instance involving the liability of the trade mark owner for damage caused by the licensee in the use of the trade mark (especially in the case of collective marks), or concerning the responsibility of the trade mark owner for certain dispositions (or undertakings on the extent of use of conflicting marks) made by the licensee. Economically, the trade mark owner, in the same way as when branch offices or agencies are established, broadens his field of activity, so that the range of responsibility too should be broadened. These relationships should be made clear both in the interests of the parties involved and in the indirect interests of the public, and this on the national and international levels.

(e) The voluntary establishment of quality specifications by industries calls for a renewed study of the concept of the collective and the certification mark which are becoming increasingly distinct from the traditional trade mark.

In this connection, one may wonder whether the creation of a truly international trade mark with supranational effects, which would be valid on all the territories of the member countries, could not be the best way in which to solve the problems which have been outlined above.

As we have seen previously, the question of protecting service marks and collective marks is coming into the spotlight, and there is hardly any doubt in my opinion that the extension of the trade mark concept to these new types of marks will soon have to be adopted by all West European countries. If the same treatment as is granted to trade-marks is required in the case of acoustic signs, of denominations of plant varieties and of proposed pharmaceutical denominations, the question automatically arises as to whether the legislator, in drafting a new trade mark law, should not consider whether it is a correct approach to construct the new laws based on inherited trade mark concepts, when those concepts have to be stretched in order to include the new types of marks and become so worn out that they can no longer stand up to a thorough examination. Take the case

of the concept that a trade mark is an indication of the place of production of a product, when trade mark registrations are granted also to holding companies.

All these problems are, of course, only peripheral phenomena of trade mark law. But this is precisely why the legislator should undertake to think anew about the object, the definition and the nature of the trade mark. The Swiss legislator made an attempt in this direction.¹²

However, one should go further than that and examine whether a new law should not provide in a general way for the protection of any type of "distinctive sign", covering all fields which could be included therein.¹³ I feel that it is only possible to create a modern law if the practical and scientific bases, and especially the inherited concepts of the mark, are seriously reexamined. I believe that much too little attention is given today to the dogmatic aspects of the problems, not only in the field of industrial property, but also in many other legal fields.

The legislator frequently gets into the habit of simply incorporating various additions into the existing laws without examining whether such additions and amendments are in harmony with the law as such. It is no longer a modern approach today to look for the theories or principles underlying the laws. The few exceptions which exist only confirm the rule. If anybody should comment on the incompatibility of certain suggested amendments to a particular law with some essential principle underlying it, all the uncomfortable objections which are voiced can be swept out of the way easily, often far too easily, by invoking the interests at stake.¹⁴

Prof. Troller, in his paper on "Markenrecht an der Wegkreuzung",¹⁵ did not go quite so far, but he did conclude that the case of the complicated and confused legal situation in both national and international trade mark law stems from the "unclear representation one has of the nature of the trade mark". He says: "Responsible for this is the belief that the legislators and the courts can deal with a trade mark as they deem fit, and prescribe what it has to be and how it has to exist".

I have tried so far to analyse the material aspects of the evolution of the West European trade mark laws. The formal aspects of this evolution also deserve our attention.

I should start with mentioning a thought expressed by Prof. Behrendt in a speech he delivered on October 16, 1970, on the occasion of the meeting of the German Association for

the Protection of Industrial Property namely that we live in a dynamic culture in which discontent is somehow built in.¹⁶

Discontent undoubtedly mostly appears in younger circles. If it is based on one hand on false information, on the other hand it finds its roots in a more acute awareness of the absurdities of political life. This discontent affects many fields and not least that of law-making. One reproach which is made to the legislators in this respect is lack of openness. One complains about the insufficient right of participation which sets in too late, in other words an incomplete democratisation of the process of law-making. One has to some extent the impression of being manipulated, and many cannot help feeling that the authorities are primarily concerned with their own worries, that they accept no interference and that the person who files a trade mark is for many important questions more or less defenceless against their power. We all know the fundamental rules of democracy, the famous separation of powers in legislative, executive and judicial bodies, but we nevertheless every day see that it is precisely the executive power which dominates in the field of legislation. One cannot deny that in the field of both national and international industrial property, it is mostly the Patent Offices and their officers and delegates who prepare in the first place the revisions of law and new treaties. It is only later, when the main questions have been settled, that the interested parties are invited to be heard. It is obvious that dangerous psychological situations can form when the authorities do not prove to have the necessary feeling for the need of the interested parties to be heard.

This is, of course, not always and not everywhere the case. A specially praiseworthy exception is the procedure adopted by BIRPI with regard to the preparation of the revision of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. They issued a document (Ref. MM/I/2) in which they enumerated the 12 main points to be revised, together with the various possible solutions with pros and cons. The interested international parties were at the same time given the possibility to make their comments. This example is unfortunately more of an exception, and with regard to the EEC trade mark treaty, things look rather bad.¹⁷

Full attention should be given in any case to today's needs for timely information, sufficient time for discussion, and freedom of choice, including freedom to make experiments. The desire is for clear separation of powers, i.e. that the executive should as far as possible not interfere with the legislature, so that a free balance of forces may be possible.

To sum up, I would say that the most important points of my speech are the following:

1. The international harmonization of the European trade mark laws is evident and in full swing.
2. The harmonization was achieved at the cost of a conscious or unconscious limitation in that conservative solutions are preferred.
3. As a consequence of this situation, the international treaties are necessarily forced to follow conservative paths.
4. The legislators are chiefly concerned with yesterday's problems, while they to a large extent neglect the problems of today and of tomorrow.
5. A revision of the legislative process should be requested urgently and research into the future (prospecting) should be performed to find out what it holds or might hold.
6. The principle of the separation of governmental powers should be increasingly applied.
7. Finally, the interested parties should be given the opportunity to discuss new arrangements at an early stage and agreements and possible solutions and, whenever possible, alternative solutions should be submitted to the interested parties before the general guidelines are fixed.

Notes

- 1 A new law is being prepared. See: Petitpierre "Revision de la loi suisse sur les marques", in "La Propriété industrielle", 1971, p. 47; "Industrial Property", 1971, p. 47.
- 2 The Swiss Draft Trade Mark Law lays down the principle of the free transfer of the mark. See: Petitpierre, cited above, p. 49.
- 3 See also: M. Mueller "Zu einigen Tendenzen im Markenrecht kapitalistischer Industriestaaten ..." in "der neuerer" 5/71 B, pp. 101 et seq., in which essentially the same features are shown to be characteristic.
- 4 On the question of the introduction of the "obligation to use", see Annuaire AIPPI 1925/26, pp. 119 et seq., and on the question of the "Introduction of the international classification of trade marks", Annuaire AIPPI No 2, 2nd Series, 1928, pp. 66 et seq. On the question of the "Independence of the trade mark", see Annuaire AIPPI No 2, 2nd Series, 1928, pp. 74 et seq.; on the question of the "Introduction of the protection of the collective mark", see Annuaire AIPPI 1932, No 4, 2nd Series, pp. 495 et seq.
- 5 See Offner, "Some Considerations on the Proposed European Trademark Convention", "Industrial Property", 1963, p. 241; "La Propriété industrielle", 1963, p. 243; and see Miosga infra.
- 6 Regarding the relationship between existing law revisions and the EEC Trade Mark Law, see Miosga "Neue Tendenzen auf dem Gebiet des Markenwesens", in GRUR AIT 1966, p. 139, and especially p. 143.
- 7 Regarding the necessity of futurology, see Behrendt "Gestaltbarkeit und Zerstörbarkeit der Zukunft" in GRUR, 1971, p. 6/7.
- 8 See also U Thant "Portfolio for peace", p. 10, United Nations, 1970.
- 9 See Beier: "Territoriality of Trade Mark Law and International Trade" in "International Review of Industrial Property and Copyright Law", Vol. I, No. 1 (1970) and the bibliography mentioned therein.

An interesting attempt is made in the draft for a new Swiss trade mark law, where the trade mark is to be invested with a right of exclusivity so that the owner can stop any third party from using it although there may be no danger of confusion in the respective case. See Petitpierre: "Revision de la loi suisse sur les marques", op. cit.

Notes (cont'd)

On the conflicting views surrounding this problem, which has been laid not only before the courts of Western Europe but also those of other continents, see for instance the interesting decision of the Exchequer Court of Canada of June 27, 1969, and the comments thereon by RRef. Florian Bauer, Munich, in GRUR Int. 1971, p. 20.

- 10 See the report of the Dutch Group of AIPPI in Annuaire 1959, p. 105, "Les dénominations communes et leur importance, pour le monde économique".
- 11 Since a term may not be registered at the same time both as a variety denomination and a trade mark, the breeder cannot for instance, for lack of a certificate of home registration, register his variety denomination as a trade mark in a non-member country of the Convention to which he wishes to export his product. He runs the risk that another breeder domiciled in the foreign country will register the term as a trade mark so that the actual breeder will be prevented from selling his product under his own variety denomination in that country. He will be unable to make any sale if for instance he is bound by his domestic law to use the variety denomination together with his trade mark.
- 12 See "Erläuterungen zum Entwurf (1968) des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum für ein neues Bundesgesetz betreffend den Schutz der Marken", pp. 6 et seq.
- 13 See Rudolf E. Blum: "Schutz der Mittel zur Kennzeichnung geistiger und gewerblicher Erzeugnisse" in "Schweiz. Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht" 1951, pp. 159 et seq.
- 14 I would like to quote as an example a recognized expert who, in a fundamental study on the revision of a trade mark law, made the following short comment regarding the reflections expressed by an author who voiced a different opinion on the problem of the free transfer of the mark: "This opinion is undoubtedly based on theoretical considerations which cannot, however, be reconciled with economic realities". (See Pointet: "Schutz der Marke", Verlag Chemie GmbH, 1964, p. 114). It is a pity that such a prominent expert did not seize the opportunity to disprove the uncomfortable theoretical objection. That would certainly have been more relevant.

Notes (cont'd)

- 15 See "Oesterreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht", 1966, pp. 25 et seq.
- 16 Reproduced in GRUR 1971, pp. 1 et seq.
- 17 Another more recent example is the unsatisfying procedure of the Council of the UPOV concerning the establishment of the "Provisional guidelines for variety denominations" (UPOV/C/IV/18). The interested breeders were not given sufficient opportunity to voice their opinions, or their opinions were not sufficiently taken into account.

MARQUES

Développements récents et perspectives d'avenir sur le
plan national

DANS LES PAYS SOCIALISTES

par

STOJAN PRETNAR

I. Observations générales

Dans tout système social et économique, la marque constitue l'élément essentiel de la circulation des marchandises et, ces derniers temps, de celle des services. Ce qui est commun aux deux systèmes de nos jours, celui qui repose sur l'économie privée et celui qui est fondé sur la socialisation des moyens de production, c'est la production de marchandises ou produits et leur mise en circulation.

La marque, ainsi liée à tels ou tels produits ou marchandises, constitue - et c'est sa fonction primaire - un instrument d'individualisation ou, dans la terminologie courante des législations, un instrument de distinction. Que l'on considère la marque du point de vue de l'entreprise ou de celui du consommateur, la marque est devenue un instrument indispensable de la vie économique, notamment à l'époque que nous vivons, marquée par une production toujours croissante et abondante de produits anciens et nouveaux qui exigent, pour arriver jusqu'aux consommateurs, une nette distinction par rapport aux mêmes produits d'autrui. La marchandise, dans son processus de circulation, devient ainsi indépendante du producteur; elle obtient sa propre individualité, constituant, seule, le critère d'après lequel le consommateur fait son choix.

Ce n'est pas dans l'optique de telles fonctions fondamentales de la marque qu'il y a lieu de rechercher des différences entre le système capitaliste et le système socialiste. Il faut, pour y arriver, étudier plutôt les systèmes de circulation, c'est-à-dire celui du marché et celui de la distribution (circulation) planifiée, voire dirigée.

Il est indiscutablement vrai que c'est le capitalisme qui a non seulement développé mais aussi institutionnalisé le marché comme système et méthode de distribution. On peut même constater que le mécanisme du marché est, d'une manière intrinsèque, essentiellement lié à ce système, dont le trait fondamental réside dans la liberté d'initiative de toute entreprise privée indépendante. Or, cette liberté englobe et la production et, notamment aussi, la mise en circulation des produits et services. Cette nature de rapport économique avec le marché et son droit a amené la plupart des auteurs à un certain "apriorisme", d'après lequel les droits de la propriété industrielle, dont naturellement aussi le droit des marques, ne sont concevables que dans le système qualifié de capitaliste (ainsi, P. ROUBIER, *Unité et synthèse des droits de propriété industrielle*, Mélanges Marcel Plaisant, Sirey, Paris 1959, p. 162 ss). Cette maxime a été soutenue et confirmée de l'autre côté par "l'apriorisme" des théoriciens du monde socialiste et en vertu duquel le marché n'est pas concevable dans le système socialiste.

Cette simplification dans les positions théoriques quant à la nature et l'organisation de la circulation des biens et des services dans l'un ou l'autre système économique devait cependant subir de sérieuses corrections. Ce fut d'abord le cas en Yougoslavie, où fut inauguré en 1950 le système dit de l'autogestion des collectivités ouvrières, qui fut sanctionné et développé plus tard par la loi constitutionnelle de 1953 d'abord et par la Constitution de 1963, ensuite. Sans entrer dans les détails d'une analyse approfondie du système yougoslave, il suffit de constater que l'autogestion des collectivités d'employés a pour conséquence nécessaire la liberté d'initiative, en éliminant toute intervention administrative d'Etat. Une telle initiative n'est cependant réalisable que par l'indépendance et la liberté de l'entreprise. Toujours dans la voie des conséquences logiques, la loi constitutionnelle yougoslave de 1953 devait déjà reconnaître et même sanctionner le système du marché.

Un pays socialiste a ainsi introduit, sur la base de l'indépendance formellement reconnue des entreprises, le système du marché, en reconnaissant, dans la possibilité de concurrence des entreprises socialisées, le stimulant décisif pour le développement de l'économie nationale.

Dans la perspective de ce bref aperçu, trois observations fondamentales s'imposent pour mieux comprendre les tendances de la législation actuelle et future sur les marques, dans les pays socialistes :

1) la socialisation des moyens de production n'exclut pas, par elle-même, la concurrence entre les entreprises appartenant à la société toute entière;

2) cette concurrence dépend essentiellement de l'indépendance, totale ou limitée, des entreprises ayant la personnalité civile, agissant en leur propre nom et sous leur propre responsabilité et dressant leur propre bilan;

3) la marque est liée à l'entreprise dont elle constitue un droit exclusif.

On pourrait, certes, objecter que ces règles ne soient valables que pour la Yougoslavie, où les entreprises sont entièrement indépendantes de l'Etat qui n'a pas la possibilité de décréter la liquidation de l'entreprise. Poursuivant cette argumentation, on pourrait dire qu'un régime pareil n'est pas possible dans le système où l'Etat a la propriété formelle des entreprises.

Or, à partir de l'année 1965 environ, on a procédé dans tous les pays socialistes à une réforme économique dont le trait essentiel consiste dans l'octroi d'une indépendance majeure à l'entreprise et dans sa libération des liens administratifs. A noter qu'il s'agit là des pays dont le droit de propriété est dominé par la propriété d'Etat (Bulgarie, Hongrie, avec son code civil 1959, Tchécoslovaquie, République démocratique allemande, Roumanie).

Il est significatif que trois de ces pays aient légiféré en matière de droit des marques, à cette époque : la Bulgarie et la Roumanie en 1967 et la Hongrie en 1969. La Roumanie et la Hongrie soulignent expressément le rôle des marques et des brevets dans l'initiative des entreprises, sans reculer même devant la notion de la concurrence (mentionnée expressément dans les motifs de la récente loi hongroise sur les brevets de 1969).

La concurrence, élément essentiel du marché, apparaît donc dans le droit positif sur les marques. Dans la mesure du régime positif de l'organisation de l'économie nationale des pays respectifs, le rôle de l'Etat et de ses organes administratifs se reflète aussi, bien entendu, dans les législations en vigueur. C'est le cas, notamment, de leur rôle dans les marques collectives et, avant tout, de leur droit de liquider les entreprises avec la conséquence que

la marque s'éteint. Le rôle de l'Etat se reflète, également, dans les dispositions qui traitent du transfert de la marque.

Or, en dépit de toute intervention de l'Etat qui découle de son système général du droit de propriété, une disposition reste inchangée dans toutes les législations en vigueur : c'est le droit exclusif à la marque reconnu à l'entreprise.

Le droit à la marque est un droit appartenant à l'entreprise, non à l'Etat comme c'est le cas des moyens matériels confiés à l'entreprise.

Toutes ces réflexions sur le problème du droit des marques des pays socialistes nous permettent de mieux comprendre la raison pour laquelle il y a peu de différence entre les dispositions de leurs lois et celles des lois des pays classiques du marché : les institutions sont analogues et même identiques pour la plupart.

Il n'est pas superflu, je l'espère, de citer ici un théorème de Lénine qui, dans son oeuvre "L'Etat et la Révolution", toucha au sort du droit dans le socialisme, pour constater que le droit bourgeois, dans le socialisme, cesse d'exister quant à la propriété des moyens de production, mais qu'il continue de maintenir sa validité dans sa deuxième partie, "notamment en tant que régulateur de distribution des produits". Bien qu'il s'agisse ici, en premier lieu, des obligations relevant du droit civil et commercial, le droit des marques, sans aucun doute, fait partie d'un tel droit régulateur de la distribution.

II. Fonction de la marque dans le mécanisme du marché et dans celui de la distribution planifiée

Généralement, d'après la doctrine, la marque a trois fonctions principales dans le mécanisme du marché : distinction, garantie de qualité et réclame (publicité). Or, ces trois catégories de fonctions ne sont en fait que trois aspects d'une seule fonction complexe, la fonction du marché. Bien que les législations des pays socialistes mettent en relief, comme fonction primaire de leur système de circulation, la garantie de la qualité des produits, les trois fonctions sont, en principe, les mêmes que dans les pays à économie privée. Ce qui les distingue le plus profondément, c'est le rôle économique de la marque dans l'ensemble du fonds de moyens et de droits servant à l'activité économique d'une entreprise. Dans le système capitaliste, la marque, avec d'autres droits de propriété industrielle (ainsi que les droits relevant de la propriété littéraire et

artistique) fait partie intégrante du fonds de commerce, c'est-à-dire - traduit dans la terminologie économique - du capital : non seulement une marque peut constituer un apport dans le capital social d'une société par actions, mais tout "goodwill" d'une marque représente une valeur économique.

Dans les pays socialistes, sous le régime de la propriété d'Etat, une marque n'a pas la fonction du capital de l'entreprise. En dépit du droit d'exclusivité d'usage de la marque, reconnu plutôt dans l'intérêt des consommateurs, le sort entier de l'entreprise même dépend de l'Etat qui peut même décréter sa liquidation. C'est pourquoi, par des dispositions analogues, toutes les lois en vigueur dans les pays socialistes prévoient l'extinction de la marque dans le cas de la liquidation de l'entreprise.

A notre avis, la différence fondamentale qui sépare le droit des pays capitalistes du droit sur la marque des pays socialistes réside dans les régimes opposés quant à la propriété des moyens de production organisés dans une entreprise.

Une certaine nuance doit cependant être soulignée quant au droit yougoslave, où l'Etat et ses organes administratifs ne sont pas autorisés à décider de la liquidation d'une entreprise. Celle-ci est le seul sujet d'exploitation de son propre fonds de commerce. A ce titre, la marque est étroitement liée à l'entreprise seule.

