

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

ORGANE MENSUEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION

POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, A BERNE

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

Législation intérieure: A. MESURES PRISES EN RAISON DE L'ÉTAT DE GUERRE ACTUEL. ALLEMAGNE. I. Ordonnance concernant les droits des ressortissants du Japon en matière de propriété industrielle (N° 6233, du 25 janvier 1918), p. 13. — II. Ordonnance concernant la prolongation des délais de priorité en Norvège (N° 6243, du 5 février 1918), p. 13. — B. LÉGISLATION ORDINAIRE. CUBA. I. Décret prescrivant que les dépôts de marques et de dessins ou modèles industriels soient accompagnés de clichés (N° 1540, du 3 octobre 1917), p. 13. — II. Avis concernant la restitution des clichés déposés (2 octobre 1917), p. 14. — III. Décret concernant la publication des dépôts effectués en matière de marques et de dessins ou modèles industriels (N° 1766, du 7 novembre 1917), p. 14.

PARTIE NON OFFICIELLE

Études générales: Le projet de loi britannique sur les brevets et les dessins (*suite et fin*), p. 14.

Correspondance: LETTRE DE HONGRIE. Du rétablissement, après la guerre, des droits internationaux en matière de propriété industrielle (Dr Oscar Fazekas), p. 18.

Jurisprudence: COSTA-RICA. Marque étrangère notoirement connue comme telle dans le commerce local, dépôt par un tiers, refus, p. 20. — SUISSE. Marque, priorité d'usage, étranger, protection universelle ou simplement nationale, p. 20.

Statistique: HONGRIE. Brevets, années 1915 et 1916, p. 22.

PARTIE OFFICIELLE

Législation intérieure

A. Mesures prises en raison de l'état de guerre actuel

ALLEMAGNE

I

ORDONNANCE

concernant

LES DROITS DES RESSORTISSANTS DU JAPON
EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

(N° 6233, du 25 janvier 1918.)

En vertu du § 7, alinéa 2, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 1^{er} juillet 1915 concernant les droits des ressortissants des pays ennemis en matière de propriété industrielle (*Bull. des lois de l'Emp.*, p. 414)⁽¹⁾, il est décidé, à titre de représailles, ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des § 1 à 4 de l'ordonnance du 1^{er} juillet 1915 concernant les droits des ressortissants des pays ennemis en matière de propriété industrielle sont déclarées applicables aux ressortissants du Japon.

(1) Voir *Prop. ind.*, 1915, p. 82.

ART. 2. — La présente ordonnance entre en vigueur le 1^{er} février 1918.

Berlin, le 25 janvier 1918.

*Le Remplaçant du Chancelier
de l'Empire:*

Dr VON KRAUSE.

II

ORDONNANCE

concernant

LA PROLONGATION DES DÉLAIS DE PRIORITÉ
EN NORVÈGE

(N° 6243, du 5 février 1918.)

En vertu du § 1^{er}, alinéa 2, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 mai 1915 concernant la prolongation des délais de priorité prévus par l'article 4 de la Convention de Paris révisée du 2 juin 1911 (*Bull. des lois de l'Emp.*, p. 272), et pour faire suite à l'avis du 18 août 1917 (*Bull. des lois de l'Emp.*, p. 724)⁽¹⁾, il est déclaré par les présentes qu'en Norvège, les délais dont il s'agit ont été prolongés au profit des ressortissants de l'Empire d'Allemagne, en ce qui concerne les brevets, jusqu'au 30 juin 1918.

Berlin, le 5 février 1918.

*Le Remplaçant du Chancelier
de l'Empire:*

Dr VON KRAUSE.

(1) Voir *Prop. ind.*, 1917, p. 105.

B. Législation ordinaire

CUBA

I

DÉCRET

prescrivant

QUE LES DÉPÔTS DE MARQUES ET DE DESSINS
OU MODÈLES INDUSTRIELS SOIENT ACCOMPAGNÉS DE CLICHÉS

(N° 1540, du 3 octobre 1917.)