Pour revenir à la fonction de garantie de qualité, elle n'est pas, dans le système du marché, formellement présente; elle est imposée par le mécanisme du marché même, c'est-à-dire par l'économie.

Cette fonction a été mise en relief et soulignée, dans les pays socialistes, par des dispositions formelles obligeant les entreprises à munir leurs produits d'un "signe de fabrique" (Fabrikzeichen, Produktionszeichnung), dont le contenu et la forme étaient prescrits. Dans ces cas, il ne s'agit point de la marque proprement dite, mais plutôt d'une disposition administrative, pareille à celles du monde capitaliste prévoyant les mêmes obligations, par exemple pour les produits alimentaires ou pharmaceutiques.

Or, dans les pays socialistes, les dispositions de ce genre trouvaient leur place dans les textes législatifs qui réglaient (Union soviétique dans l'ordonnance de 1936, loi bulgare de 1952, ordonnance yougoslave de 1951) ou règlent toujours (République démocratique allemande) ce signe de contrôle conjointement avec la marque de commerce, dont l'usage

est facultatif. Dans sa récente loi, de 1969, la Roumanie a trouvé une solution d'après laquelle les entreprises de production sont toujours obligées, pour leurs produits, d'utiliser une marque de produits, mais une marque sans octroi de forme et contenu.

Il paraît cependant que la marque classique commence à remplacer le signe de fabrique obligatoire, du fait que les législations récentes (ordonnance soviétique de 1962, amendée en 1965, loi bulgare de 1969, loi hongroise de la même année, loi polonaise de 1963, loi yougoslave de 1961) ne le mentionnent plus.

Le droit sur la marque, dans tous les aspects qui viennent d'être esquissés pour les pays socialistes de notre époque, ne diffère donc pas essentiellement de celui des pays à économie privée. A ceux qui ont déjà été énoncés il faut cependant ajouter les arguments suivants :

1) dès que le volume des produits dépasse le volume de la masse de l'argent servant à la consommation et dès que plusieurs entreprises produisent ou mettent en circulation des produits (ou services) du même genre, les consommateurs arrêtent leur choix d'après le signe distinctif qu'ils favorisent : c'est déjà l'élément du marché, notamment pour les produits de grande consommation; les règles du jeu sont les mêmes;

2) la circulation devient toujours plus importante dans le commerce international. L'internationalisation des marchés exige cependant que le droit de la marque soit réglé de manière plus ou moins analogue. Il faut souligner que tous les pays socialistes d'Europe (à l'exception de l'Albanie) sont parties à la Convention de Paris et, pour la plupart, à l'Arrangement de Madrid pour l'enregistrement international des marques.

La coopération des pays socialistes dans le cadre du COMECON n'a pas encore abouti à une unification des législations sur les marques. Elle est limitée, pour le moment, à la coordination de la pratique des offices de brevets, notamment en ce qui concerne les critères à observer pour admettre ou refuser l'enregistrement d'un signe déposé.

III. Droit positif comparé

Vu le rôle et la fonction extrêmement importants de la marque dans la circulation des biens et des services, tous les pays socialistes d'Europe (en dehors de l'Europe, aussi la Chine et la Mongolie) ont dû légiférer en matière de marque. Cette législation n'est pas unifiée et contient parfois des dispositions différentes, par exemple en ce qui concerne le transfert (la cession) de la marque.

Le droit de la marque est, nous l'avons déjà souligné, inséré dans le système juridique général de chaque pays particulier : le droit des marques repose ainsi sur deux catégories de droits, réglées pour la plupart dans les codes civils : le droit de propriété sur les moyens de production et le statut des entreprises.

A l'exception de la Yougoslavie, c'est, dans les pays socialistes, la propriété d'Etat qui domine la vie sociale et économique. La grande majorité des sujets économiques sont des entreprises d'Etat et c'est celui-ci qui, en sa qualité de propriétaire, fonde l'entreprise, décrète sa fusion avec une autre et décide de sa liquidation.

Néanmoins, chaque entreprise possède sa propre personnalité civile, elle est seule responsable de ses obligations. Elle gère les moyens de production appartenant à l'Etat en son propre nom et la marque constitue ainsi une fonction de gestion, non une fonction de propriété de l'entreprise.

Un des buts principaux de la réforme économique à laquelle la plupart des pays socialistes ont procédé ces dernières années était, nous le répétons ici, de donner aux entreprises une indépendance progressive, jusqu'à leur reconnaître la possibilité d'une concurrence mutuelle. Un autre trait essentiel doit être souligné, en ce qui concerne le droit des entreprises, pour mieux comprendre les dispositions sur la marque collective : chaque entreprise socialisée est, obligatoirement, soumise à la direction d'un organisme supérieur de la branche, parfois attaché aux ministères (organes administratifs), parfois organisé plutôt sous forme d'un "konzern socialiste" : c'est notamment le cas des VVB (Verein Volkseigener Betriebe) qui, en République démocratique allemande, réunissent les VEB (Volkseigene Betriebe).

Pour présenter l'essentiel des différentes lois en vigueur, nous nous limitons aux dispositions suivantes :

1) La règle de l'enregistrement est strictement observée dans toutes les lois. Seul l'enregistrement, avec la priorité de dépôt, fonde le droit à la marque.

2) Le titulaire de la marque ne peut être qu'une entreprise ou autre organisation économique (trusts d'Etat, coopératives et leurs fédérations). Le droit à la marque est reconnu aussi, parfois expressément, aux personnes privées dans la mesure où elles sont autorisées à produire et à mettre en vente des produits (article 10 de la loi yougoslave, article 5 de la loi bulgare, paragraphe 4.2) de la loi hongroise).

3) Le droit exclusif du titulaire de la marque est généralement et expressément reconnu (article 19 de la loi bulgare, paragraphe 20 de la loi de la République démocratique allemande, paragraphe 5 de la loi tchécoslovaque, article 18 de la loi hongroise, article 7 de la loi polonaise, article 11 de la loi yougoslave).

4) Transfert et licence de la marque. Toutes les législations prévoient ou permettent la possibilité d'accorder une licence sur la marque, tout en soulignant expressément l'obligation faite au licencié de maintenir et garantir la qualité de la marchandise (ou du service). Quant au transfert de la marque, deux tendances opposées se manifestent : un groupe d'Etats permet la cession libre (Union soviétique, Albanie, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Chine), alors que l'autre groupe (République démocratique allemande, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie) maintient le principe de la cession de la marque avec l'entreprise ou avec une de ses parties.

Or, il faut faire ressortir que le changement de titulaire de la marque, dans la plupart des cas, ne se réalise pas en vertu d'un contrat entre les deux partenaires. Le transfert de la marque est prévu, notamment - et ce sont les cas les plus fréquents - en cas de changement de statut de l'entreprise titulaire de la marque, par la voie administrative. Comme on l'a déjà relevé, c'est l'Etat qui décide du droit d'une entreprise. C'est sous ces aspects qu'il faut interpréter par exemple la disposition de l'article 21 de la loi bulgare, qui prévoit que "la marque peut être cédée lors de l'absorption d'une entreprise par une autre ou lors de la fusion d'entreprises" et que, "lors du partage d'une entreprise ou du transfert d'une partie de son objet à une autre, la question de l'usage de la marque sera réglée par l'acte de partage ou du transfert" (dispositions analogues : paragraphe 11 de la loi de la République démocratique allemande, article 22 de la loi roumaine, article 30 de la loi polonaise, qui donne même à ce sujet un pouvoir discrétionnaire au Conseil des ministres). Le droit yougoslave, pour sa part, ne connaît pas une disposition de ce genre, du fait que l'Etat ou ses organes administratifs ne peuvent intervenir dans le sort de l'entreprise.

5) Les dispositions sur les marques collectives reflètent la structure pyramidale de l'économie : en Roumanie, une marque collective peut être déposée ou par un ministère dont dépendent les entreprises d'une branche économique déterminée ou par une association (groupe) appelée à protéger les intérêts des entreprises (article 11.2)). La loi bulgare (article 6) permet l'enregistrement d'une marque au profit de deux ou plusieurs entreprises, ainsi qu'au profit des "trusts économiques d'Etat et des unions coopératives" (article 7). Mutatis mutandis, de pareilles dispositions apparaissent dans d'autres législations qui nous intéressent ici (article 22 de la loi de la République démocratique allemande, article 35 de la loi polonaise, paragraphe 4.3) de la loi hongroise, article 17 de la loi yougoslave; la loi tchécoslovaque ne contient cependant aucune disposition à ce sujet).

6) Durée et cessation du droit à la marque. L'enregistrement de la marque est valable dans toutes les législations dont nous traitons pour une période de dix ans, avec possibilité de renouvellements pour la même durée.

Les raisons pour lesquelles une marque cesse d'être protégée sont usuelles : expiration du délai de dix ans sans que le renouvellement ait été opéré, renonciation à la marque et liquidation de l'entreprise titulaire de la marque. Nous avons déjà attiré l'attention sur ce mode de cessation résultant, dans la majorité des cas, de la décision des organes de l'Etat. Toutefois, la marque ne prend fin, dans le cas de la liquidation, que si elle n'a pas été transmise, au cours de la liquidation, à un autre titulaire (ainsi expressément article 22 de la loi roumaine; voir aussi paragraphe 11 de la loi de la République démocratique allemande).

IV. Conclusions

Le temps limité réservé pour ce bref aperçu, n'a pas permis de dresser un tableau analytique et approfondi de la législation sur les marques des pays socialistes, en dehors de l'Union soviétique dont le droit fait l'objet d'un rapport séparé.

Il faut cependant souligner que les règles de fond sont les mêmes, dans n'importe quel pays socialiste : c'est l'infrastructure sociale qui doit être toujours présentée pour comprendre les dispositions qui sont, dans le domaine des marques, similaires parfois même identiques à celles du monde capitaliste et du système du marché.

Qu'il s'agisse d'un pays à strict ordre social reposant sur la propriété privée des entreprises ou, de l'autre côté, de la distribution orientée par les organes d'Etat, il y a deux dénominateurs communs qui expliquent la proche parenté sinon l'identité des dispositions réglant le droit positif des marques :

1) c'est, en premier lieu, la circulation des biens et des services qui connaît, nous l'avons souligné, deux systèmes : le système du marché et celui de distribution planifiée ou même dirigée; il s'agit cependant toujours de deux méthodes procédant d'un seul phénomène économique et social essentiel, celui de la circulation;

2) l'autre dénominateur commun aux deux systèmes sociaux et économiques de notre ère, c'est l'entreprise sujet de l'organisation de la production et de la mise en circulation des produits et des services; le rôle d'une entreprise privée ou publique, capitaliste ou socialiste, reste identique, la différence qui sépare les systèmes résidant dans la question de savoir à qui appartiennent, comme objet de propriété, les fonds de la masse organisée des moyens de production.

L'entreprise étant le seul titulaire de la marque d'une manière décisive, le droit positif de la marque ne peut donc différer essentiellement.

Pour conclure et résumer ce bref aperçu, il faut donner une réponse à la question posée au sujet des développements récents et des perspectives d'avenir dans les pays socialistes. J'ai essayé de présenter les développements récents comme résultat de deux phénomènes essentiels : d'une part, l'évolution et la croissance de la production et, ainsi, de la masse de produits (et services) disponibles pour les consommateurs et d'autre part, l'évolution du droit des entreprises vers une plus grande indépendance. A noter que les deux phénomènes sont étroitement liés l'un à l'autre.

Le mobile qui fait légiférer le droit des marques sous les aspects que nous essayons de présenter est le même pour l'avenir. Le sort du droit futur sur les marques dans les pays socialistes dépendra des nécessités de la circulation et du rôle que l'entreprise sera appelée à jouer.

ANNEXE ILEGISLATION EN VIGUEUR DANS LES PAYS SOCIALISTES
AUTRES QUE L'UNION SOVIETIQUE

- ALBANIE : Loi du 22 juillet 1957 sur l'enregistrement des
marques de fabrique et de commerce
- BULGARIE : Loi du 5 décembre 1967 sur les marques de fabrique
et de commerce
- HONGRIE : Loi du 23 décembre 1969 sur les marques de
produits
- CHINE : Ordonnance du 10 avril 1963 sur les marques de
produits
- POLOGNE : Loi du 28 mars 1963 sur les marques de produits
- ROUMANIE : Loi du 28 décembre 1967 sur les marques de fabri-
que, de commerce et de service
- REPUBLIQUE
DEMOCRATI-
QUE ALLE-
MANDE : Loi du 17 février 1954 sur les marques de produits,
révisée le 15 novembre 1968
- YUGOSLAVIE : Loi du 4 novembre 1961 sur les marques de
produits et de service.

ANNEXE IIBIBLIOGRAPHIE

I. BIBLIOGRAPHIE GENERALE :

- KONST. KATZAROV : Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht der UdSSR und der Volksdemokratien Europas, Verl. CHEMIE, Weinheim/Bergstr. 1960
- A. VIDA : Die Bedeutung und Funktion des Warenzeichens in den Ländern der Planwirtschaft, GRUR Ausl. 1960, p. 237
- STOJAN PRETNAR : Eigenständige sozialistische Rechtsformen des gewerblichen Rechtsschutzes, Gewerblicher Rechtsschutz in Ost und West, Studien des Instituts für Ostrecht, Sonderstudie, 1966, p. 33
- JENÖ DAN : Bedeutung des Warenzeichens in der sozialistischen Wirtschaft, Gewerblicher Rechtsschutz in Ost und West, Studien des Instituts für Ostrecht, Sonderstudie, 1966, p. 93
- M. CSIZMAS : Das Warenzeichenrecht sozialistischer Staaten, Information der internationalen TREUHAND AG, Bâle, Avril 1971, p. 20
- H. ERASMUS : Erfinder- und Warenzeichenschutz im In- und Ausland, vol. II, VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin 1955
- AUTORENKOLLEKTIV : Schriftenreihe Warenzeichenrecht, vol. 4, Staatsverlag der DDR, Berlin 1967
- I. BOGNAR : Le progrès de la coopération entre les pays du COMECON dans le domaine des marques de fabrique et des dessins industriels, Propr. industrielle 1966, p. 256

II. BIBLIOGRAPHIE RELATIVE AUX PAYS PARTICULIERS :

- A. DIETZ : Die Neuregelung des gewerblichen Rechtsschutzes in Bulgarien,
GRUR Int. 1969, p. 243
- A. VIDA : Patent, Warenzeichen und das neue ungarische Zivilgesetzbuch,
Erfindungs und Vorschlagswesen 1962, p. 415
- M. BOGNAR : Das neue ungarische Warenzeichengesetz,
GRUR Int. 1970, p. 259
- KL. HIERSE : Wesen, Funktion und Gegenstand des Warenzeichenrechts in der DDR,
Staatsverlag der DDR, Berlin 1967
- E. HOLBAN : Nouveau régime juridique des marques en Roumanie,
Propr. industrielle 1968, p. 284
- A. VERONA : Die Neuordnung des Markenrechts in Jugoslawien,
GRUR Int. 1962, p. 226
- STOJAN PRETNAR : Lettre de Yougoslavie,
Propr. industrielle 1968, p. 35

TRADEMARKS

Recent Developments and Future Prospects on the
National Level

IN THE SOVIET UNION

by

VLADISLAV IVANOVICH ILYIN

While in a capitalist society a trade mark serves the purpose of maintaining competition to get extra benefits and better marketing, in the framework of a socialist national economy it becomes an instrument in the drive for higher production quality, for the manufacture of high quality goods in every branch of industry. Having in mind the systematic improvement of production quality, the Soviet Union applies a widespread system of measures which includes marking the products with trade marks.

In tsarist Russia trade marks were protected in accordance with the Act of February 22, 1896. After the Soviet State was established, a number of legislative Acts were issued in 1918, 1919, 1922, 1923, 1926 and 1936, all of them aimed at the improvement of legislation in the field of trade marks in our country. This fact shows the attention paid by the Soviet Government to the problem in question.

At present legal protection of trade marks in the Soviet Union is established in accordance with the Decrees of the USSR Council of Ministers of May 15, 1962 (concerning Trade Marks), and of October 27, 1967 (concerning fees for Patenting Inventions, Industrial Designs and Trade Mark Registration) as well as "The Statute on Trade Marks" approved by the Committee for Inventions and Discoveries attached to the USSR Council of Ministers on June 23, 1962, subject to amendments in 1965, 1967 and 1968.

These legislative Acts have introduced the trade mark as a single type of marking for consumer goods and the products of industry. Adopted in 1962 and still in force today, the trade marks legislation had been drafted taking into account the expanding external economic and trade relations of the USSR, and it corresponds with the general provisions of international conventions and foreign practice.

The functions in respect of legal protection and State registration of trade marks are entrusted to the Committee for Inventions and Discoveries attached to the USSR Council of Ministers. In accordance with the provisions of "The Statute" approved on June 23, 1962, "On Trade Marks"), trade marks are registered for all kinds of products, manufactured by any branch of industry. As exceptions one should note dry, liquid and gaseous bodies and substances, which are supplied or sold without packaging, and also other goods, which, due to their individual particularities, are exempted from any kind of marking by existing standards or technical specifications.

The legislation in force provides for a number of restrictions in respect of trade mark registration. The following cannot be accepted for registration as trademarks:

- marks identical or similar to previously registered ones which grant the rights to third parties;
- marks which have come to be generally used as a designation of goods of a well known kind;
- state emblems, marks containing a representation of the Red Cross and Red Crescent as well as the marks of international organizations;
- representations consisting exclusively of a text containing information on the time when the goods were produced, the address of the enterprise, price, amount, size, etc;
- representations containing false or misleading information;
- representations conflicting with the public interest or with the requirements of socialist morality as well as with international agreements to which the USSR is a party.

Subject to the registration of the trade mark with the Committee for Inventions and Discoveries attached to the USSR Council of Ministers, any Soviet organization, vested with the rights of a legal entity, as well as any foreign national firm or organization can be entitled by law to the exclusive use of the trade mark in the USSR. This is provided by Article 27 of "The Statute on Trade Marks".

Furthermore, the persons concerned have an option to register either a single trade mark for all the articles manufactured or different trade marks for various kinds of articles ("The Statute", Article 5).

In the territory of the Soviet Union an enterprise has the exclusive right to use a trade mark and service mark, registered in its name. The use of the trade mark or service mark without the consent of the enterprise, in the name of which it is registered is prohibited ("The Statute", Article 4).

During the period for which the certificate of the right to exclusive use of a trade mark remains effective, the owner of the certificate may demand, as determined by the laws, to exercise his right to protection of the trade mark. Thus, the right in respect to a trade mark arises exclusively from the fact of its registration, and only the enterprise or organization owning the certificate for the trade mark may use this mark. In addition, registration of trade marks prohibits illegal use by other persons of marks which are identical or similar to registered ones.

The Soviet legislation does not recognize the concept of the prior use of a trade mark. Its starting point is the requirement to register a trade mark, and thus it contains no reference to prior use for the purpose of establishing rights to the trade mark.

The right to a trade mark in the USSR has a fixed-term character. Trade marks are registered for a term, indicated by the applicant, but no longer than for ten years, counting from the date when the application was received by the Committee for Inventions and Discoveries attached to the USSR Council of Ministers ("The Statute", Article 19).

The effective term of the certificate may be extended for further periods of not more than 10 years each. This prolongation of the certificate is made on the request of its owner, filed by him within the last year of the certificate's validity, but not later than six months after the expiration of the term ("The Statute", Article 20).

The owner of a trade mark is deprived of the right to its use after expiration of the effective term of the certificate until this term is duly extended.

The certificate of the exclusive right to use a trade (service) mark may be contested and annulled at any time during the period of its validity, if it is established that the certificate was issued in violation of the Statute in

force ("The Statute", Article 29). The right to exclusive use of a trade mark may be transferred from one owner to another in the case of the reorganization of an enterprise or by licensing.

In accordance with the Statute on Trade Marks an enterprise has the right to place trade marks registered in its name not only on its products but also on drawings, prospectuses, accounts, forms, labels and other documentation accompanying the goods or connected with its marketing.

Registration of a trade mark is performed on the basis of an application drafted in compliance with the appropriate requirements (provided in the Regulations on drafting the application for a trade mark registration, introduced in August 15, 1967) and filed with the All-Union Scientific Research Institute of State Patent Examination. The Institute examines all applications received in order to establish the compliance of the materials filed, including the representation of the trade mark presented for registration, with the requirements of the Statute in force.

The Committee for Inventions and Discoveries refuses the trade mark registration if a mark filed in respect of a certain class of goods is similar to:

- a) trade marks registered in the USSR for the same class of goods;
- b) pending applications filed in the USSR in respect of trade marks ("The Statute", Article 15).

The trade mark legislation governs the procedure of filing objections in cases where the applicant disagrees with the refusal to register a trade mark. An affirmative conclusion of the examination is recorded by the Committee in the USSR State Register of Trade Marks and the applicant receives a certificate of the right to exclusive use of the trade mark. The certificate indicates the priority date, which is established on the day of the filing of the application with the Committee. Every registration of a trade mark, prolongation of the effective term, amendment, transfer of rights to a trade mark, issuance of a license, etc., is noted in the USSR State Register of Trade Marks, and a corresponding publication is effected in the Committee's official bulletin "Discoveries, Inventions, Industrial Designs and Trade Marks".

Foreign applicants wishing to enjoy the priority established by the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in which the USSR has been a participant since July 1, 1965, must present at the moment of filing

the application a special request to this effect with an indication of the priority date and of the country where the trade mark was originally filed.

At present the Committee for Inventions and Discoveries is carrying out a study aimed at improvement of the legislation in force. In the first place this is called for by the recent economic reform in our country, in the course of which the role of a trade mark, as one of the important instruments in the drive for higher production quality and effective realization of the production, has risen significantly. In the course of the said reform various kinds of enterprises were amalgamated; this, in its turn, has brought the problem of legislative introduction of provisions governing the protection of collective trade marks, marks of associated enterprises and so on.

In the years since 1962 the practice of trade marks examination has been substantially modernized. Whereas in the preceding years figurative trade marks were mainly registered, now a preference is shown for trade marks expressed in words. Designations composed exclusively of geometric figure(s), number(s), letter(s) which are not of the character of words, etc. cannot be registered as trade marks.

In addition, there is a constant improvement of the examining methods by means of an automatized system for processing and retrieval of trade marks. In this respect we already have certain positive experience. This fact should be reflected in the new Statute on Trade Marks, particularly in broadening and in more precisely defining the requirements in respect of trade marks, having in mind the interests of the socialist society as a whole.

It is expected that the new Law will include articles governing the procedure of registration of Soviet trade marks abroad and the compulsory use of registered trade marks.

The work on the amendment of the legislation in force is also influenced by the USSR participation in international agreements concerning trade marks.

After the USSR accession to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property our country in March 1971 acceded to the Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services to which Trade-marks are Applied.

At present the competent Soviet Authorities show a certain interest in the question of the Soviet Union's accession to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Trade Marks.

TRADEMARKS

Recent Developments and Future Prospects on the
National Level

IN AFRICA AND ASIA

by

S.H. GURSAHANI

I am grateful to the World Intellectual Property Organization for the honour they have done to my country and the Association of which I have the privilege to be the Chairman, in inviting me to deliver this lecture. The honour is all the greater since India has not yet become a member of WIPO. I have, however, good reasons to believe that India will soon join this comity of nations.

After buildings, stocks, space and equipment have all been accounted for, every business owns an extra - a quality built into the business which distinguishes its products and services from those of the others - a mark that identifies the Business. These marks have through the centuries fulfilled the essential function of indicating the origin of goods and services. These symbols or trade marks which a manufacturer or trader builds up with ingenuity, hard work, integrity and meticulous attention to competitive quality, are the life-blood of his business. The value placed upon trade marks over the years is reflected in the fact that in the Middle Ages, France prescribed the death penalty for theft of a trade mark. In modern times, a country which does not recognise and protect trade marks would be a rare exception.

Concept of Trade Mark as Property

The concept of trade marks as property can be traced back to the middle of the 19th century in most parts of the Afro-Asian region. For example, India adopted this concept as far back as 1877 by enacting a law which gave statutory recognition to trade marks as a property. This was soon after the observations of Jessel, M.R., in the Singer Case,¹ that in cases of trade marks, nothing more was required "than to show that the trade mark has been taken." It is interesting to note that although the decision in the Singer case was reversed by the Court of Appeal (but later restored by the House of Lords), India was determined to proceed along the path of recognising trade marks as a property by incorporating a suitable explanation in its statute² in order to give effect to the Singer judgement.

In the African nations which have constituted themselves into the African and Malagasy Union, trade marks were recognised as property as far back as 1874. Similarly, in the Middle-Eastern countries, this concept dates back to the Turkish law of 1872.

Although the concept of trade marks as property is thus quite old, statutes dealing exclusively with trade marks as an industrial property are of a more recent origin. Using India again as the example, the first Trade Marks Act was enacted about thirty years ago, and was recently (1958) amended and consolidated "to provide for the registration and better protection of trade marks and for the³ prevention of the use of fraudulent marks on merchandise."

Most Afro-Asian countries with the notable exceptions of Burma and Ethiopia have specific statutes dealing with the acquisition and protection of property rights in trade marks, but the development of these laws in the national systems is, as Sabā Habāchý puts it, "a function of economic, ideological, scientific and technological conditions in the individual countries."⁴

Proper appreciation of these laws requires an intimate knowledge of the stage which the countries have reached in their natural resources, geographical situation and industrial potential. To attempt to do so from a distance would easily result in the presentation of a misleading picture. What I, therefore, propose to do is to use India, with whose economic and social scene I am familiar, and in the evolution of whose Trade Marks Law I have played a modest part in the last twenty years, as a prototype to illustrate the present trends and future prospects, punctuating my remarks with references to significant similarities or differences between India and the other Afro-Asian countries.

The Two Systems

As both the systems of acquisition and protection of trade marks, namely the Anglo-Saxon system of first use, and the French/Portuguese system of first applicant are followed by the Afro-Asian countries, it might be useful as a back-drop to the rest of the paper to say something about the essential features of the two systems.

Both the Anglo-Saxon system and the French/Portuguese system of law relating to trade marks are essentially the creation of the 19th century.

The Anglo-Saxon system, which is based on the first user principle, was inspired by the common law right to protection of trade marks prevalent in the U.K. in the early part of the 19th century. Protection was, however, granted only where fraud could be shown. After the case of *Millington v. Fox*,⁵ fraud was not considered essential and trade marks came to be recognised as property, for the usurpation of which an injunction could be issued. In order to provide a speedy remedy against infringements of this right of property, trade marks were given statutory recognition through registration. The system of registration developed in the U.K., which came to be known as the Anglo-Saxon system, was thus based on the principle of first user of the trade mark.

It is an essential feature of the first user system that registration of the trade mark does not create an absolute right of ownership, since the rights of the prior user take precedence whether or not the mark is registered. In effect, therefore, registration is only supplementary to the common law rights available to the proprietor of a trade mark.

The French/Portuguese system on the other hand is based on the registration of the trade mark. Under this system a right to the trade mark can be acquired simply by registration. If a proprietor fails to register his mark, it can be usurped by someone else by obtaining registration in his own name. While the rights under this system can be acquired by registration, the laws of most countries following this system provide for a specific period during which a prior user of the mark can oppose registration. Once a mark is put in the register and is not challenged by the prior user within the stipulated time, it becomes incontestable thereafter. The rights under this system are, therefore, clear and well-defined.

The modern trend in Afro-Asian countries has been towards the adoption of the first registrant system, and this is also the system recommended in the draft model law for developing countries prepared by BIRPI.

Whatever is the system followed, an enforceable right of property in a trade mark can only be acquired by registration.

Disuniformity in Definition

Although there is a fair measure of uniformity in the kind of general prohibitions against registration of certain trade marks such as those which are contrary to morality, those which offend the religious susceptibilities of people, those which are calculated to deceive, and those which connote State patronage, etc., any observer will be struck by the disturbing extent of disuniformity in the definitions of a trade mark. To give only a few examples of disuniformity, some countries permit registration of shapes of goods or containers (Turkey)⁶ and three-dimensional devices (Israel)⁷ and slogans (Algeria)⁸, and there are countries which permit numerals only in certain classes of goods and letters only in combinations of three or more (India)⁹. This disuniformity in the definition of a trade mark and lack of agreement between nations on this aspect introduces much uncertainty in devising proper trade marks for use in international trade and commerce. A uniform definition of a trade mark should not be difficult to achieve as all trade marks must have a basic attribute under the national laws of all countries, irrespective of the system they follow, namely that they should be either adapted to distinguish or capable of distinguishing the goods of the proprietor from those of his competitors.

Registration of Trade Marks

Having said something about the functions of a trade mark and the need for greater uniformity in defining it in the interests of international trade and commerce, I will now deal with registration as a means of acquiring proprietary rights over a trade mark. India, like its Afro-Asian neighbours, Pakistan, Ceylon, Singapore, Malaysia, Thailand, Zambia, Tanzania, Ghana, Nigeria and Uganda, all of whom follow the Anglo-Saxon system, grants proprietary rights and protection to the first user of the trade mark. The person who first designs, uses or proposes to use the trade mark is entitled to registration as proprietor.¹⁰ To qualify an unused mark for registration, the applicant

must satisfy the Registrar that at the time of application he had a present and definite intention to use it himself. The only exceptions are where the applicant proposes to assign the trade mark to a company in formation within a period of six months¹¹ or where the applicant seeks registration of an invented mark as a defensive trade mark.¹² Registration of a mark which is only proposed to be used does not in any way affect the superior rights of a prior user of the mark - a limitation inherent in the first user system.

Vulnerability to Rectification/Cancellation

Vulnerability of a trade mark to rectification or cancellation proceedings in the absence of any bonafide use of the mark for a given period is common to all user countries in Asia and Africa and is becoming increasingly common amongst civil law countries, although the period in the latter countries may vary from one year to five years, and in some countries the trade mark may even become void by reason of non-use as in Italy. The further requirement that the applicant must have had at the date of the application a present and definite intention to use the mark in future is peculiar to those Anglo-Saxon countries which allow registration of proposed marks. India falls in this category and insists that the applicant should have had an intention at the date of the application to use the proposed mark in the future.

The use of the words "proposed to be used by him" in the relevant section of the Indian Act (Section 18) has recently given rise to a disturbing development. The Calcutta High Court recently ruled¹³ that the applicant should have had the intention to use the mark by himself and any intention that the mark would be used through a licensee would not satisfy the requirement of Section 18 and would lead to the conclusion that the mark was wrongly on the Register and, therefore, liable to be expunged.

It might follow from the above that the registered proprietor who has in fact used the mark only through a licensee would be in danger of losing his mark on the ground that the use of the mark only through a licensee was inconsistent with intention to use it himself. The judges of the Calcutta High Court who rendered this judgement themselves drew attention to the far-reaching consequences that would follow, including the rendering of the licensing provisions nugatory, and recommended that the Act should be amended to include provisions analogous to Sections 29(1)(b) and 29(2) of the U.K. Act.¹⁴

The matter is now under appeal in the Supreme Court, but in the meantime, trade and industry in India have made strong representations to Government that legislative measures might be considered, if necessary, to remedy this anomalous position. I will say something more about this when I deal with the subject of licensing.

Creation of Part B of the Register

In accordance with standard international practice followed by countries which have adopted the first user principle for acquiring proprietary rights in respect of trade marks, a trade mark must either be distinctive or adapted to distinguish, or it should be capable of distinguishing. If it is distinctive per se or adapted to distinguish, it would qualify for registration in Part A of the Register. If it is neither of these but is capable of distinguishing, it will qualify for registration in Part B. The creation of Part B of the Register is one of the recent developments in India and other Asian countries, and is intended to facilitate registration of marks in those overseas territories which do not legally recognise common law trade marks, and where home-registration is essential to secure protection. The creation of Part B Register is a well-established recent trend in the Asian countries which follow the user system, with the notable exceptions of Pakistan and Thailand.

Successive Renewals of Registration

Modern industry recognises trade marks as a powerful instrument for transferring technological innovations to the market-place and to gain and hold consumer franchise in the face of fierce competition, by providing a guarantee of consistent quality. In order to prevent unfair competition and to protect the consumer against confusion, the laws of all countries including those of Asia and Africa are designed to encourage industry to adopt and register trade marks. Such registrations, although granted initially for a limited period, are automatically renewable on payment of fees for any number of successive periods. In fact, in India, the Registrar takes upon himself to issue a notice to the registered proprietor drawing his attention to the date of expiry of the trade mark, and inviting him to renew the same. Even where the trade mark is not renewed due to an oversight, the mark is deemed to be on the Register and no conflicting marks are registered for a period of one year.¹⁵ During this period of one year it is open for the proprietor, on showing good cause, to have the mark restored.¹⁶ The Registrar is quite liberal in granting restoration of the mark to the Register.

Post Registration Obligations

While it is easy, therefore, to register trade marks as long as they satisfy certain basic requirements, most Afro-Asian laws impose certain post-registration obligations on the registered proprietor for continued protection. Even in countries which follow the French system where the rights are acquired by mere registration, the continued validity of the registration is becoming increasingly dependent upon the commencement of use within a certain period. As for example, trade marks in France and Germany are liable to cancellation if their use is not commenced within a period of five years and three years of registration respectively. Coming nearer home, Iran and Algeria prescribe a period of three years and one year respectively within which a trade mark must be used.

The consequence of non-use of the mark may be either that the mark would lapse automatically as in Algeria, become void as in Italy, or it may be vulnerable to cancellation as in most other countries including India.

In the countries which follow the Anglo-Saxon system of law and provide for two parts of the Register, a mark registered in Part A can be expunged only on the ground of continued non-use for a certain period or on the ground of the mark having been entered on the Register without sufficient cause. India, like Australia, however, goes one step further, and a mark registered in Part A can be removed not only for the two reasons mentioned earlier, but also on the ground that the trade mark has ceased to be distinctive of the goods of the proprietor. This is provided under Section 32(c) of the Indian Act, which lays down that the validity of the mark registered in Part A can be questioned on the ground that the mark was not, at the commencement of the rectification proceedings, distinctive of the goods of the registered proprietor. The corresponding section in the Australian Act is Section 61(1)(c).

Remedies Against Violation of Trade Mark Property

However modern and sophisticated the trade marks law of a country may be, its effectiveness in protecting the interests of the trade mark owner and the public must depend upon the nature of the remedies available to the registered proprietor against onslaughts on his trade marks in the marketplace. Borrowing from the introductory note to the Model Law on Trade Marks prepared by the International Chamber of Commerce, "Every country has an interest to suppress these activities (of the business parasite and thief) because they kill creative initiative and internal development; because they deceive and defraud the public; and because they bring

about a low level of business ethics which permeates the whole community and leads to public indifference to dishonesty in general." All laws which are based upon the Anglo-Saxon system provide more or less a uniform kind of protection to the proprietor of the trade mark and the public against commercial piracy. The Indian Trade Marks Act is, however, unique in so far as this single statute provides not only for acquisition and protection of trade marks and remedies by way of infringement and passing off actions but also lays down stringent penal provisions against falsification of trade marks. The Indian law is also unique in another respect, namely, that infringements of trade marks in the fields of drugs and foods are investigated and prosecuted by the State at the instance of any member of the public and not only at the instance of the aggrieved trade mark owner.

Taking India as a typical example, it will be useful to deal briefly with the provisions for the protection of trade marks in the Indian Act and its evolution by judicial precedents. An aggrieved trade mark owner has a four-fold remedy against violation of his trade mark rights namely:-

(a) Infringement: A suit for the infringement of a trade mark is in effect a suit for the infringement of a right to property¹⁷ and the plaintiff, where the infringing mark is identical with his registered mark, has merely to show that the defendant is using the trade mark in relation to goods which are included in the plaintiff's registration.¹⁸ No proof of passing off is necessary and relief can be granted even where the plaintiff has not begun to manufacture his goods.¹⁹ A trade mark will be infringed even where the plaintiff shows that there is a reasonable probability of either visual or phonetic similarity between the infringing mark and the registered trade mark.²⁰ The plaintiff can obtain reliefs by way of a permanent injunction and damages which are in proportion to the injury done.²¹ He can also ask for delivery of the offending labels or marks for destruction or erasure.

A recent development in the Indian statute is the incorporation of a provision to safeguard persons from groundless threats of legal proceedings for infringement of a trade mark. Any person aggrieved may seek a declaration from the court against the person making such threats to the effect that the threats are unjustified and obtain an injunction against the continuance of such threats.²²

(b) Passing Off: The owner of a trade mark, whether registered or unregistered, can protect his trade mark by an action for passing off. The proprietor of a registered trade mark can file a combined action for infringement and passing off. The suit for infringement is based on his title by registration, while the suit for passing off is founded on the reputation of his goods which has been affected. He has to

prove the reputation of his goods and that such reputation has been assailed.²³ The success in a passing off action depends upon the ability of the plaintiff to establish that the mark of which he claims ownership does in fact distinguish his goods from the goods of the other trader and that the defendant's mark is such as is calculated to lead to such defendant's goods being passed off as his own.²⁴ Since the Indian law is based on British jurisprudence, to sustain an action for passing off it is necessary for the plaintiff to establish a "Common Field of Activity". In what is known as the "Uncle Mac's"²⁵ case, an action for passing off failed as the Court held that the plaintiff was not engaged in a common field of activity as the defendant. In that case the plaintiff who used the word "Uncle Mac" on his broadcasts in a well-known programme known as the "Children's Hour," sought relief against the defendant who was selling cereals under the name "Uncle Mac" including the words "Uncle Mac loves children." It is extremely difficult for owners of even well-known trade marks to establish a case of passing off where the plaintiff and defendants are not engaged in a common field of activity.

(c) Criminal Actions: The earlier criminal law relating to Trade Marks and Merchandise Marks was amended and included in the 1958 Act.

Briefly the changes effected by the Trade & Merchandise Marks Act 1958 are:

1) It is clearly established that offenders may not be only those who manufacture and put on the market goods bearing false trade marks or descriptions, but also those -

i) who design or print false trade marks, such as block-makers, printers, dye-makers etc., and those who make containers to which false trade marks are applied;

ii) who sell products bearing false trade marks, even though they may not be the manufacturers of the same; and

iii) who do no more than obtain empty cartons or other containers and refill them for sale with products not of the manufacture of the owner of the trade mark.

You will thus see that the net cast by the Indian law to protect both the trade mark owner as well as the public is very wide. It will be safe to say that this is the general approach of almost all countries of Asia and Africa for the purpose of creating a favourable climate for acquisition of trade marks and protecting the public against deception.

2) Once a prima facie case is established against an accused, the onus of proving his innocence has been shifted on to him. The offending articles may then be confiscated and destroyed.

3) In the case of false marks applied to foods and drugs, the offences have been made cognizable by the police in so far as the maximum punishment that may be imposed has been raised to three years' imprisonment.

4) The ingredients of each offence have been more carefully defined so as to avoid much of the ambiguity in the old law.²⁶

To maintain a criminal action the registration of a trade mark or trade description is not necessary.²⁷ The use of the mark by the accused need not actually defraud²⁸ anyone. The test would be the same as in an infringement.