Considérant que les marques et les dessins ou modèles industriels sont soustraits au domaine public par le fait de leur enregistrement, et qu'il est juste et nécessaire que ceux qui désirent s'en réserver l'usage exclusif déclarent publiquement leur intention, afin qu'elle parvienne à la connaissance de tous; que, par là, ils procurent aux autres industriels le moyen de connaître les marques ou les dessins ou modèles dont l'usage leur est interdit, et que pour cela il faut exiger des déposants qu'ils fournissent des clichés reproduisant les marques, dessins ou modèles dont il s'agit;

Vu l'article 50 du décret royal du 21 août 1884 et l'article 68 de la constitution, et sur la proposition du Secrétaire de l'Agriculture, du Commerce et du Travail,

Je décrète ce qui suit:

A partir du 1^{er} novembre de cette année, toute personne qui déposera une marque

de fabrique, de commerce, d'agriculture ou de toute autre industrie (à l'exception des marques pour le bétail) ou un dessin ou modèle industriel, devra déposer avec sa demande un cliché en vue de la reproduction typographique qui doit en être faite dans le *Bulletin officiel* de la Secrétairerie de l'Agriculture, du Commerce et du Travail. Le cliché devra reproduire la marque ou le dessin ou modèle d'une manière exacte et de façon que tous les détails en soient bien visibles; ses dimensions ne pourront avoir moins de deux, ni plus de dix centimètres tant en longueur qu'en largeur, et sa hauteur devra être de vingt-quatre millimètres. Le dépôt devra aussi être accompagné de 26 exemplaires d'une reproduction typographique du cliché sur fort papier blanc, dont trois portant une description de ce qui constitue la marque ou le dessin ou modèle industriel.

Si, pour une raison quelconque, l'enregistrement de la marque est accordé à condition qu'une modification soit apportée à la marque déposée, le cessionnaire sera également tenu de déposer un cliché reproduisant la marque modifiée, ainsi que 20 exemplaires de la reproduction de ce cliché sur fort papier blanc.

Le concessionnaire dont la demande aura été déposée antérieurement à la date susindiquée devra déposer le cliché de la marque ou du dessin ou modèle industriel ainsi que 20 exemplaires de la reproduction typographique de ce cliché sur fort papier blanc, ainsi que le papier pour paiements fiscaux correspondant à la taxe de concession.

Le préposé à l'enregistrement général de la Secrétairerie de l'Agriculture, du Commerce et du Travail et les secrétaires des gouvernements des provinces n'admettront aucun des dépôts mentionnés ci-dessus qui ne satisferait pas aux exigences précitées.

Donné dans la propriété «El Chico», Marianao, le 3 octobre 1917.

M. G. MENOCAL,
Président.

E. SÁNCHEZ AGRAMONTE,
Secrétaire de l'Agriculture, du
Commerce et du Travail.

II

AVIS

concernant

LA RESTITUTION DES CLICHÉS DÉPOSÉS

(Du 2 octobre 1917.)

Par ordre de l'honorable Secrétaire du Département de l'Agriculture, du Commerce et du Travail il est publié par les présentes que les personnes déposant des marques

de fabrique, de commerce, d'agriculture ou de toute autre industrie, ou des dessins ou modèles industriels, qui, conformément aux dispositions du décret N° 1540 du 3 de ce mois, fournissent le cliché nécessaire pour la reproduction de ces marques, dessins ou modèles dans le *Bulletin officiel* de la Secrétairerie de l'Agriculture, du Commerce et du Travail, peuvent se faire restituer ce cliché en formulant une demande en ce sens dans la requête déposée. A cet effet la Secrétairerie précitée remettra à l'intéressé, une fois que le certificat de propriété aura été délivré ou que la requête aura été rejetée, selon le cas, une déclaration autorisant l'imprimerie du *Bulletin* à restituer le cliché, et fixant un délai de deux ans, à compter de la date du dépôt, pendant lequel le cliché pourra être réclamé.

Tout cliché qui n'aura pas été réclamé pendant le délai fixé, et tout cliché non réclamé, sera détruit.

Ce qui est publié dans la *Gazette officielle de la République*, pour être porté à la connaissance de tous et produire tous autres effets.

La Havane, le 24 octobre 1917.

Carlos Armenteros,
Sous-secrétaire.

III

DÉCRET

concernant

LA PUBLICATION DES DÉPÔTS EFFECTUÉS EN MATIÈRE DE MARQUES ET DE DESSINS OU MODÈLES INDUSTRIELS

(N° 1766, du 7 novembre 1917.)

Considérant que la Chambre de commerce, d'industrie et de navigation de l'île de Cuba a adressé à la Présidence une requête tendant à ce que le nombre d'insertions, dans la *Gazette officielle de la République*, des avis descriptifs concernant les dépôts de marques et de dessins ou modèles industriels, qui sont imposées aux déposants par le décret N° 225, du 14 février dernier⁽¹⁾, soit réduit au minimum d'un jour;

Considérant qu'à la demande de divers commerçants et fabricants, le décret du 28 février dernier, N° 312⁽²⁾, a disposé que la durée de la publication, dans la *Gazette officielle de la République*, des dépôts de marques ou de dessins ou modèles industriels devait être réduite à trois jours, et que, pour les mêmes raisons, il convient d'admettre cette nouvelle requête;

Faisant usage des compétences qui m'appartiennent, et sur la proposition du Secré-

⁽¹⁾ Voir *Prop. ind.*, 1917, p. 83.

⁽²⁾ *Ibid.*, 1917, p. 83.

taire de l'Agriculture, du Commerce et du Travail,

Je décrète ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. — Est modifié le décret N° 312 du 28 février dernier, en ce que l'insertion, dans la *Gazette officielle de la République*, des dépôts de marques et de dessins ou modèles industriels est réduite à un seul jour, les frais de cette insertion étant à la charge des déposants.

ART. 2. — Le Secrétaire de l'Agriculture, du Commerce et du Travail est chargé de l'application du présent décret, lequel commencera à produire ses effets à partir du 1^{er} décembre prochain.

Donné dans la propriété «El Chico», Marianao, le 7 novembre 1917.

M. G. MENOCAL,
Président.

E. SÁNCHEZ AGRAMONTE,
Secrétaire de l'Agriculture, du
Commerce et du Travail.

PARTIE NON OFFICIELLE

Études générales

LE PROJET DE LOI BRITANNIQUE

SUR LES

BREVETS ET LES DESSINS

(Suite et fin.)

II

Nous arrivons maintenant aux deux dispositions les plus importantes du projet de loi, celle qui remplace la section 24, consacrée aux *licences obligatoires* et à la *révocation du brevet*, et celle qui remplace la section 27, consacrée à la *révocation du brevet pour cause d'exploitation insuffisante*.

La section 24 actuellement en vigueur, dont il convient d'examiner rapidement le contenu, autorise toute personne intéressée à présenter au *Board of Trade* une pétition affirmant qu'il n'a pas été satisfait aux exigences raisonnables du public en ce qui concerne une certaine invention brevetée, et demandant l'octroi d'une licence forcée ou, à défaut, la révocation du brevet dont il s'agit.

Le *Board of Trade* renvoie la pétition à la Cour, si elle lui paraît fondée; et la Cour peut ordonner au breveté d'accorder des licences aux conditions qu'elle indiquera; ou bien, si elle envisage que l'octroi de licences ne satisferait pas aux exigences

raisonnables du public, il lui est loisible de révoquer le brevet. Toutefois, aucune révocation ne peut être prononcée avant l'expiration de 3 ans à partir de la date du brevet, ni si le breveté justifie son inaction d'une manière satisfaisante.

Cette disposition peut s'appliquer à deux espèces de brevets: ceux qui désirent assurer l'exploitation de leurs brevets, mais ne peuvent faire les démarches ou les frais nécessaires, et ceux qui, par négligence ou mauvaise volonté, ne cherchent pas à faire profiter la communauté de leur invention.

La situation de ces derniers est réglée par la nouvelle section 27, tandis que la section 24 se borne à établir, au profit des brevetés de la première catégorie, des « brevets à licence » dont nous allons exposer le fonctionnement.

La nouvelle section 24, — qui apporte un heureux développement à un système esquissé dans la loi canadienne de 1903, — autorise le Contrôleur, si le breveté en fait la demande, à apposer sur le brevet une mention consistant dans les mots « *licences de plein droit* ». Cela fait, chacun est en droit d'obtenir une licence pour l'exploitation de ce brevet, et cela, à défaut d'entente, aux conditions qui seront fixées par le Contrôleur.