(d) Dilution of Trade Marks: The two most important aspects of protection available to well-known or famous marks are defensive registration where such marks consist of invented words and the application of the concept of anti-dilution. According to Schechter who introduced this concept in the United States in 1927, "Where the mark is used on non-competing goods, the real injury is the gradual whittling away or dispersion of identity and hold upon the public mind of the trade mark or trade name by such use. The more distinctive or unique the mark, the deeper is its impress upon the public consciousness and the greater its need for protection against vitiation or dissociation from the particular product on which it has been used." (Anthony R. DeSimone, Trade Marks Reporter, September 1965). Without joining the controversy whether it was the Kodak case in England or the Odol case in Germany which laid the first legal foundation against dilution, and without commenting upon the correctness or otherwise of Uncle Mac's case in the U.K., I thought it would be interesting to this conference to know how this doctrine is developing in some Asian countries, particularly in India and Thailand.

Taking India first, until 1961, the Registrar of Trade Marks in India was unwilling to go beyond the ambit of the Kodak case and insisted that whatever the notoriety or reputation of the mark, its registration for unrelated goods could not be prevented. He insisted on some aspect of common activity to be present in order to prevent registration of an identical or deceptively similar mark. Applying this doctrine the Registrar allowed the mark 'Caltex' for horological and other chronometric instruments to proceed to registration in the face of opposition by the owners of the well-known Caltex mark for petroleum products. On appeal, the Bombay High Court, while agreeing with the Registrar that the goods

were entirely different, nevertheless, reversed his decision on the ground that the applicants had adopted the mark with a view to trade on the reputation of the opponent's mark.²⁹ This case must be regarded as a landmark in India and has since been followed by the Registrar in several cases in refusing to grant registration, amongst which must be mentioned:

(1) 'Fiat' the well-known trade mark for automobiles, in respect of cycles and cycle parts;³⁰

(2) 'Amul' the well-known trade mark for dairy products, in respect of washing soaps;³¹ and

(3) 'Alembic' a well-known trade mark for pharmaceutical products, in respect of fountain-pens and writing materials.³²

Coming now to Thailand, I might refer to an interesting case where a well-known international trade mark for detergents, although unregistered in Thailand, succeeded in obtaining an injunction against an identical mark registered in Thailand for tooth-picks. The Supreme Court,³³ while granting the injunction, stated that in the case of an infringement of a person's right to a trade mark, where the use of the trade mark would be misleading to the public, priority of registration was not a question of importance.

In so far as the concept of anti-dilution affords protection not so much against unfair competition between competing businesses as to protect the public against confusion as to origin, it is likely to make further headway in Asia and Africa where purchasers require a greater degree of protection on account of lack of sophistication.

Licensing of Trade Marks

I will now devote some time to a discussion of perhaps one of the most important aspects of Trade Marks Law, namely the use of a trade mark by parties other than the registered proprietor through licensing arrangements. The motive force behind these arrangements which have now become almost a universal part of any progressive Trade Marks Law, is provided by the desire on the part of the States to reconcile the existence of quota restrictions, prohibitions of import licences, foreign exchange difficulties, high tariffs and the like, on the one hand, and the need for inflow of technology and know-how for the benefit of its economy, on the other.

The current thinking on this in India was well expressed recently by a judge of the Calcutta High Court while delivering judgement in the Distren case³⁴ mentioned earlier, in the following terms:

"In an age when import restrictions have become universal, the registered user often manufactures the goods under the control and superintendence of the proprietor. The technique of manufacture and special skills at the disposal of the foreign proprietor are made available to him. Not only does the system benefit local trade and industry, but it also serves the interest of the public. Quality is maintained and frequently improved, because the trade mark often enjoys a high reputation which the foreign proprietor is anxious to sustain. Industries run through registered users have often acted as leaven in the economic life of the country where they operate."

India has had provisions for licensing through registered users since 1940, and these provisions have been continued in the current enactment. Although the rules framed in India for approval and recordal of registered user arrangements tended to be somewhat elaborate and cumbersome, they have been progressively simplified in the light of experience, and I can definitely see a future prospect of further simplification. In fact, one significant and welcome simplification achieved through the practice of the registry is that on the expiry of a registered user arrangement, which is usually approved for a specified period, a fresh application with all its concomitants is no longer necessary. An application on a simple proforma submitted prior to the expiry of the period, requesting the Registrar to vary the term of the approval by extending the period is sufficient.

One significant change made in the Indian law a few years ago was to require the Registrar to reserve all registered user arrangements for the approval of the Government of India. In all countries, it is the Registrar who acts as the guardian of public interest and ensures that the arrangement does not involve deception of the public as regards the standard of quality of the products marketed under the registered proprietor's trade mark. For this reason, certain minimum requirements with regard to standards, specifications, inspection, submission of samples etc. are insisted upon. Once the Registrar satisfies himself about these aspects, submission of the application to Government for approval seems to go beyond the normal concept of licensing.

Harmonisation of Trade Mark Laws

Finally, I may make one or two general observations about harmonisation of trade mark laws and the formation of regional unions. As international trade and commerce develops, the need for harmonisation of certain aspects of

trade marks legislation will be increasingly felt. Definition of a trade mark, special protection deserved by old and notorious marks, concept of anti-dilution, standard provisions for licensing of trade marks through registered user arrangements, are some of the more important areas in which harmonisation will go a long way in encouraging free flow of technology and know-how.

How soon a measure of harmonisation can be achieved in the countries of Asia is difficult to project as there are problems arising out of the vastness of these countries, differences in their religious and cultural backgrounds, and the varying stages of their economic development even amongst close neighbours.

Conclusion

To summarise:

- (1) There is a universal recognition of the value of trade marks as an instrument of economic activity in Afro-Asian countries, and more and more countries have adopted and streamlined their trade marks law, with the exception of one or two countries, who are unlikely to remain in isolation for long.
- (2) In the interest of international trade and commerce, and to provide protection to trade marks in overseas territories, most countries following the first user principle have provided for Part B Register.
- (3) There is a disturbing disuniformity in the definition of a trade mark, which is likely to create difficulties in devising and adopting trade marks for international use. There is need for greater harmonisation in this area.
- (4) More and more civil law countries are making it obligatory for a registered mark to be used within a specified period in order to maintain its registration.
- (5) Protection to trade marks is being tightened with introduction of stringent criminal provisions in the laws of certain countries.
- (6) There is greater recognition of application of the concept of anti-dilution to protect well-known trade marks.

(7) There is universal acceptance of the need for licensing arrangements through simple procedures.

(8) There are prospects of the first registrant system with limited safeguards in favour of prior users, gaining wider acceptance.

NOTES

1. Singer Manufacturing Co. v. Wilson (1876) 2 Ch.D.434.
2. The Specific Relief Act, 1877, Explanation and Illustration (w) in Section 54 - India.
3. Preamble to The Trade and Merchandise Marks Act, 1958 - India.
4. Protection of Trade Mark rights in the Middle East, by Saba Habachy (The Trade Mark Reporter - November 1963, p. 1071).
5. Millington v. Fox (1838) 3 My. & Cr. 338.
6. Trade Mark Law No. 551 dated March 3, 1965 (Turkey).
7. Trade Marks Ordinance of 1938, November 21, 1938 (Israel).
8. Law No. 66-57 of March 19, 1966 (Algeria).
9. Trade and Merchandise Marks Act 1958 (India).
10. T.G. Balaji Chettiar v. Hindustan Lever Ltd. - All India Reporter 1967, Madras 148.
11. Trade & Merchandise Marks Act 1958 (Sec. 45) (India).
12. Trade & Merchandise Marks Act 1958 (Sec. 47) (India).
13. Mac Laboratories Private Ltd. v. American Home Products Corporation & others - All India Reporter 1969, Calcutta 342.
14. The Trade Marks Act 1938 (1 & 2 Geo. 6, c.22).
15. Trade & Merchandise Marks Act 1958 (Sec.26) (India).
16. Trade & Merchandise Marks Act 1958 (Sec. 25) (India).
17. Chedilal Gupta v. Shrimati Shakurna - All India Reporter 1967, Allahabad 269.
18. T.M. Abdul Rahim & Co. v. Ahmed Badshah - All India Reporter 1965, Madras 250.
19. Ibid 17.
20. Parry & Co. v. M/s. Perry & Co. - All India Reporter 1963, Madras 460.

21. Indian Hume Pipe Co. Ltd. v. Vendra Venkanna - All India Reporter 1963, Andhra Pradesh 58.
22. Trade and Merchandise Marks Act 1958 (Sec. 120) (India).
23. Formica International Ltd. v. Caprihans (India) Ltd. - All India Reporter 1966, Calcutta 247 (India).
24. In re S.T. Shanmugam and another, Petitioners - All India Reporter 1965, Madras 214.
25. McCulloch v. Lewis A. May (Produce Distributors Ltd.) (1947), 65 Reports of Patent & Trade Marks Cases 58.
26. Trade & Merchandise Marks Act 1958 (Sections 76 to 79) (India).
27. In re S.T. Shanmugam and another, Petitioners - All India Reporter 1965, Madras 214.
28. Abdul Sattar Mohamed Hussain v. Badrinarayan Bansilal and others - All India Reporter 1962, Bombay 29.
29. S.P. Lalwani v. Caltex India Ltd. - All India Reporter 1969, Bombay 24.
30. Official Ruling in Application No. 219492 by Royal Cycle & Auto Company (India).
31. Official Ruling in Application No. 231650 by Dipak Industries (India).
32. Official Ruling in Application No. 243234 by Shah Dhanraj Harjiji (India).
33. Colgate Palmolive Company Ltd. v. Asian Matches Co. Ltd., Thailand Supreme Court Decision No. 343/2503.
34. American Home Products v. Mac Laboratories - 75 Calcutta Weekly Notes 118, (1971).

WARENZEICHEN

Neuere Entwicklungen und Zukunftsaussichten
im internationalen Bereich

INTERNATIONALE MARKENREGISTRIERUNG

von

WALTER OPPENHOFF

Das Madrider Markenabkommen, betreffend die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken, wird in diesem Jahr 80 Jahre alt. Im gleichen Augenblick ist die Frage aufgeworfen worden:

ob es sich bewährt hat,

ob es noch ausreicht,

ob es mit der Entwicklung des zwischenstaatlichen, internationalen Handels- und Geschäftsverkehrs mit seinen vielfältigen, neuen Formen Schritt gehalten hat,

oder ob es einer Änderung seiner Grundsätze bedarf, ob der bisherige, geographisch begrenzte Geltungsbereich ausgedehnt werden kann und soll,

oder ob sogar etwas ganz Neues an seine Stelle gesetzt werden soll und muß,

um eine wirklich internationale Registrierung von Warenzeichen zu ermöglichen, die den Bedürfnissen des Weltverkehrs entspricht; denn Mitglieder des jetzigen Madrider Abkommens sind nur 21/22 Staaten, praktisch im wesent-

lichen begrenzt auf den europäischen Kontinent und die Mittelmeerländer.

Mit heutigen Augen gesehen wurde das Madrider Markenabkommen vor 80 Jahren zwar nur von einer kleinen Zahl von am Weltverkehr beteiligten Staaten begründet, nämlich von Frankreich, Spanien, Portugal, Italien sowie Belgien, Holland und der Schweiz, aber da ein Teil dieser Staaten damals Kolonien in anderen Kontinenten besaß, war der Geltungsbereich des Madrider Markenabkommens nicht auf den genannten Teil Europas beschränkt. Auch schienen die Bemühungen, weitere Staaten aus anderen Kontinenten zum Beitritt zu gewinnen, zunächst ganz erfolgreich zu sein insofern, als 1896 Brasilien, 1905 Cuba und 1909 Mexiko beitraten. Im Laufe der Zeit traten ferner die Mehrzahl der an das Mittelmeer angrenzenden Staaten sowie weitere Staaten Kontinental-Europas bei, so z.B. 1909 Österreich-Ungarn, 1920 Rumänien und 1922, d.h. nach 30 Jahren, das damalige Deutsche Reich. Aber damit hatte es dann sein Bewenden. Keines der Länder des common law konnte gewonnen werden. Es stellte sich im Gegenteil insofern ein Kulminationspunkt ein, als Cuba, Brasilien und Mexiko, später auch die Türkei, wieder austraten. Ein Teil der Kolonien wurden selbständige Staaten und setzten die Mitgliedschaft nicht fort. Der Geltungsbereich des Madrider Markenabkommens wurde in den Jahren von 1932 bis in die 50-er Jahre laufend kleiner und stagnierte dann. Heute gehören dem Madrider Markenabkommen wie gesagt nur 21/22 Staaten an, praktisch begrenzt auf Staaten des europäischen Kontinents und des Mittelmeers. So wichtige Länder wie Großbritannien, die skandinavischen Länder, ganz Nord- und Südamerika, der größte Teil der afrikanischen Länder, Rußland und Japan sind heute nicht Mitglieder des Madrider Markenabkommens.

Der Grundgedanke des Madrider Markenabkommens war der, daß, wenn jemand ein nationales Warenzeichen in seinem Heimatland erworben hatte, er durch die internationale Registrierung auf tunlichst einfache und billige Weise die Möglichkeit erhalten sollte, diesen Schutz seines Warenzeichens im Heimatland auszudehnen auf die anderen Mitgliedsstaaten dieses Verbandes. Dabei ging man offenbar weiter davon aus, daß das Aufkommen an solchen Schutzausdehnungen durch internationale Registrierung hinsichtlich der einzelnen Staaten keine allzu großen Unterschiede aufweisen werde; denn im Artikel 9 der Ausführungsordnung, dem Règlement, zum Madrider Markenabkommen heißt es von Anfang an, daß der Überschuß der Einnahmen über die Ausgaben für diesen Dienst der interna-

tionalen Registrierung zu gleichen Teilen unter die ver-
tragschließenden Länder verteilt werden soll.

Ferner gehörte und gehört es zu den Grundprinzipien des Madrider Markenabkommens, daß durch die internationale Registrierung nicht ein selbständiges supra-nationales Warenzeichen begründet wird mit selbständigem, etwa supra-nationalem Rechtsschutz, sondern daß die Begründung und der Inhalt des Schutzes der Marke in den anderen Mitgliedsländern außer dem Heimatland sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten und dem Warenzeichen- und sonstigen Recht jedes einzelnen dieser anderen Länder richten. Vorbehaltlich der telle-quelle Klausel, deren praktische Bedeutung jedoch gering ist, bleibt es jedem dieser Länder überlassen zu prüfen, ob die im Rahmen des Madrider Markenabkommens international, früher durch das Berner Büro, jetzt das Genfer Büro, registrierte Marke von Voraussetzungen für die Gewährung eines Warenzeichenschutzes im eigenen Land entspricht und gegebenenfalls den Schutz für das eigene Land nur für einen Teil der Waren zu gewähren oder ihn ganz zu versagen. Auch werden die Rechte der Inhaber älterer Warenzeichen, mit denen eine jüngere, international registrierte Marke verwechslungsfähig sein könnte, durch die internationale Registrierung als solche nicht beeinträchtigt. Als Folge der internationalen Registrierung fließt die Marke in andere Länder nur insoweit ein, als nicht Rechtssätze und/oder Tatsachen entgegenstehen. Die internationale Registrierung stellt also keine supra-nationale Marke, sondern ein Bündel nationaler Warenzeichen dar, deren Gegenstand und Inhalt durchaus verschieden sein kann. So kann es durchaus sein, daß einer international registrierten Marke der Schutz in einem oder mehreren anderen Ländern versagt wird, weil sie dort als nicht kennzeichnungskräftig, oder als Beschaffenheitsangabe, oder als nicht schutzfähige, geographische Herkunftsbezeichnung oder als irreführend und täuschend oder gar Ärgernis erregend, oder mit einem staatlichen Hoheitszeichen, oder mit einem älteren Recht kollidierend angesehen wird und entsprechend der Schutz versagt wird. Auch kann der Schutz z.B. aus den gleichen Gründen für einen Teil der Waren versagt werden. Die international registrierte Marke besitzt also kein einheitliches Bild. Man muß sie von Land zu Land hinsichtlich des ihr gewährten Schutzes prüfen.

Dem Grundprinzip, daß demjenigen, der eine nationale Eintragung in seinem Heimatland erlangt hat, die Möglichkeit gegeben werden soll, auf einfache und billige Weise eine Ausdehnung seines nationalen Heimatschutzes auf andere Vertragsländer zu erhalten, entspricht es logisch,

daß der durch die internationale Registrierung erworbene, zusätzliche Schutz in anderen Mitgliedsländern abhängig war und nach den früheren Versionen des Madrider Markenabkommens auch immer blieb von dem Fortbestehen des Schutzes im Heimatland.

Die international registrierte Marke war also in doppelter Beziehung abhängig:

- a) vom Fortbestehen des Schutzes im Heimatland,
- b) von demjenigen, was in den einzelnen anderen Mitgliedsländern an Schutz gewährt wird.

Dennoch wird man sagen müssen, daß sich das Madrider Markenabkommen in seinen Prinzipien bewährt und das Grundziel: auf möglichst einfache und billige Weise eine Ausdehnung des Schutzes eines im Heimatland des Anmelders erlangten Zeichenschutzes auf andere Länder zu vermitteln, erreicht hat - allerdings nur in dem geographisch begrenzten Umfang, in dem Mitgliedsländer vorhanden sind.

Aber immanent verbunden mit den Grundprinzipien des Madrider Markenabkommens sind zwei Nachteile, nämlich erstens, daß die Angehörigen der Länder mit strenger Prüfung ihrer nationalen Warenzeichen-Anmeldungen benachteiligt sind gegenüber den Angehörigen der Länder, die keine oder nur eine wesentlich weniger strenge Prüfung ihrer nationalen Warenzeichen-Anmeldungen vorsehen. Diejenigen Markeninhaber, die aus was für Gründen auch immer, in ihrem Heimatland eine Eintragung ihrer Marke nicht erlangen können, können sich auch des Madrider Markenabkommens nicht bedienen, sondern sind auf nationale Anmeldung ihrer Marke in den anderen Mitgliedsländern angewiesen. Das trifft natürlich die Angehörigen von Ländern mit strenger Prüfung sehr viel härter als die Angehörigen von Ländern ohne oder mit leichter Prüfung.

Der zweite Nachteil ist die in den ersten Versionen des Madrider Markenabkommens für immer vorgesehene Abhängigkeit der internationalen Registrierung vom Fortbestehen des Heimatschutzes in derselben Hand. Nun hat die Nizzaer Fassung des Madrider Markenabkommens aus dem Jahr 1957, die im Laufe der 60-er Jahre von fast allen Mitgliedsstaaten ratifiziert worden ist, schon eine wesentliche Änderung insoweit gebracht, als in Artikel 6, Absatz 2, bestimmt wird, daß mit dem Ablauf einer Frist von 5 Jahren vom Zeitpunkt der internationalen Registrierung an diese von der vorher im Ursprungsland eingetragene Marke unabhängig wird, mit der Modifikation aller-

dings, daß, wenn innerhalb dieser 5 Jahre eine Klage gegen die Heimatmarke erhoben wird und daraufhin der Heimatmarke der Schutz entzogen, sie also gelöscht wird, der Schutz aus der internationalen Registrierung auch dann nicht mehr in Anspruch genommen werden kann, wenn das letztendliche Urteil erst nach Ablauf der 5 Jahre ergeht. Das Unabhängigwerden der internationalen Registrierung von der Basismarke nach 5 Jahren hat natürlich auch seine Auswirkungen auf die Übertragung der internationalen Marke, die schon vorher in der Londoner Fassung von 1934 erleichtert worden war, insofern, als eine Übertragung von Teilen der internationalen Registrierung sowohl nach Waren wie nach Ländern möglich geworden war, selbstverständlich immer nur auf Angehörige eines Mitgliedslandes.