En fixant les conditions de la licence, le Contrôleur doit se laisser guider par les considérations suivantes:

- 1° Il doit, d'une part, chercher à assurer au breveté le maximum d'avantages compatibles avec l'exploitation de l'invention sur le territoire du Royaume-Uni, par le licencié, avec un bénéfice raisonnable pour ce dernier;
- 2° Il doit, d'autre part, chercher à assurer à l'invention, dans le Royaume-Uni, la plus large exploitation possible dans la mesure compatible avec un bénéfice raisonnable pour le breveté;
- 3° Il doit aussi chercher à assurer aux divers licenciés des avantages égaux, et pour cela réduire, s'il le juge convenable, les redevances et autres recettes que le breveté retire des licences précédemment accordées;
- 4° Le Contrôleur peut, en fixant les conditions de la licence, stipuler que le breveté doit s'abstenir d'importer dans le Royaume-Uni des articles fabriqués d'après le brevet.

Tout licencié peut exiger du breveté qu'il prenne des mesures pour empêcher la violation du brevet.

Les taxes de renouvellement sont réduites de moitié pour les brevets à licence.

Toute mention apposée sur un brevet en vertu des dispositions de cette section doit

être inscrite dans le registre des brevets et publiée dans le journal officiel du Bureau des brevets, et de toute autre manière que le Contrôleur jugera utile pour porter l'invention à la connaissance des industriels.

Si, à une époque quelconque, il est constaté qu'un brevet muni de la mention précitée n'a fait l'objet d'aucune licence, le Contrôleur peut, — à la demande du breveté, et après que celui-ci aura parfait le montant des taxes échues depuis l'apposition de la mention, dont la moitié lui a été remise, — annuler cette mention, après quoi les droits et les obligations du breveté seront les mêmes que si la mention n'avait pas été apposée.

* * *

La section 27 actuelle autorise toute personne, après qu'il s'est écoulé quatre ans depuis la date d'un brevet, à demander au Contrôleur la révocation de ce brevet en se fondant sur le fait qu'il est exclusivement ou principalement exploité hors du Royaume-Uni.

Le Contrôleur peut révoquer le brevet soit immédiatement, soit après un délai raisonnable, à moins que, dans l'intervalle, le brevet n'ait été exploité dans une mesure suffisante.

Si, dans le délai indiqué, le brevet n'est pas exploité dans une mesure suffisante, mais si le breveté explique d'une manière satisfaisante pourquoi l'exploitation n'a pas lieu, le Contrôleur peut augmenter le délai fixé d'un nouveau délai ne dépassant pas douze mois.

Cette disposition, déjà favorable au breveté, constitue un progrès notable sur les dispositions en vigueur dans les autres pays pour assurer l'exploitation effective des inventions brevetées sur le territoire national. En effet, elle accorde au breveté des délais successifs, dont l'un du moins peut être fixé par le Contrôleur, selon sa libre appréciation; selon la nature de l'invention et les circonstances particulières où se trouve le breveté. Mais la révocation n'en est pas moins prononcée, si le breveté ne parvient pas à exploiter l'invention.

La nouvelle section 27 s'applique à la fois, comme l'ancienne, aux brevets insuffisamment exploités sur territoire britannique et, comme la section 24 actuelle, à ceux au sujet desquels il n'est pas satisfait aux exigences raisonnables du public; mais elle ne spécifie pas ces deux catégories de brevets et considère à un point de vue plus général les inventions dont l'exploitation ne satisfait pas aux exigences légales. Adoptant les termes du statut sur les monopoles de 1623, qui vise moins à protéger l'inventeur qu'à récompenser celui qui introduit une industrie nouvelle dans le pays, cette

section admet toute personne intéressée à présenter au Contrôleur une pétition déclarant qu'un *abus du droit de monopole* a été commis au sujet d'un brevet déterminé, et demandant réparation.

Il y aura abus dans l'un des cas suivants:

- a) Si un brevet, susceptible d'être exploité en Grande-Bretagne, n'est pas exploité sur une échelle commerciale, sans que le défaut d'exploitation soit justifié d'une manière satisfaisante;
- b) Si l'exploitation dans le Royaume-Uni est empêchée ou entravée par l'importation de l'article breveté de la part du propriétaire du brevet ou d'un de ses ayants cause;
- c) S'il n'est pas satisfait d'une manière suffisante, et à des conditions raisonnables, aux demandes portant sur l'article breveté;
- d) Si le refus d'accorder des licences à des conditions raisonnables porte préjudice au commerce ou à l'industrie du Royaume-Uni, ou s'il met obstacle à l'établissement d'un nouveau commerce ou d'une nouvelle industrie dans ce royaume, et s'il est dans l'intérêt public qu'une ou plusieurs licences soient accordées;
- e) Si un commerce ou une industrie du Royaume-Uni est injustement lésé par les conditions que le breveté a attachées à la vente, à la location ou à l'usage de l'article breveté ou à l'exploitation du procédé breveté.