Aber schon an dieser Änderung durch die Nizzaer Fassung scheiden sich die Geister. Während der eine Teil der Angehörigen der Mitgliedsländer sie als Fortschritt und Teilbeseitigung eines Nachteils ansieht, sieht der andere Teil der Angehörigen der Mitgliedsländer sie als eine Art Sündenfall, d.h. als Verstoß gegen das Grundprinzip des Madrider Markenabkommens an, nämlich daß der durch die internationale Registrierung zu erlangende Schutz stets akzessorisch zum Schutz der Basismarke im Heimatland des Anmelders sein und bleiben soll. Es ist nicht meine Aufgabe, diese unterschiedlichen Meinungen hier zu werten, es genügt der Hinweis darauf.

Ferner brachte die Nizzaer Fassung insofern einen Bruch mit den früheren Grundsätzen des Madrider Markenabkommens, als eine internationale Registrierung nicht mehr unbedingt automatisch für alle Mitgliedsstaaten gelten sollte, sondern Mitgliedsstaaten gemäß Artikel 3bis verlangen können, daß, wer ein Gesuch um internationale Registrierung stellt, die Erstreckung des Schutzes auf dieses Land ausdrücklich beantragen und dann dafür eine besondere Gebühr bezahlen muß. Diese neue Bestimmung ist mit die Folge dessen, daß sich im Laufe der Jahre erwies, daß das Aufkommen an Gesuchen um internationale Registrierung aus den einzelnen Mitgliedsstaaten doch sehr ungleich ist und für einzelne von ihnen das Gesamtaufkommen an internationalen Registrierungen in keinem Verhältnis zu ihrem eigenen Beitrag zum internationalen Handelsverkehr steht.

Aber Abänderungen hin oder her: Es verbleibt bei dem Madrider Markenabkommen in der heutigen Form bei einem geographisch begrenzten und offenbar nicht mehr ausdehnbaren Anwendungsbereich, der dem heutigen weltweiten Denken vieler Unternehmen, aber auch der auf weltweites Denken

abgestellten Wirtschaftspolitik vieler Staaten nicht mehr entspricht. Dieser Umstand und der Erfolg des PCT-Planes legten den Gedanken nahe, Überlegungen anzustellen, ob und wie man für die internationale Registrierung von Marken eine breitere Basis schaffen könne.

Daß solche Überlegungen zunächst auf scheinbar unüberwindliche Schwierigkeiten stießen, kann nicht verwundern, denn bei einer Reihe von Mitgliedsstaaten besteht, gerade weil sich das Madrider Markenabkommen im ganzen sehr bewährt hat und die oben erwähnten Nachteile sich nur in einem Teil der Mitgliedsstaaten ernstlich bemerkbar machen, eine natürliche Tendenz, bei dem Überkommenen zu verharren, während bei den Nicht-Mitgliedsstaaten, soweit sie dem common law-Bereich angehören, der Gedanke der Benutzung der Marke so stark im Vordergrund steht, daß sie dem Registrierungssystem gegenüber eine natürliche Skepsis entgegenbringen. Aber der von WIPO organisierte Gedankenaustausch hat die Gesprächspartner auf allen Seiten, sowohl der Regierungen, wie der Patentämter, wie der gewerblichen Wirtschaft, doch sehr wesentlich näher gebracht.

Der Gedanke, die internationale Registrierung von dem vorherigen Bestehen eines Schutzes der Marke im Ursprungsland des Anmelders unabhängig zu machen, ist sicher vielen Mitgliedsstaaten schwergefallen, aber es macht den Eindruck, als ob er sich doch durchsetzen werde. Auf der anderen Seite scheint in den Vereinigten Staaten von Amerika doch eine gewisse Chance gegeben zu sein, daß man dort im Falle des Beitritts zu einem neuen internationalen Abkommen von dem zur Zeit jedenfalls für alle nationalen Anmeldungen von Inländern geltenden Zwang, die Marke v o r der Anmeldung zu benutzen und dies glaubhaft zu machen, absieht und Benutzungsnachweis erst von einem späteren Zeitpunkt ab verlangen wird. Damit haben sich bezüglich zweier besonders wichtiger Prinzipien Entwicklungen abgezeichnet, die es nicht mehr für unmöglich erscheinen lassen, zwischen Mitglieds- und den großen Nicht-Mitgliedsstaaten eine gemeinsame Basis für eine sehr viel breitere internationale Registrierung zu finden.

Freilich haben sich in diesen Diskussionen auch einige Gesichtspunkte ergeben, hinsichtlich deren die Meinungen sehr konträr sind. Dabei handelt es sich vor allem um einen Punkt, der eher unerwartet aufgetaucht ist und auf den ich noch zurückkomme.

Immerhin war das Gesamtergebnis der seit über einem Jahr geführten Gespräche doch so ermutigend, daß OMPI oder

WIPO vor kurzem einen Entwurf für eine internationale Registrierung von Warenzeichen auf breiterer Basis ausgearbeitet hat. Dieser Entwurf geht, entsprechend der ziemlich allgemein zum Ausdruck gekommenen Bereitschaft hierzu, davon aus, daß die internationale Registrierung eines Warenzeichens, d.h. eines Zeichens zur Kennzeichnung von Waren wie von Dienstleistungen, im Prinzip unabhängig von einer vorherigen oder nachfolgenden nationalen Eintragung dieses Warenzeichens im Ursprungsland - man müßte jetzt richtiger sagen: im Heimatland des Anmelders - ist. Das ist natürlich ein Abgehen von einem der wichtigsten Grundsätze des alten Madrider Markenabkommens und deshalb ist der Entwurf der WIPO auch nicht als Abänderungsvorschlag zum Madrider Markenabkommen bezeichnet, sondern als T R T, Trademark Registration Treaty, d.h. als ein ganz neu abzuschließender internationaler Vertrag. Das ist auch kaum anders möglich, denn Abhängigkeit oder Unabhängigkeit der internationalen Registrierung von einer Eintragung im Heimatland des Anmelders sind eben zwei verschiedene Welten.

Dennoch kann man nicht sagen, daß der Entwurf etwas Weltumstürzendes sei. Auch der Entwurf will nicht eine supra-nationale Marke eigenen Rechts schaffen, er behält vielmehr das Bündel-Prinzip bei. Auch in Zukunft wird der Inhalt und Schutzzumfang einer internationalen Registrierung sich bezüglich jedes einzelnen Landes nach den Rechtssätzen und den Tatsachen dieses Landes richten und die internationale Registrierung ein Bündel nationaler Warenzeichen darstellen, deren Inhalt und Schutzzumfang von Land zu Land variieren kann. Auch in Zukunft soll die internationale Registrierung sich nicht mehr automatisch auf alle Mitgliedsstaaten erstrecken, sondern nur auf diejenigen, die im Antrag genannt sind und für die die Gebühren bezahlt werden.

Aber da die internationale Registrierung unabhängig von der Eintragung im Heimatland des Anmelders sein soll, ist es nicht notwendig, den Antrag über das Patentamt des Landes des Anmelders zu leiten. Es soll vielmehr möglich sein, den Antrag unmittelbar in Genf bei WIPO zu stellen. Das hat vielfache Vorteile. Einmal wird dem Antragsteller wie vor allem dem Patentamt seines Heimatlandes eine gewisse Menge Arbeit erspart, zum anderen gibt es damit keine Probleme der Priorität und des möglichen Verlustes einer solchen mehr. Dieses Problem hat bisher in einzelnen Ländern eine weit größere Bedeutung als gemeinhin angenommen. So mußte z.B. in der Bundesrepublik Deutschland nach dem letzten Krieg infolge der Änderung des Prüfungssystems das Institut der Schnelleintragung geschaffen werden, um Prioritätsverluste zu vermeiden. Da-

rauf könnte man bei Annahme des Entwurfs der WIPO wieder verzichten.

Vor allem werden damit die Angehörigen aller Mitgliedsstaaten in die Lage versetzt, sich der internationalen Registrierung in gleicher Weise zu bedienen, was heute wegen der Unterschiede in den Prüfungsmethoden der einzelnen Länder nicht der Fall ist. Es wird damit den Angehörigen aller Mitgliedsstaaten Chancengleichheit eingeräumt und auf internationalem Gebiet eine heute bestehende Wettbewerbsverzerrung beseitigt.

WIPO würde nach dem Entwurf eine Prüfung der Anmeldung nur hinsichtlich bestimmter Formalien vornehmen, nämlich ob Anmelder, Marke, Waren und/oder Dienstleistungen und das oder die Länder, in denen die Marke Schutz genießen soll, ordnungsgemäß bezeichnet sind, die Anmeldung in französischer oder englischer Sprache verfaßt und unterschrieben ist und die Gebühren bezahlt sind.

Alle anderen Gesichtspunkte, angefangen mit der Frage, ob der Antragsteller einen Geschäftsbetrieb besitzt, der ihn zum Führen einer Marke berechtigt, über die Frage der Kennzeichnungskraft (für Übersetzer: whether the mark is distinctive), der Beschaffenheitsangabe bis hin zur Kollision mit älteren Rechten, bleiben der Prüfung der Mitgliedsstaaten vorbehalten, hinsichtlich deren Schutz der betreffenden Marke beantragt worden ist, selbstverständlich immer unter Beachtung des Artikels 6quinquies der Pariser Verbandsübereinkunft, d.h. der telle-quelle Klausel.

Diese auf ein Minimum an Formalien beschränkte Prüfung eines Gesuchs um internationale Registrierung durch WIPO hat den Vorteil, daß auch dem in den Mitgliedsstaaten unterschiedlich streng gehandhabten Gesichtspunkt der rechtsstaatlichen Überprüfung von Verwaltungsakten durch die Gerichte auf der nationalen Basis voll Rechnung getragen wird. Zudem sieht der Entwurf vor, daß selbst im Falle der Ablehnung eines Registrierungsgesuchs durch WIPO der Antragsteller den gleichen Antrag für die gleiche Marke und gleiche Ware und/oder Dienstleistung national mit dem Ursprungsdatum in den Ländern soll stellen können, die er im Ursprungsgesuch bezeichnet hat. Ob das allerdings Anklang finden wird, bleibt abzuwarten.

Aus der Unabhängigkeit der internationalen Registrierung von einer vorgängigen oder nachfolgenden Eintragung der Marke im Heimatland folgt automatisch, daß die heute bei der Abhängigkeit bestehenden Probleme im Falle der

Übertragung einer Marke entfallen. Aber selbstverständlich bleibt es dabei, daß eine international registrierte Marke im Falle der Abtretung oder Teilabtretung ihren Schutz nur behält, wenn die Abtretung an eine Person erfolgt, die selbst zu einer internationalen Registrierung berechtigt ist, also Angehöriger eines Mitgliedsstaates ist.

Was nun die Frage der Benutzung vor Anmeldung angeht, dem in den USA so wichtigen Grundsatz, so sieht der Entwurf vor, daß die Mitgliedsländer in den ersten fünf, gegebenenfalls drei Jahren, gerechnet vom Tage der internationalen Registrierung an, nicht Benutzung der Marke verlangen können, mit der Variante allerdings, daß ein Mitgliedsstaat bestimmen kann, daß in seinem Bereich der Inhaber einer international registrierten Marke eine Klage aufgrund derselben erst einbringen kann, wenn er die Marke benutzt hat. Die Bestimmung, daß die Mitgliedsländer in den ersten fünf oder drei Jahren den Nachweis oder eine Erklärung einer schon erfolgten Benutzung eines international registrierten Warenzeichens nicht verlangen können, würde sicher ein beachtliches Hemmnis in der heutigen internationalen Warenzeichensituation beseitigen, aber ob die Variante, daß ohne Benutzungsnachweis aus dem international registrierten Warenzeichen noch nicht gegen Verletzer vorgegangen werden kann, nicht in etwa wieder nimmt, was mit der Grundbestimmung gegeben worden ist, wird noch sorgfältig geprüft und erörtert werden müssen. Dabei wird eine Rolle spielen, daß auch bei einer sich etwa verzögernden Klagemöglichkeit doch die Priorität der internationalen Registrierung in jedem Falle erhalten bleiben würde. Immerhin wäre es wünschenswert, doch schon in den Verhandlungen über den Vorschlag der WIPO einigermaßen Gewißheit darüber zu erlangen, ob dieser Vorschlag später in den USA auch angenommen wird.

Im Zusammenhang mit der Frage des Benutzungsnachweises ist besonders hervorzuheben, daß nach dem Entwurf der WIPO bei der Erneuerung des international registrierten Warenzeichens eine diesbezügliche Erklärung gegenüber WIPO zugleich für alle Mitgliedsländer gelten soll, in denen dies Zeichen Schutz genießt und damit eine erhebliche Vereinfachung in der Praxis des Warenzeicheninhabers eintreten wird.

Ich komme nun zu dem vorhin schon von mir erwähnten Punkt, der, zum mindesten für mich überraschend, in den Diskussionen einen breiten Raum einnimmt und sich zu kardinaler Bedeutung entwickelt hat: dem sogenannten zentralen Angriff. Darunter ist folgendes zu verstehen:

Bei der ursprünglich vollständigen Abhängigkeit des Schutzes der international registrierten Marke von dem Bestehen und Andauern des Schutzes der Marke im Ursprungsland tritt ein weitreichender Effekt ein, wenn die Basismarke im Ursprungsland angegriffen und vernichtet wird. Mit der Beseitigung der Marke im Heimatland wird die internationale Registrierung und der durch sie herbeigeführte Schutz in den anderen Mitgliedsländern automatisch hinfällig. Hieran hat sich auch durch die verschiedenen späteren Fassungen des Madrider Markenabkommens, insbesondere der Nizzaer Fassung, im Prinzip nichts geändert; denn wenn eine Klage gegen die Basismarke im Ursprungsland innerhalb der ersten fünf Jahre eingebracht wird, hat ein auch etwa sehr viel später ergehendes, rechtskräftiges Urteil noch den gleichen Erfolg, daß mit der Vernichtung der Basismarke der gesamte Schutz der internationalen Registrierung hinfällig wird. Diese aus dem Grundprinzip der Abhängigkeit des Schutzes der internationalen Registrierung folgende Konsequenz ist heute für denjenigen, der Inhaber eines älteren, besseren Rechts im Heimatland der jüngeren Marke ist, mit einem großen Vorteil verbunden: Er braucht nur in diesem Lande etwas gegen die jüngere Marke zu unternehmen. Aber diese Konsequenz der Abhängigkeit der internationalen Registrierung vom Schutz der Basismarke im Ursprungsland ist heute mit der Möglichkeit des Mißbrauchs und unter Umständen einer großen Ungerechtigkeit gegenüber der jüngeren Marke verbunden. Der Inhaber eines älteren, besseren Rechts braucht ein solches nur im Ursprungsland der jüngeren Marke zu besitzen, um den weitreichenden Effekt herbeizuführen. Er kann mit dem Warenzeichenschutz in einem einzigen Land den Schutz der jüngeren Marke in den zwanzig anderen Ländern beseitigen und vernichten, obgleich er unter Umständen in keinem dieser anderen zwanzig Länder eigene Warenzeichenrechte oder wirtschaftliche Interessen besitzt. Auch ist ein Mißbrauch dieser zentralen Angriffsmöglichkeit insofern möglich, als der Inhaber eines älteren, besseren Rechtes allein im Ursprungsland der jüngeren Marke, bevor er Klage gegen die jüngere Marke erhebt oder deren Inhaber verwarnt, in denjenigen anderen Ländern, die ihn in Zukunft interessieren könnten, schnell sein bisher dort nicht geschütztes Zeichen national anmeldet, dann erst im Ursprungsland der jüngeren, international registrierten Marke vorgeht, die Basismarke und damit den Schutz der internationalen Registrierung vernichtet und durch seine zwischenzeitlich schnell vorgenommenen nationalen Anmeldungen in anderen Ländern auch dort seinen Wettbewerber blockiert, obgleich dieser in diesen anderen Ländern eigentlich die älteren Rechte hatte.

Darüber, wie groß eigentlich die praktische Bedeutung dieses zentralen Angriffs ist, gehen die Meinungen sehr weit, erstaunlich weit, auseinander. Während Anwälte, die im Warenzeichenrecht anerkannte Spezialisten sind, sagen, daß sie in 20 Jahren kaum einen Fall des zentralen Angriffs bei Gericht erlebt haben, wird von anderen Seiten, insbesondere von großen, international tätigen Unternehmen, gesagt, daß der zentrale Angriff große Bedeutung habe. Auch hier enthalte ich mich der persönlichen Wertung der sehr gegensätzlichen Meinungen und bemerke lediglich, daß ich den Eindruck gewonnen habe, daß sich die Gegensätzlichkeit der Angaben über die praktische Bedeutung, die ja überraschen muß, da es sich um Fakten und nicht um Ansichten oder Meinungen handelt, möglicherweise in etwa dadurch erklärt, daß offenbar das Argument, man werde sich des "Zentralen Angriffs" bedienen, in Verhandlungen zwischen den Parteien, die der Öffentlichkeit nicht bekannt geworden sind, häufiger eine Rolle gespielt hat als in Prozessen.

Dieses Argument des zentralen Angriffs hat sich nun zu einem neuralgischen Punkt der Erörterungen über die mögliche Um- oder Neugestaltung des Madrider Markenabkommens entwickelt - so sehr, daß man sich gelegentlich nicht ganz des Eindrucks erwehren kann, daß der Ursprungsgedanke des MMA - auf möglichst einfache und billige Weise den Schutz eines Warenzeichens auf andere Länder auszudehnen - sich in sein Gegenteil verkehrt habe: nämlich den Schutz eines Warenzeichens auf möglichst einfache und billige Weise in einer Vielzahl von Ländern zu vernichten.

Aber wie dem auch sei, dieses Problem ist auf dem Tisch, und es sind sowohl Wirtschaftskreise quer durch die Mitgliedsländer wie einzelne Patentämter und Regierungen der Auffassung, daß sie ihre Zustimmung zu dem neuen Prinzip der Unabhängigkeit der internationalen Registrierung vom Schutz einer Basismarke im Ursprungsland von der befriedigenden Lösung des Problems des zentralen Angriffs abhängig machen müssen. Die Erörterungen über diesen Punkt werden sicher langwierige Verhandlungen nach sich ziehen, und es läßt sich zur Zeit wohl kaum voraussagen, welches die Lösung sein wird. Andererseits hat der Gedanke, eine internationale Registrierung von Warenzeichen von dem Bestehen eines Schutzes im Ursprungsland unabhängig zu gestalten, doch so weite Kreise in der Welt gezogen, daß ich nur hoffen kann, daß nicht an diesem Punkt die Diskussionen der Mitgliedsländer untereinander und mit den Nicht-Mitgliedsländern zu einem Stillstand kommen und sich dann unter Umständen ein zweiter Verband für eine internationale Registrierung von Marken bildet.

Der Entwurf der WIPO zu einem TRT sieht als eine fakultative Regelung einen zentralen Angriff, d.h. ein Vorgehen gegen eine jüngere internationale Registrierung in einem Land mit Wirkung auch für andere Länder vor, aber in einem wesentlich eingeschränkteren Rahmen insofern, als der zentrale Angriff grundsätzlich nicht mehr allein auf eine nationale ältere Marke im Ursprungsland gestützt werden kann mit der vorher erwähnten Folge der möglichen, ungerechtfertigten Benachteiligung des jüngeren Anmelders in Ländern, in denen der Inhaber der älteren Marke keine Rechte besitzt, sondern derart, daß der zentrale Angriff nur auf eine ältere internationale Registrierung gestützt werden kann und die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung zu Gunsten dieser älteren international registrierten Marke sich auf die Länder beschränkt, in denen die ältere international registrierte Marke Schutz genießt. Das bringt zwar eine sehr komplizierte Regelung mit sich, scheint mir aber dem Gedanken einer gerechten Abwägung der widerstreitenden Interessen der älteren und der jüngeren Marke zu entsprechen. Aber darüber werden sicher alle Beteiligten noch einmal gründlich nachdenken müssen.

Es ist sicher bekannt, daß sich der gesamte Geschäftsablauf unter dem gegenwärtigen Madrider Markenabkommen in französischer Sprache abspielt. Das folgt aus der Entstehungsgeschichte und den Gründerländern. Wenn man daran denkt, die Basis der internationalen Registrierung von Warenzeichen wesentlich zu verbreitern und Länder wie Großbritannien, USA, Japan usw. als Mitglieder hinzuzugewinnen, wird man mit Französisch allein nicht auskommen. Der Entwurf der WIPO sieht dementsprechend vor, daß neben Französisch auch die englische Sprache sozusagen "Dienstsprache" des Abkommens sein soll und daß der Anmelder mit der Anmeldung bestimmt, welche Sprache sein Verfahren beherrschen soll. Eine Übersetzung von der einen in die andere Sprache, z.B. bei der Veröffentlichung, der internationalen Registrierung ist nicht vorgesehen, mit Ausnahme des Verzeichnisses der Waren bzw. Dienstleistungen. Das bedeutet, daß der Warenzeichen-Sachbearbeiter mindestens zweisprachig in Englisch und Französisch sein muß. Aber das bedeutet gegenüber dem heutigen Zustand kein Erschwernis, sondern erhebliche Erleichterung, denn wer sich heute um Warenzeichen in verschiedenen Ländern bemüht, muß meist mehr Sprachen beherrschen als nur Englisch und Französisch.

Selbstverständlich gibt es eine Menge weiterer Gesichtspunkte, die bei einer Umgestaltung des heutigen MMA berücksichtigt werden müssen, aber sie hier im einzelnen zu erwähnen, würde zu weit gehen. Hervorheben will ich nur, daß die in der Nizzaer Fassung des MMA im

Zusammenhang mit der Länderbezeichnung eingeführte nachträgliche Benennung weiterer Länder, auf die der Schutz erstreckt werden soll, auch in dem Entwurf der WIPO vorgesehen ist. Diese nachträgliche Ausdehnung des Schutzes eines international registrierten Warenzeichens auf weitere Länder wird meines Erachtens in dem Augenblick, in dem eine größere Zahl von Staaten sich diesem Abkommen anschließen, ganz erheblich an Bedeutung gewinnen. Denn wir alle wissen aus der Praxis, daß der Fall, in dem man ein Warenzeichen sofort in 50 oder mehr Staaten anmeldet, viel seltener ist als der, in dem man zunächst nur für einige Staaten anmeldet und erst später - oft genug erst sehr viel später - an Ausdehnung auf weitere Staaten denkt.

Wenn ich einmal davon ausgehe, daß sich der Gedanke der Unabhängigkeit der internationalen Registrierung von einer Heimateintragung durchsetzen wird - was mir wahrscheinlich scheint - und wenn ich weiter davon ausgehe, daß das Interesse von Nicht-Mitgliedsstaaten des heutigen MMA an einer breiteren Basis für internationale Registrierung von Warenzeichen doch sehr groß ist, vor allem in den USA, und daß die Warenzeichen-Inhaber, die Warenzeichen in vielen anderen Ländern besitzen oder suchen, sehr umfangreiche Arbeit damit haben und an Rationalisierung interessiert sein müssen, so halte ich persönlich die Aussichten für den TRT-Vorschlag der WIPO für gut, auch wenn manchem im einzelnen noch manches nicht ideal erscheint und einige heilige Grundsätze der bisherigen Praxis der einzelnen Länder und des MMA etwas eingeschränkt werden müssen. Ich glaube, ein solcher TRT würde ein großer Fortschritt sein. Eine internationale Registrierung von Warenzeichen unter dem TRT würde langfristig außerordentliche Vereinfachungen für den international sich betätigenden Inhaber eines Warenzeichens mit sich bringen, und zwar vor allem im rein technischen Bereich der büromäßigen Behandlung. Die Vereinfachung würde sich nicht so sehr auf den Bereich der materiellen Erstreckung des Schutzes der internationalen Registrierung auf die einzelnen Länder beziehen; denn da die einzelnen Länder die internationale Registrierung bezüglich der Erstreckung des Schutzes auf ihr Land prüfen werden wie bisher, muß dieser Prüfungsvorgang durchgeführt werden wie bisher - und um auch diesen Punkt anzusprechen: Der Umfang der Tätigkeit der Vertreter, d.h. der Patentanwälte und Anwälte wird in diesem Bereich kaum abnehmen. Aber schon die Anmeldung eines Warenzeichens zum Schutz durch internationale Registrierung für eine Vielzahl von Ländern würde sich beim Anmelder wie bei den Patentämtern außerordentlich arbeitssparend auswirken. An die Stelle einer Vielzahl von Instruktionen an Personen, die verschiedene

Sprachen sprechen, und einer Vielzahl von Überweisungen von Gebühren würde eine einzige Anmeldung und eine einzige Zahlung treten. Der volle Rationalisierungseffekt wird sich aber in den folgenden Jahren bei der Überwachung der Termine für den Nachweis der Benutzung und der Erneuerungstermine und bei der Erneuerung selbst auswirken, die zukünftig nur mehr an einer Stelle vorgenommen zu werden braucht. In diesem Zeitpunkt werden - teilweise zweifellos zu Lasten der Vertreter in den einzelnen Ländern - auch erhebliche Kostenersparnisse beim Inhaber der international registrierten Marke wie bei den Patentämtern der Mitgliedsländer eintreten, die ernstlich zu der Überlegung Anlaß geben sollten, ob man dafür unter Umständen gewisse Konzessionen bei anderen, noch strittigen Fragen machen kann.

Natürlich, so billig, wie man 1891 oder auch 1971 die internationale Registrierung erhalten konnte und kann, wird man eine internationale Registrierung der Zukunft nicht erlangen können. Das Aufkommen an Gebühren aus der vorgängigen Eintragung im Ursprungsland entfällt, aber die Kosten der Patentämter der Mitgliedsländer müssen gedeckt werden. Man wird also sicher neben einer Grundgebühr für WIPO eine Gebühr pro Land zahlen müssen, für welches man Schutz begehrt. Den ersten Schritt zu diesem System hat die Nizzaer Fassung schon getan. Aber es wird ganz entscheidend von der Höhe dieser Gebühren abhängen, o b und wie attraktiv eine internationale Registrierung einer Marke der Zukunft sein wird. Näheres dazu liegt bisher nicht vor, weil dies ein Punkt ist, zu dem WIPO sich mit den potentiellen Mitgliedsländern abstimmen muß. Ich bezweifle, ob dort Durchrechnungen schon gemacht worden sind oder überhaupt möglich waren.

Das sind im wesentlichen die Grundtendenzen der neueren Entwicklung der internationalen Registrierung von Warenzeichen. Selbstverständlich gibt es dabei viele Einzelfragen zu regeln, so z.B. ob bei der direkten Anmeldung in Genf das Genfer Büro mehr prüfen soll und kann als nur die Formalien, insbesondere ob es Anmeldungen daraufhin prüfen soll, ob der Anmelder überhaupt zu einer internationalen Registrierung berechtigt ist oder nicht, ob die Frist, innerhalb derer ein Patentamt eines Mitgliedsstaates mitteilen kann, daß der Schutz der international registrierten Marke in seinem Bereich ganz oder zum Teil versagt wird, über ein Jahr hinaus verlängert werden soll, aber das sind letztlich untergeordnete Fragen. Alle diese neueren Tendenzen dürfen nicht dahin gedeutet werden, daß das MMA nun nach den 80 Jahren seines Bestehens tot sei. Davon kann keine Rede sein. Im Gegenteil. Nicht nur wird es noch

Jahre in seiner bisherigen Form fortbestehen und funktionieren, sondern es soll den Grundstock für eine noch breitere Anwendung der internationalen Registrierung von Warenzeichen bilden, wobei zwar das Prinzip der Abhängigkeit von der Heimateintragung aufgegeben, im übrigen ihre Konstruktion im wesentlichen beibehalten werden soll. Sicher werden das MMA in seiner heutigen Form und ein neuer TRT eine ganze Zeitlang auch nebeneinander bestehen. Die geeignete Verklammerung beider wird für alle Beteiligten eine dankbare Aufgabe sein.

CLASSIFICATIONS INTERNATIONALES

Développements récents et perspectives d'avenir
en ce qui concerne les classifications internationales

DANS LE DOMAINE DES BREVETS, DES MARQUES
ET DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

par

FRANCOIS SAVIGNON

L'apparition de classifications internationales dans le domaine de la propriété industrielle est si récente que l'élaboration même de ces classifications est loin d'être définitive, et que par suite les principes qui en ont inspiré le mode de construction font partie des développements actuels en cette matière.

Les Conventions qui ont créé les classifications dont nous avons à nous occuper forment en effet un groupe particulièrement jeune au sein de la famille des accords diplomatiques qui régissent le domaine international de la propriété industrielle.

Ce sont, pour les brevets :

- la Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention, conclue dans le cadre du Conseil de l'Europe le 19 décembre 1954, alors que la classification proprement dite n'était encore qu'à l'état d'ébauche, et ne fut complétée qu'en 1968.
- l'Arrangement de Strasbourg sur la classification internationale des brevets d'invention, conclu le 24 mars 1971, à l'issue d'une Conférence organisée en commun par l'OMPI et par le Conseil de l'Europe, et qui reprend la même classification, mais la transporte dans

un cadre juridique différent et organise d'une manière plus moderne les modalités de son fonctionnement et de sa mise à jour.

Pour les marques :

- l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques, conclu le 15 juin 1957, auquel il faut ajouter le projet de classification internationale des éléments figuratifs des marques, actuellement encore en cours d'élaboration.

Pour les dessins et modèles :

- l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, conclu le 8 octobre 1968 et entré en vigueur récemment, le 27 avril 1971.

Avant d'aborder les tendances et l'avenir de ces classifications, il me paraît nécessaire de présenter d'abord quelques considérations sur les caractéristiques des classifications en général, sur la structure et le contenu des classifications qui concernent les droits de propriété industrielle, enfin sur les fonctions que l'on peut leur assigner et sur leur portée.

GENERALITES

La classification est l'arrangement d'objets en ensembles définis par une ou plusieurs caractéristiques communes à tous les objets d'un même ensemble. A cet égard, le simple fait d'employer un nom commun, susceptible de s'appliquer à plusieurs objets, est un acte de classification. L'histoire de la classification ainsi entendue se confond donc avec celle du langage, et l'élaboration du langage est elle-même liée à l'effort de l'homme pour agir efficacement et pour découvrir un ordre dans le chaos apparent que lui présentent les perceptions de ses sens.

Les classifications se présentent comme des systèmes d'ensembles, et très souvent, comme des systèmes hiérarchisés; particulièrement importante pour l'étude d'une classification est la considération de l'ensemble le plus général, le plus extensif, et des ensembles les plus particuliers et les plus restreints, qui se situent à l'autre extrémité de la hiérarchie.

L'ensemble le plus général suppose la définition des caractéristiques communes à tous les objets à classer, par exemple : êtres vivants, éléments chimiques, marchandises du commerce, produits ou services susceptibles d'être désignés par une marque.

D'autre part, les ensembles les plus restreints supposent la définition des caractéristiques communes aux objets classés ensemble dans les plus petites unités que l'on puisse, ou que l'on souhaite, distinguer; les différences qui subsistent entre les objets classés dans une même unité particulière sont considérées comme sans signification du point de vue de la classification; si cela est nécessaire, la classification peut progresser en subdivisant ce qui était un ensemble particulier ultime en plusieurs ensembles plus étroits.

Entre l'ensemble le plus extensif et les ensembles les plus particuliers se situent des ensembles intermédiaires, dont le rôle principal est de conduire le classificateur de l'ensemble le plus général vers les ensembles les plus particuliers.

Dans un autre ordre d'idées, ces ensembles intermédiaires jouent souvent un rôle important dans le regroupement des données en statistique.

Dans toute classification de type hiérarchisé existent un certain nombre de niveaux, chaque niveau étant caractérisé par le nom donné aux ensembles de ce niveau. Ces noms ne sont pas normalisés, ainsi qu'il apparaît à l'examen du tableau I.

Si les classifications hiérarchisées sont celles qui nous sont les plus familières, elles ne représentent cependant qu'une modalité particulière de la classification, mais toute classification doit répondre à deux conditions de caractère pratique : étant donné, d'une part, un objet faisant partie de l'ensemble le plus général de la classification, permettre de lui assigner dans la classification une (ou plusieurs) positions bien déterminées dans les groupes les plus particuliers; étant donné, d'autre part, un groupe de caractéristiques utilisées pour définir les ensembles de la classification, pouvoir retrouver tous les objets qui possèdent toutes les caractéristiques de ce groupe. Ces deux opérations fondamentales : classement et recherche documentaire, sont généralement effectuées par des catégories différentes d'agents.

Les classifications ont souvent aussi un but logique à côté de leur but pratique. Elles visent à regrouper des

objets qui présentent entre eux des relations reflétant leur structure profonde. C'est ainsi, par exemple, que les classifications d'objets naturels, comme la classification de Mendeleiev pour les éléments, ou la classification des êtres vivants, sont composées d'ensembles où tous les objets ont entre eux des parentés structurelles ou génétiques.

Bien qu'il soit affirmé à plusieurs reprises, dans les travaux préparatoires ou dans les commentaires relatifs aux classifications dont nous nous occupons ici, qu'elles n'ont d'autre but que pratique, il est à remarquer qu'elles suivent en fait souvent des enchaînements de caractère logique, qui facilitent d'ailleurs leur usage pratique.

OBJET DES CLASSIFICATIONS DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Bien que l'on parle couramment de classification des brevets, des marques, des dessins et modèles, l'objet de ces classifications nécessite un examen plus approfondi.

La classification instituée pour l'Arrangement de Nice pour les marques est, comme l'indique son titre, une classification de produits et services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce.

La classification établie par l'Arrangement de Locarno est, elle aussi, une classification de produits "auxquels s'incorporent les dessins et modèles industriels".

Enfin, la classification des brevets est une classification de la technologie, dont les objets - produits ou procédés - sont susceptibles de donner lieu à des inventions brevetables. On sait qu'au cours de la Conférence de Strasbourg de mars 1971, il fut proposé d'appeler cette classification "classification des inventions". Cet intitulé n'aurait pas été beaucoup plus exact que le titre, qui a été maintenu, de classification des brevets, et en outre il aurait donné une définition moins claire de l'objet d'ensemble de cette classification; la référence aux brevets a, en effet, l'avantage de faire coïncider le champ d'application de la classification avec l'ensemble des inventions susceptibles d'être brevetées, au moins dans un pays.

Le projet de classification des éléments figuratifs des marques est le seul document qui concerne réellement des éléments constitutifs d'un droit de propriété industrielle; il faut remarquer qu'il existe, pour les marques sans élément de caractère figuratif, des systèmes de recherche, que l'on peut appeler des classifications, basés sur les ressemblances logiques, analogiques, orthographiques ou phonétiques entre

marques dites "verbales"; ces systèmes n'ont rien de commun avec la classification internationale des marques.

FONCTIONS QUE L'ON PEUT ASSIGNER AUX CLASSIFICATIONS INTERNATIONALES

Puisque les classifications internationales dans le domaine de la propriété industrielle ont essentiellement des fins pratiques, c'est en vue de certaines fonctions bien définies qu'elles ont été construites.

C'est ce caractère pratique qui implique de donner à chaque classification la forme la plus simple et la plus maniable pour les utilisateurs qui classent et pour les utilisateurs qui recherchent.

C'est pourquoi, malgré la séduisante simplicité de la notion de "classification universelle", il n'a pas été possible jusqu'ici d'élaborer de classification utilisable à toutes fins pratiques. C'est ainsi que les classifications comme la classification décimale universelle sont restées des classifications surtout utilisées dans les bibliothèques ou pour les besoins de caractère encyclopédique.

Considérons, par exemple, les classifications de marchandises que constituent les "nomenclatures douanières".

Pour le douanier, elles serviront surtout à déterminer le droit qui figure au tarif qu'il est chargé d'appliquer. Si, par exemple, tous les vêtements sont taxés au même taux, la matière dont ils sont faits importera peu, alors que, pour l'économiste préoccupé de prévoir la consommation des textiles, c'est une donnée essentielle. Non seulement certains besoins impliquent des degrés de classification plus ou moins subdivisés, comme dans l'exemple que je viens de prendre, mais exigent parfois de choisir des bases de formation des groupes radicalement différentes, suivant que l'on voudra mettre en évidence en premier lieu la matière première, le procédé de fabrication, l'usage ou l'origine géographique d'une marchandise.

Faut-il donc créer autant de classifications que de fonctions pratiques ? Cette tentation, inverse de celle qui voudrait instituer une classification universelle, aboutirait à une extrême difficulté et à une confusion totale. Pour cette raison, un certain compromis s'est établi, conduisant à la constitution et à l'emploi d'une seule classification pour satisfaire à plusieurs fonctions.

Le tableau II ci-joint tente de dresser la liste de toutes les fonctions qui peuvent être demandées à chacune des classifications dont nous nous occupons.

On se bornera à quelques remarques concernant la fonction statistique et la fonction de recherche d'antériorité.

STATISTIQUE

Les statistiques, notamment celles qui sont publiées chaque année dans le numéro de décembre de "La Propriété industrielle", ont notamment pour objet de satisfaire aux besoins de l'analyse économique. L'application internationale d'une même classification est de nature à accroître considérablement l'intérêt de tels indicateurs économiques en permettant les comparaisons et les regroupements de données dans un cadre international et ceci, le cas échéant, même au niveau des ensembles les plus spécialisés.

Mais l'économiste a fréquemment besoin de rapprocher des données tirées de statistiques d'origines diverses; il peut, par exemple, souhaiter regrouper les investissements consacrés à la recherche technique dans un secteur donné, le nombre des demandes de brevets ou des brevets délivrés dans le même secteur, enfin le commerce intérieur et extérieur des produits correspondants; il se trouvera alors en présence de trois ou quatre classifications différentes, et il ne pourra utilement rapprocher les données statistiques qu'avec une approximation rendant difficile, voire impossible, la mise en évidence de corrélations précises.

Nous avons vu qu'il était utopique d'espérer établir des classifications pratiques à usages multiples. Tout au moins peut-on souhaiter que soient établies des tables de concordance entre les classifications portant sur des objets de même nature, par exemple sur les produits, et aussi que les auteurs des classifications nouvelles soient exactement informés des classifications préexistantes concernant les objets similaires à ceux pour lesquels ils préparent une classification nouvelle, afin qu'ils ne s'en écartent que pour des raisons contraignantes tirées des applications particulières qu'ils ont en vue.

A cet égard, la consultation de spécialistes des classifications en général pourrait être utile avant la mise en chantier de toute classification nouvelle.

RECHERCHE D'ANTERIORITE

Cette fonction, tout à fait essentielle, ne peut être remplie que dans la mesure où les objets mêmes des droits de propriété industrielle font corps avec les objets des classifications. Or, nous avons vu qu'à l'exception du projet de classification des éléments figuratifs des marques, il n'y a pas identité entre l'objet de la classification et l'objet du droit de propriété industrielle.

Cependant, le lien entre la classification technologique utilisée pour les brevets et l'invention brevetable est si étroit que la C.I.B. est un excellent instrument de classification et de recherche.

Pour les dessins et modèles, et plus encore pour les marques, le lien est beaucoup plus lâche entre l'objet du droit et l'objet de la classification. Dans un grand nombre de cas, la marque n'est reliée à un produit ou un service que par la décision arbitraire de son créateur. On conçoit que la classification internationale des marques ne constitue qu'un instrument très imparfait de recherche des antériorités, de nature tout au plus à permettre une "stratégie de recherche", une approche des antériorités, qui auront souvent un caractère d'autant plus décisif qu'elles se situeront dans un domaine d'application de produits ou de services voisin de celui de la marque à propos de laquelle la recherche est entreprise.

PORTEE DES CLASSIFICATIONS

La question de savoir quelle portée doit être attribuée au fait qu'un droit de propriété industrielle reçoit un classement déterminé, et notamment du fait que deux droits concurrents ont reçu ou non la même classification, est une question délicate.

Il est intéressant de comparer les termes employés à cet égard par les différents arrangements; c'est l'objet du tableau III.

On voit que, d'un texte à l'autre, la prudence des rédacteurs, déjà grande au départ, s'est encore accrue.

La question de savoir quelle est la portée administrative et quels sont ses effets est donc entièrement laissée à la loi nationale; en dehors des effets automatiques (comme, par exemple en France, les secteurs d'application progressive du système d'avis documentaire aux demandes de

brevet), la prise en considération des classements attribués aux droits en litige peut constituer un élément d'appréciation important pour les tribunaux.

Deux grandes évolutions marquent, dans le domaine qui nous occupe les tendances actuelles et les perspectives d'avenir des classifications internationales, l'une qui à trait à la technologie de la classification et de la recherche documentaire, l'autre à la politique de la propriété industrielle.

La première est l'introduction des méthodes d'automatique documentaire; la seconde est l'accentuation du caractère international des classifications.

CLASSIFICATIONS ET AUTOMATIQUE DOCUMENTAIRE

Les classifications internationales ont été élaborées en vue d'un emploi dit "manuel" qui ne fait pas intervenir les machines à mémoire et sélection automatique programmée.

Or, l'esprit humain ne peut opérer de sélection et de choix qu'entre un petit nombre d'objets. C'est pourquoi les classifications sont hiérarchisées; les sélections successives, à chaque niveau ne portent que sur un petit nombre d'éléments, mais permettent d'arriver rapidement à l'ensemble cherché. A la limite on trouve les classifications dites dichotomiques, qui comportent à chaque niveau un choix réduit aux deux termes d'une alternative.

Cependant, la multiplication du nombre des niveaux présente aussi des inconvénients et dans la pratique, on adopte des solutions de compromis, ainsi que le montre le tableau I.

Les ordinateurs, à la différence de l'esprit humain, peuvent opérer des comparaisons et effectuer des tris à très grande vitesse sur des objets nombreux. Il en résulte que la nécessité de regrouper les objets de la classification en ensembles hiérarchisés est beaucoup moins grande; en revanche, la nécessité de définir d'une manière rigoureuse le sens et la valeur des termes ou symboles qui représentent les caractéristiques des objets est plus grande qu'avec les classifications manuelles, car la machine n'interprète pas. On peut dire que l'évolution vers l'automatique documentaire déplace l'accent de la hiérarchie des ensembles classificatoires vers les listes de termes et les thesaurus.

Il n'est pas certain que l'automatique documentaire parvienne avant longtemps à remplacer la recherche "manuelle"; les déceptions éprouvées dans la mise au point de systèmes opérationnels de recherche documentaire doivent rendre prudent à cet égard. Mais l'automatique documentaire est susceptible de fournir un grand nombre de services auxiliaires qui faciliteront grandement les tâches de classement et de recherche.

C'est ainsi que le projet d'index mondial des brevets allègerait les tâches de classement et de recherche; or, ce projet n'est lui-même réalisable sur une échelle internationale qu'avec l'aide d'ordinateurs.

C'est également l'automatique documentaire qui permettra d'améliorer les différentes tables de documents, et tout l'aspect bibliographique du classement des titres de propriété industrielle, qui constituent des auxiliaires des classifications méthodologiques, très importants du point de vue pratique.

On ne peut donc qu'être frappé de la concordance d'objet entre l'évolution technologique de la classification et les buts que se propose l'ICIREPAT.

Maintenant que tous les arrangements relatifs aux classifications sont conclus dans le cadre de l'Union de Paris, dont l'ICIREPAT est devenu un comité spécialisé, il me paraît souhaitable et possible que soit envisagé un rapprochement entre les organes chargés de faire évoluer les méthodes de recherche documentaire et ceux qui devront faire évoluer les classifications. Quelles que soient les difficultés, il me semble que ce rapprochement devrait aller quelque jour jusqu'à la fusion complète.

C'est dire que l'avenir de l'évolution technologique des classifications est largement dépendant de l'avenir de la coopération internationale.

L'EVOLUTION POLITIQUE; ACCENTUATION DU CARACTERE INTERNATIONAL

Les divers arrangements relatifs aux classifications prévoient des dispositions analogues pour la mise à jour et la révision des classifications :

- 1) Création d'un Comité d'Experts, dans lequel chacun des pays membres de l'Union particulière est représenté.

Il est intéressant de constater, d'un arrangement à l'autre, la tendance à élargir et renforcer le Comité d'Experts. Strasbourg (1954) : c'est le Comité d'Experts du Conseil de l'Europe; ses décisions sont pratiquement soumises au veto des Etats. Tandis que l'arrangement de Nice (1957) n'accorde l'initiative des propositions de modifications qu'aux Etats membres, l'arrangement de Locarno (1968) l'accorde également aux BIRPI, et l'arrangement de Strasbourg (1971) l'étend à toutes les organisations invitées à titre d'observateur aux travaux du Comité et même à toutes autres organisations invitées par le Comité à présenter des propositions de modification.

- 2) Les propositions de modification ou de complément de la classification internationale doivent être adressées, par l'Administration compétente des pays membres, au Bureau International, qui les soumet aux autres membres du Comité d'Experts deux mois avant la session de celui-ci.
- 3) Les décisions du Comité d'Experts sont prises à la majorité simple des voix, sauf pour les cas les plus importants, qui sont définis de manière différente dans les divers arrangements :
 - NICE : les décisions relatives aux compléments sont prises à la majorité simple; les décisions relatives aux modifications, c'est-à-dire le transfert de produits d'une classe à l'autre, exigent l'unanimité.
 - LOCARNO : en principe, à la majorité simple; la création d'une nouvelle classe ou le transfert de produits d'une classe à l'autre exigent l'unanimité.
 - STRASBOURG : en principe, à la majorité simple; si un cinquième des pays représentés et votants estime que la modification proposée implique une transformation de la structure fondamentale de la classification ou entraîne un important travail de reclassification, la majorité des trois quarts est exigée.

Cette évolution marque la tendance vers plus de souplesse dans les règles de majorité, et l'abandon de la règle d'unanimité, même dans les cas importants.

Le détail de l'organisation et du fonctionnement des Comités d'Experts serait particulièrement instructif à suivre, car c'est eux qui représentent la coopération technique internationale dans sa forme active et concrète. Il est important de noter la création, par le Comité d'Experts de la classification internationale des brevets, d'un groupe spécialement chargé de veiller à l'application uniforme de la classification par les différents pays qui l'ont mise en vigueur.

La volonté des Etats de pratiquer une coopération internationale véritable se mesurera à l'efficacité des travaux des Comités d'Experts en vue d'assurer l'application uniforme des classifications, de mettre en oeuvre les travaux de re-classification des documents anciens en deuxième lieu, de préparer et d'appliquer les modifications des classifications enfin.

Sans cette volonté sans cesse maintenue, les efforts déployés jusqu'ici dans le domaine de la classification seraient rendus vains; même si un pays avait de sérieuses raisons de mettre en doute la supériorité d'une classification internationale sur sa classification nationale, il est indispensable qu'il observe scrupuleusement les obligations, d'ailleurs souples, qui sont imposées aux Etats quant à l'application des classifications internationales.

Dans le même esprit, il serait hautement souhaitable que le plus grand nombre possible d'Etats ratifient ou adhèrent aux arrangements sur les classifications internationales, dont la valeur croît avec le nombre des pays qui les appliquent.

Lorsque cette volonté internationale de coopérer étroitement en matière de classification, y compris l'aide nécessaire aux pays qui ne disposent pas des moyens techniques qui leur permettraient de se livrer eux-mêmes aux travaux de classification, se sera confirmée par des résultats concrets, alors le regard pourra se porter plus loin, vers l'évolution des méthodes et de l'esprit même des travaux de classement et de recherche documentaire par application de l'informatique.

Mais sans attendre ces développements, la généralisation de l'application des classifications internationales permettra d'envisager avec confiance la mise en oeuvre des projets internationaux de grande envergure.

C'est ainsi par exemple que la tâche des administrations chargées de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international dans le Traité de Coopération en matière de brevets serait presque impossible à dominer en fait si les recherches devaient être accomplies dans la documentation minimale définie par la règle 34 en suivant les classifications nationales.

Bien que leur rôle soit modeste et souvent méconnu, les classifications internationales sont un élément essentiel de la maîtrise d'une masse documentaire énorme et en rapide croissance; et, sans cette maîtrise, les projets les plus prometteurs resteraient lettre morte.

TABLEAU I

Données sur la structure des classifications internationales de droits de propriété industrielle.

Hiérarchie des ensembles	Classification internationale des brevets	Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques	Classification internationale des éléments figuratifs des marques (projet de)	Classification internationale pour les dessins et modèles industriels
1er niveau ensemble le plus général	Toute matière (produit, procédé, etc) susceptible de faire l'objet d'une invention protégeable par un brevet, un certificat d'auteur, un modèle d'utilité, un certificat d'utilité	Tous produits ou services susceptibles d'être désignés par une marque de fabrique ou de commerce	Tous éléments figuratifs susceptibles d'être utilisés isolément ou en composition, à titre de marque	Tous produits auxquels peuvent s'incorporer des dessins ou modèles industriels
2ème niveau	Sections : 8 (lettres majuscules)	Classes : 34 classes de produits (numéros de 1 à 42) 8 classes de services	Classes : 29 (nombre de 1 ou 2 chiffres)	Classes : 31 (Nos d'ordre de 1 à 31)
3ème niveau	Sous-sections : 20 (pas de symbole)		Divisions : 150 (Nombre de 1 ou 2 chiffres, séparés par un point du symbole de classe)	S/classes : 210 (environ) chiffre (No en deux chiffres à partir de 01)
4ème niveau	Classes : 115 (majuscule de la section, suivie d'un nombre de deux chiffres)		Sections : 1560 (environ) (nombre de 1 ou 2 chiffres, séparés par un point du symbole de division)	
5ème niveau	Sous-classes : 607 (symbole de la classe suivi d'une lettre minuscule)			
6ème niveau	Groupes principaux : 5884 (nombre en principe impair et de deux chiffres, suivi du symbole /00)			
7ème niveau et niveaux suivants	Sous-groupe : 40.225 (nombre en principe de deux chiffres et pair, placé après la / et remplaçant les chiffres 00 du symbole de groupe principal) Le niveau du sous-groupe est le 7ème si son intitulé n'est pas précédé d'un point. Le 8ème, s'il est précédé d'un seul point, le 9ème de deux points, etc. ...			

TABLEAU II

Fonctions que l'on peut assigner aux classifications internationales dans le domaine des droits de propriété industrielle

CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS	CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES DESSINS ET MODELES	CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES	CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES ELEMENTS FIGURATIFS DES MARQUES (Projet de)
<p>1) Cadre logique des développements de la technologie.</p> <p>2) Statistiques d'ordre économique notamment sur le développement des secteurs de la technologie (en particulier taux de croissance susceptibles d'être mesurés statistiquement).</p> <p>3) Interclassement, indépendamment de leur origine nationale, des documents décrivant des inventions (faciliter l'application de la notion de nouveauté absolue).</p> <p>4) Unification internationale du vocabulaire technologique; préparation de thesaurus internationaux; préparation d'applications internationales de l'automatique documentaire.</p> <p>5) Etat de la technique, en vue d'éviter une duplication d'efforts, préalablement à une recherche technique. /L'état de la technique ainsi conçu peut se limiter aux documents les plus récents, surtout s'ils sont accompagnés d'une bibliographie ou de références à l'état de la technique antérieur à eux-mêmes/</p> <p>6) Etat de la technique, en vue d'établir la brevetabilité ou la nullité d'une invention.</p> <p>6.1. A l'égard de la nouveauté: /L'état de la technique peut être limité à un document constituant une antériorité stricto sensu, et ne pas comprendre toutes les antériorités/</p> <p>6.2. A l'égard de l'activité inventive : /L'état de la technique doit être étendu aux documents constituant un art antérieur assez proche de l'invention pour que la notion d'activité inventive puisse être mise en question/</p>	<p>1) Cadre logique des développements de la création formelle.</p> <p>2) Statistiques d'ordre économique notamment sur le développement de ces créations par secteur d'application.</p> <p>3) Interclassement, indépendamment de leur origine nationale des documents relatifs à des dessins ou modèles.</p> <p>4) Eléments d'une connaissance du connu en vue de la création de formes et dessins nouveaux.</p> <p>5) Recherches d'antériorité des déposants, des tiers intéressés ou des administrations (nationales ou internationales) chargées de l'enregistrement.</p> <p>6) Recherches d'antériorité du juge ou de l'expert en cas de contrefaçon pour déterminer la nouveauté d'un modèle: /La fonction juridique peut être restreinte lorsque le déposant d'un modèle est déclaratif et non attributif de droits et que la protection d'un modèle peut être également obtenue par la législation relative à la propriété littéraire et artistique en raison de la notion de "l'unité de l'art"/</p> <p>NOTA : Ces fonctions ne peuvent atteindre la précision vers laquelle tend la classification en matière de brevets; un seul et même dessin ou modèle peut en effet recevoir les applications les plus diverses dans le domaine de l'ornementation et le classement sera trop souvent succinct et arbitraire de la part du déposant.</p>	<p>1) Statistiques d'ordre économique notamment sur le développement de l'utilisation des marques dans les différents secteurs de la production et de la commercialisation.</p> <p>2) Interclassement, indépendamment de leur origine nationale des marques enregistrées dans différents pays ou internationale-ment.</p> <p>3) Aide à la recherche d'antériorité : - pour les déposants, les tiers, les juges ou experts et pour les administrations (nationales ou internationales) chargées de l'enregistrement.</p> <p>4) Fonction fiscale : détermination de la taxe de dépôt. /Lorsque le déposant doit payer une taxe pour chaque classe correspondant aux produits ou services pour lesquels la protection est envisagée/</p>	<p>Recherche d'antériorité des éléments figuratifs des marques.</p>

CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS	CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES DESSINS ET MODELES	CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES	CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES ELEMENTS FIGURATIFS DES MARQUES (Projet de)
<p>6.3. A l'égard de l'avantage technique, du progrès réalisé, de l'utilité :</p> <p>/L'état de la technique doit être étendu aux documents relatifs à des inventions aboutissant au même résultat, afin de permettre l'appréciation du progrès représenté par l'invention considérée/</p> <p>7) Etat de la technique, en vue de déterminer les perfectionnements apportés à une invention connue.</p> <p>/L'état de la technique peut être en principe limité aux documents postérieurs à l'invention/</p> <p>8) Etat de la technique, en vue d'établir les conditions d'exploitation :</p> <p>8.1 d'une invention déterminée:</p> <p>/L'état de la technique doit tenir compte, éventuellement pour chaque partie de l'invention :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour chaque territoire national, en fonction des critères de brevetabilité qui y sont exigibles, des droits en vigueur (avec leur date limite d'extinction); - pour chaque territoire national, des parties de l'invention qui sont dans le domaine public/ <p>8.2 d'une invention dépendant d'autres inventions antérieures:</p> <p>/L'état de la technique devra tenir compte, pour chaque territoire national, des droits en vigueur (avec leur date limite d'extinction) - et du domaine public, non en ce qui concerne l'invention elle-même mais en ce qui concerne les produits, appareils moyens ou procédés dont cette invention suppose la mise en œuvre/</p>	<p>7) Fonction fiscale : détermination de la taxe de dépôt.</p> <p>/Un seul dépôt peut contenir un grand nombre de dessins ou modèles; les taxes de dépôt sont en général dégressives. Elles peuvent éventuellement être fixées par groupes d'objets de même nature, compte tenu de la classification internationale/</p>		

TABLEAU III

Portée des classifications internationales

ARRANGEMENT DE NICE	ARRANGEMENT DE LOCARNO	ARRANGEMENT DE STRASBOURG
<p>Sous réserve des obligations imposées par le présent arrangement, la portée de la classification internationale est celle qui lui est attribuée par chaque pays contractant. Notamment, la classification internationale ne lie les pays contractants ni quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service.</p>	<p>Sous réserve des obligations imposées par le présent arrangement, la classification internationale n'a par elle-même qu'un caractère administratif. Toutefois, chaque pays peut lui attribuer la portée juridique qui lui convient. Notamment, la classification internationale ne lie pas le pays de l'Union particulière quant à la nature et à l'étendue de la protection du dessin ou modèle dans ces pays.</p>	<p>La classification n'a qu'un caractère administratif.</p>

LIST OF PARTICIPANTS/

LISTE DES PARTICIPANTS

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

A.C. COUZYN, Derek MARCHANT, J.R. STEYN.

ALLEMAGNE (REP. FED.)/GERMANY (FED. REP.)

Oliver AXSTER, Heinz L. BAUER, Richard BEETZ Sr.,
Horst BEZZENBERGER, Willi BOLDT, Volker BRAUN, Conrad BREYER,
Carl-Ernst BÜCHTING, Max BUNKE, Otmar DITTMANN,
Hans Hermann EBERSTEIN, Rumiana EBERT (Mme), Eberhard EISELE,
Bernhard FELDMANN, Klaus Dieter FÖRSTER, G.F. FRANKHAUSER,
Dr. GERKE, W. GOLDBACH, Manfred GROSSHAUSER, Peter HANFLAND,
Karl Josef HEIMBACH, Rudolf HOFFMANN, Bernhard HÖLN,
P. HOLZHÄUSER, Elisabeth JUNG (Mme), Jurgen R. KICKER,
Ulrich KINKELIN, Gerald KLÖPSCH, Hans KLOSE, H. KOSMOL,
Rudolf KRASSER, K.-H. KUMM, Pedro D. LABAQUI, Friedrich LEWEKE,
Richard LUYKEN, Alexandra MAGIN (Mme), Werner MARX,
Hans Ulrich MAY, Rudolf MÖBUS, Richard MULLER BORNER,
H.-D. NAHME, Erich NEUGEBAUER, Frank Arnold NIX, D.S. OEKONOMIDIS,
Herbert PÄTZOLD, Dietrich REINER, Wolfgang REUTHER, B. RICHTER,
Dietmar ROTHE, P. SARTORIUS, Adalbert SCHACKER, Gerhard SCHAEFER,
Stefan SCHEER, Hans Achim SCHELL, Hans-Otto SCHOLL,
Reinfried Frhr.v.SCHORLEMER, Ehrentrud SCHROEDER (Mlle)
K. SCHWEINZER, Fritz SOMMER, Franz von SONNLEITHNER, Leo THUL,
Volker VOSSIUS, Helmut WALTER, Helga WEISSENFELD (Mme),
Hans-Karsten WERNER, M. WERSDÖRFER, Detloff von WINTERFELD,
Gertrude L. WINZENBURGER (Mlle), F. WUESTHOFF.

ARGENTINE/ARGENTINA

P.D. LABAQUI, F. NOETINGER.

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Desmond J. RYAN.

AUTRICHE/AUSTRIA

Karl BOGATI, Joseph HANDL, Wolfgang HECKL, Manfred HOSCHTALEK,
Gerhard KARSCH, Alexander SONN.

BELGIQUE/BELGIUM

M.F.J. BOCKSTAEL, Maurice de BRABANTER, Jean BRAHY, Alex. BRAUN, J. De CANNIERE (Mlle), Hendrik DIELS, Paul EECKMAN, Jean-Joseph EVRARD, Florent GASPARD, Florent GEVERS, Frank GOTZEN, Larissa GRUSZOW (Mme), Ludovic de GRYSE, René HERVE, Edgard HOOLANTS, Camille MASSART, Lutgart Van de MOSSELAER (Mlle), Jean PIRSON, R. ROODHOOF, R. de RYCKER, K.W. SEUBERT, Gérard TASSET, H. VANDERBORGHT.

BULGARIE/BULGARIA

G. DOBREV.

CANADA

William F. BARNICKE, Samuel GODINSKY, R.G. McCLENAHAN, Raymond A. ROBIC, Alan SWABEY.

COREE/KOREA

Kyu-Bae CHOI.

COSTA RICA

Victor VARGAS-ALFARO.

COTE D'IVOIRE/IVORY COAST

N'Da KONAN.

DANEMARK/DENMARK

S. BØGET, Richard LICHTENBERG, E. MOLGAARD, Erik MUNK, Tage NØRGAARD, E.P. OLSEN, M. STELLINGER..

ESPAGNE/SPAIN

Urizar ANASAGASTI, Alberdi ANTONANZAS, Urizar BARANDIARAN, Francisco Garcia CABRERIZO, Fernando Pombo GARCIA, Jaime ISERN, José J. MARTI DE VESES, Alvaro Valera MUGUIRO, Juan POU-BASSA, José Antonio Gomez SEGADE, R. Santolaria del SOLAR.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Douglas I. HAGUE, M.P. HARTMAN, Andrew M. HASSELL, Alexander R. HERZFELD, Frederic O. HESS, Albert L. JACOBS, Zenjiro NAKAMURA, John R. SHIPMAN, Earl C. SPAETH, R. VANSTEENKISTE, Eric H. WATERS.

FRANCE

Casimir AKERMAN, P. BASSARD-ENDERS, D. BASTIAN, Robert BAUDIN, Pierre BEHAGHEL, Jean-François BOISSEL, Michel BOUCHAUD, Chantal BOUCHER (Mlle), P.-M. BOUCHER, Daniel BRACONNIER, Michel BRUDER, Jean CAGNEAUX, Alain CASALONGA, J. CAUSSADE, E. CHAPIRO, Louis CHEREAU, M. CORMIER, E. DEMOUSSEAUX, B. DEYDIER, Jean-Pierre DOAT, M. DUCAS, Louis DUPUY, M. EPSTEIN, André FRANCON, Pierre GANDRILLE, André GERANTON, M. GILBERT, M. GLAUNEC, Simone GOBEAU (Mlle), M. GOUDIN, Ernest GUTMANN, Jean Mathieu HELLICH, M. HERRBURGER, Anne HOSXE (Mme), Paul KERN, Armand KOHN, Georges KORSKOFF, LABE (Mme), M. LARGE, J. LAVOIX, Jean LECAS, M. LEFRANC, Jean LEMOINE, Maurice LENOBLE, Pierre LOYER, Charles MAGNIN, François MAGNIN, François MARIANI, MOREAU (Mme), Amédée MOREL, Nemirovsky (Mme), Albert NOGUES, Pierre NUSS, Yves PAILLER, PEROT-MOREL (Mme), Jean PIMPANEAU, Bernard POCHON, Jean PRE, Jean PROST, M. REMOND, Jean RISSE, M. ROCHET, Jean-Baptiste ROSSET, Philippe ROUYRRE, G. ROY, Y. SAINT-GAL G. SCHWALLER, Francis TAJAN (Mme), Diana UNDERWOOD (Mlle), Philippe VEILLON, M. WAGRET.

GHANA

Joseph A. DODOO.

GRECE/GREECE

Elly A. LADAS (Mme), Victor Th. MELAS.

HONGRIE/HUNGARY

László BELICZAY, Jenő BOBROVSZKY, József FARKAS, Tibor GÁRGYÁN, István GAZDA, Béla GYÖRGYEI, Gyula HORVÁTH, Jean KARLÓCAI, Béla KENDE, Andrew LABORCZI, László PATAKI, Ottó SOMORJAY, Andrea SZÁSZ (Mme), Tibor SZÁSZ, Emil TASNÁDI.

INDE/INDIA

G. SHANKAR.

IRAN

M. MOHSENI.

IRLANDE/IRELAND

A.B. TOMKINS.

ISRAËL/ ISRAEL

Yitzhak HESS, E. RAPAPORT, Ernst SELINGSOHN.

ITALIE/ITALY

Giovanni Maria ARENA, Luigi ARPESELLA, Giovanni AVONTO, Antonio BARBIERI, Teresa Borgione BERTOCCHINI (Mme), Luigi BETTELLO Michela Cavallari de CABALLARIA (Mme), Paolo Franco CAZZANI, Giovanni Lo CIGNO, Enrico CIONCOLONI, Giuliana CIONCOLONI (Mlle) Mario FRANZOSI, Giorgi GARDINI, Giuseppe GIOLITTI, E. KLAUSNER, Carlo Zini LAMBERTI, Martini LAZZARO, Angiolo LUZZATI, Massimo MARCHI, L. MENDINI, Guido MODIANO, Fernando NOETINGER, Vincenzo OLIVA, Anita PAPPAGALLO (Mme), Giovanni PELLEGRINO, Giorgio RANZI, Giuseppe RIGHETTI, Eugenio ROBBA, Pierangelo ROBBA, Guidobaldo SAVIOTTI, Giuseppe SENA, Renato SGARBI, Enrico SNEIDER, Paolo SORTENI, Giorgio Ensa VIGEVANI, Giovanni ZAGREBELSKY.

JAPON/JAPAN

Sadanao AMEMIYA, Makoto AMINO, Goichi HAYAMA, Tadahiko ITOH, Yoshio KAWAGUCHI, Tatsuhisa KURODA, Nobuyuki MATSUNAGA, Keiji MURAI, Kyoji MURAYAMA, Masayuki NAKAJIMA, Tatsuto NISHI, Kikuo NISHIMOTO, Susumu NOJIMA, Hiroyuki OGURA, Kosaku SUGIMURA, Takeshi TAKATSUKI, Osamu TAKURA, Tomoatsu TESHIMA, Riichi USHIKI, Kenjiro YASUHARA, Koichi YASUI, Shinya YOSHII.

LUXEMBOURG

Sergio FABRI, Yvon GOLLER, Hans GREVINK.

MEXIQUE/MEXICO

Douglas B. COWAN, Jaime DELGADO-REYES.

NORVEGE/NORWAY

Chr. BERGWITZ-LARSEN, Reiel FOLVEN, Leif NORDSTRAND, Trude SAEBØ, Olav M. THUN, Jon T. VENDELBOE.

NOUVELLE-ZELANDE/NEW ZEALAND

J.E.L. BALDWIN, T.E. ENNIS.

PAYS-BAS/NETHERLANDS

E. Korthals ALTES, A.D. BAARSLAG, L. van BAUWEL,
George F. van der BEEK, C.H. BEELAERTS, H. COHEN JEHORAM,
R.A.A. ELIAS, R. HOORENS VAN HEYNINGEN, J.J. de KLER,
P.N. KOK, Alexander KOMEN, Martine L.A. LABOUCHERE (Mlle),
J. LEEUWENBURG, Th. LIMPERG, N. van LINGEN, E.J. MEBIUS,
H. MOLIJN, S. ROSENTHAL, T. SCHAPER, U. SCHATZ,
A.B. SCHELTEMA BEDUIN (Mlle), H.M. URBANUS, P. VANCRAESBEECK,
A.J. van VELTHOVEN, D.W.F. VERKADE.

POLOGNE/POLAND

Tomasz OPALSKI.

PORTUGAL

Jorge CRUZ, Esteves da FONSECA, Jorge GARIN VAN ZELLER.

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

John W. ARTHUR, H. ASPDEN, John Montague Arthur BARKER,
Elizabeth A. BENNETT (Mlle), P.R. CORFIELD, Gillian DAVIES (Mlle),
R.E.G. DENNIS, Ian B. de M. DEVAUX, L.A. ELLWOOD, B. FISHER,
Peter FORD, Richard John GALLAFENT, H.W. GRACE, J. HARRY,
J.A. HENDRY, Pieter J. HOETS, William H. HOUGHTON, R.A.A. HURST,
Stephen L. JAMES, T.J. KELLY, John Richard LANE, V.P. LAW,
Louis MARSHALL, Gavin McFARLANE, P.A. MICHAELS, H.M. MORGAN,
A. POOLE, T.W. ROBERTS, D.D.R. SIBBALD, Ronald SMITHER,
I.D. THOMAS, L.A. TRANGMAR, D. VINCENT, R. WALTER, F. Alan WEBSTER,
E.R. WENMAN, G.J. WHITE.

SUEDE/SWEDEN

Erik AHLSTRÖM, Ake CARLHAMMAR, Thomas GRAHN, P.U. HJÄRNE,
Kurt LAUTMANN, Lennart LINDESTRÖM, Erik LINDSTRÖM,
Thorsten ONN, Sigvard PENDERUD, Urban PETRÉ, Gösta SEVRELL,
Bo-Göran WALLIN, John WALLIN.

SUISSE/SWITZERLAND

F. ANTONY, Jan BALLY, K.P. BERGER, A. BERTINI TOZZI,
Daniel BOUCHEZ, André BRAUN, Hans BRÜHWILER, W.R. COUTTS,
R. CROES, B. DOUSSE, J. DÖTZER, Leo V. EBERLE, Harry ENDE,
A. ESCHER, G. GANSSER, H. GOLDMANN, Jacques GUYET,
François HERITIER, Hans HETTLER, G. HIRT, Wilhelm HRANITZKY,
Fritz ISLER, Peter F. JENNISON, F.A. JENNY, Dietrich JOERCHER,
E. JUCKER, Christoph KAMM, S. KANSTAD, Konst. KATZAROV,
Fritz KIND, Gaylord E. KIRKER, W. KOHRING, Werner KUSTER.

SUISSE/SWITZERLAND (Ctd./Suite)

A. LEDZION, H. LENTZ (Mlle), D.C. MADAY, Jean-Pierre MAGGI, Markus MARTI, M. MATHEZ, A.W. METZ, Heinz MEYER, Michel MICHELI, Théo MOECKLI, C.S. MORRIS, Heinz MOSER, Karl NACHMANSOHN, Hans NÜNLIST, W. OESCHGER, Pierre Jean POINTET, Nilo RAMPA, Peter RENFER, André REVERDIN, Pierre RHYNER, Otto H. SCHRÖDER, Peter M. SCHULER, Jacqueline SCHWARZ (Mme), Hans Hugo SEITZ, C. SORDET, Isabelle SOUTTER (Mme), Gottfried SPOTT, Walter STAMM, H.J. STERN, R. STORKEBAUM, Otto STREICHSBIER, Heinz STREITZIG, Karl Erik SUNDSTRÖM, Hermann SUTER, Hans TSCHOPP, M. VIMIC, Michel WALLIS, H. WEISSENBACH, Guy F. WERNER, L. WILLEMETZ (Mme), Jean WILLMANN, B.A. YORKE, M.S. YUNG (Mlle), W. ZIEGLER, Ernst ZINGG.

TCHÉCOSLOVAQUIE/CZECHOSLOVAKIA

Karel BAŠE, Karel CERMÁK, Milan HOŘEJŠ, Emilia OBUCHOVÁ (Mme), Zdenka PRADNA (Mme), Ludmila ŘEHÁNKOVÁ (Mme), Zdena SVOBODOVÁ, Jiri VIZEK.

TUNISIE/TUNISIA

Hachem Ben ACHOUR.

UNION SOVIETIQUE/SOVIET UNION

• N. KNYASEV.

VENEZUELA

Euripides TERRERO

YUGOSLAVIE/YUGOSLAVIA

Andra ANTANASIJEVIĆ, Katarina BAJC (Mme), Dušan BANO, Željko BEDEKOVIĆ, Mirko BESAROVIĆ, Nebojša ČORKOVIĆ, Richard GLIHA, Milorad JANICIJEVIĆ, Franjo MEDIĆ, Tomislav PEĆARINA, Ivan PEŠIĆ, Živan RADOJKOVIĆ, Erna SAMAKOV (Mme), Albert VERONA.

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/INTERGOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

CONFERENCE DES NATIONS UNIES POUR LE COMMERCE ET LE
DEVELOPPEMENT (CNUCED)/UNITED NATIONS CONFERENCE ON
TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD)

R. SMITH

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE
ET LA CULTURE (UNESCO)/UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC
AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)

Patricia LYONS (Miss)

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENES (CCE)/COMMISSION OF
THE EUROPEAN COMMUNITIES (CCE)

Jean DIEU, Pierre PUJADE

BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI/
INTERNATIONAL BUREAU OF WIPO

Prof. G.H.C. BODENHAUSEN
Directeur général

Dr. Arpad BOGSCH
First Deputy Director General

M. Joseph VOYAME
Second Vice-Directeur général

M. Claude MASOUYE
Conseiller supérieur, Chef de la Division des Relations
extérieures, Chef p.i. de la Division du droit d'auteur

M. Klaus PFANNER
Conseiller supérieur, Chef de la Division de la
Propriété industrielle

M. Léon EGGER
Conseiller, Chef de la Division des enregistrements
internationaux

- M. Mihailo STOJANOVIĆ
Conseiller, Division du droit d'auteur
- M. John LAMB
Head, Publications Section
- M. Henri ROSSIER
Chef de la Section Documents et Courrier
- M. Maqbool QAYOOM
Head, Common Services Section

CORRIGENDUM

The paragraph "The Copyright Acts of India in 1957 ... strenuous objections," appearing on page 214, should be replaced by the following text:

"The Copyright Acts of India in 1957, New Zealand in 1962, Pakistan in 1962, South Africa in 1965, and Australia in 1969, all track the U.K. Act of 1956 very closely.

"A significant departure, however, is found in two provisions of the 1965 South African statute. At first glance, the more striking is section 50, which is the subject of Chapter 10 in a recent and comprehensive treatise by Professor A.J.C. Copeling of the University of South Africa (Copyright Law in South Africa. Durban: Butterworth's, 1969), entitled 'The Piracy Clause.' In Copeling's own words (p. 234):

In the main, the objections to section 50 appear to centre around those of its provisions which enable the State President to empower any specified person to authorize the circulation, presentation or exhibition of any work or production, subject only to the author of such work or production being entitled to 'a reasonable remuneration.' The granting of such compulsory licenses, so say opponents of the section, cuts clear across a fundamental principle of copyright law, namely, that the author (or copyright owner)/~~footnote omitted~~ of an original work in the fields of literature and art has the sole and exclusive right of deciding in what manner and for what purpose his work may be used. On the other hand, there have been attempts to justify section 50 in terms of its object, which as the Minister of Economic Affairs has put it, is 'to ensure that authors may not on ideological or unreasonable grounds prohibit the performance of their works in the Republic.' (Citing Gideon Roos, Copyright Bill of the Republic of South Africa, 1963, Internationale Gesellschaft Für Urheberrecht E.V., vol. 38, p. 144).

"After a carefully measured analysis of the arguments for and against the provision, Professor Copeling questions (p. 235) 'whether section 50 was really necessary' in view of other provisions in the statute. There are the provisions of Chapter IV (Sections 24-31 and particularly section 28) of the Act, which establish a Copyright Tribunal and empower it, subject to a detailed notice, hearing and review procedure, to grant a compulsory license to an applicant claiming

'that a licensing body or person has refused or failed to grant the license or to procure the grant thereof, and that in the circumstances it is unreasonable that the license should not be granted ...' (section 28(3)(a)).

"It should be emphasized that a license granted under either section 50 or section 28 must carry with it 'reasonable remuneration' to the copyright owner, although Professor Copeling recognizes some uncertainty due to the wording of section 50, which speaks of reasonable remuneration to be paid the 'author,' without mention of the copyright owner (p. 233, note 4). The nearly plenary executive authority under section 50 has apparently not been exercised, but a compulsory license granted by the Copyright Tribunal under section 28 with respect to public performance of three American musical plays was upheld on appeal to the appropriate Provincial Division of the Surpeme Court (Johannesburg Operatic and Dramatic Society v. Music Theatre International and Others, reported in Patent Journal, 26 March 1969, p. 223, Annual Survey of South African Law, 1969, p. 271).

"The case stemmed from an attempt by a number of playwrights, particularly in the United Kingdom and the United States, to prevent their works from being performed before racially segregated audiences in the Republic of South Africa. The Court held that the compulsory license granted by the Tribunal should have been non-exclusive rather than exclusive, but otherwise upheld the jurisdiction of the Tribunal, over both the subject matter and the parties, and the validity of the grant under section 28(3). It noted that it 'was unnecessary for the applicant [for the compulsory license] to show that no reasonable ground whatsoever existed which could justify the refusal of a license, and that, although due weight had to be given to the copyright owner's attitude and the reasons given for refusing a license, this was not decisive.' (Annual Survey of South African Law, 1969, p. 274).

"The Republic of South Africa is a member of the Berne Union, and the provisions of its law discussed above are based upon its interpretation of the Brussels Act, which, with some minor changes in wording, derives from Article 13 of the original Berne Convention of 1886. This Article, in its present wording, provides:

The provisions of this Convention cannot in any way affect the right of the Government of each country of the Union to permit, to control, or to prohibit by legislation or regulation, the circulation, presentation, or exhibition of any work or production in regard to which the competent authority may find it necessary to exercise that right.

"At the Berne Revision Conference held at Stockholm in 1967, an attempt was made to clarify the meaning of this provision. The following quotations, consisting of paragraph 262 of Professor Svante Bergstrom's Report on the Work of Committee I, explains what happened at the Stockholm Conference:

The Committee also decided to adopt the proposal submitted in the document of the United Kingdom mentioned in paragraph 258 under item (i), that is to say, to delete the words 'to permit.' South Africa declared that, with respect to its national legislation based on Article 17 of the Brussels text, it was forced to vote against any amendment of Article 17 in the Plenary Assembly. As a result, Article 17 would have to remain as it was. The opinion of South Africa was that, according to Article 17, the countries as sovereign States, were free to 'permit' the dissemination of the work, even against the will of the author, if that were necessary as a matter of public policy in the country. The overwhelming majority of the Committee, however, interpreted Article 17 in another sense, even in its present form including the words 'to permit.' This Article referred mainly to censorship: the censor had the power to control a work which it was intended to make available to the public with the consent of the author, and, on the basis of that control, either to 'permit' or to 'prohibit' dissemination of the work. According to the fundamental principles of the Berne Union, countries of the Union should not be permitted to introduce any kind of compulsory license on the basis of Article 17. In no case where the consent of the author was necessary for the dissemination of the work, according to the rules of the Convention, should it be possible for countries to permit dissemination without the consent of the author."