Le Contrôleur peut, s'il est convaincu que les allégations contenues dans la pétition sont établies:

- a) munir le brevet de la mention « *licences de plein droit* », après quoi les dispositions mentionnées plus haut en ce qui concerne les brevets à licence deviendront applicables. Si le Contrôleur fait usage de ce droit, toute personne ayant obtenu une licence ordinaire pourra abandonner cette dernière en échange d'une licence à accorder par le Contrôleur, de la même manière que si la mention avait été apposée sur le brevet à la demande du breveté; et aucune entente antérieure ne pourra empêcher que le brevet ne soit muni de la mention dont il s'agit;
- b) ordonner la concession au requérant d'une licence aux conditions que le Contrôleur jugera convenables, lesquelles peuvent comprendre l'interdiction d'importer, dans le Royaume-Uni, des marchandises dont l'importation par des tiers constituerait une violation du brevet. Le licencié peut sommer le breveté de prendre des mesures pour empêcher la contrefaçon du brevet;

- c) si le Contrôleur est convaincu que l'invention n'est pas exploitée sur une échelle commerciale dans le Royaume-Uni, et que son exploitation est impossible sans la dépense d'un capital que l'on ne peut obtenir autrement qu'en se fondant sur le monopole résultant du brevet, il peut ordonner la délivrance au requérant, ou à toute autre personne disposée à fournir ledit capital, d'une licence exclusive dont il fixera les conditions;
- d) si le Contrôleur est convaincu que le but des dispositions de cette section ne peut être atteint par les moyens précédents, il peut ordonner la révocation du brevet;
- e) si le Contrôleur est convaincu que le meilleur moyen d'atteindre le but poursuivi par cette section est de ne rendre aucune décision, il peut rejeter la demande et régler la question des dépens comme il le jugera convenable.

Dans tout cas où le Contrôleur aura admis en principe une pétition, il pourra, avec le consentement des intéressés, ou si les besoins de la procédure exigent un examen prolongé des documents ou une expertise scientifique ou locale qui ne peuvent se faire par-devant lui, ordonner que la procédure ait lieu devant un arbitre agréé par les parties, ou à défaut par lui-même.

Toute décision rendue par le Contrôleur en vertu de cette section peut faire l'objet d'un appel à la Cour.

III

Les dispositions réglant la manière en laquelle le breveté doit exploiter son invention dans le pays où le brevet lui a été accordé sont toujours très difficiles à rédiger, car il est malaisé de fournir au juge des indications précises, et en même temps assez souples pour s'adapter à des cas fort différents; d'édicter des sanctions qui ne risquent pas d'aller à fins contraires, et d'établir une procédure offrant toutes les garanties désirables, tout en étant simple et peu coûteuse.

A ce dernier point de vue, la procédure établie par la section 24 actuelle, et qui exige dans chaque cas un examen préalable du *Board of Trade* et une décision de la Cour, a donné lieu à des critiques; et c'est par la complication et la cherté de cette procédure que l'on explique le petit nombre de cas où il a été fait usage des dispositions de la section 24. D'autre part, ce texte favorise les efforts des capitalistes désireux de partager avec le breveté le bénéfice d'une invention ayant déjà fait ses preuves, plutôt que la mise en application d'inventions que le breveté ne réussit ni à exploiter lui-

même, ni à faire exploiter par des inventeurs du pays. Au surplus, il n'est pas toujours facile de déterminer si, dans un cas donné, le breveté a « satisfait aux exigences raisonnables du public » en ce qui concerne son invention.

Quant aux dispositions de la section 27 actuelle on a pu lui faire les reproches suivants: le critère tiré de l'importance respective de l'exploitation nationale et étrangère est d'une application difficile, vu le manque de données positives; d'autre part, la sanction consistant dans la déchéance du brevet n'est pas toujours le meilleur moyen d'obtenir que le breveté fabrique moins à l'étranger et davantage dans le Royaume-Uni.

En effet, si le breveté récalcitrant possède une fabrique dans un pays étranger où il s'est fait breveter, il pourra, grâce au monopole dont il jouit dans son pays, importer son article en Angleterre, après la révocation de son brevet anglais, dans des conditions de bon marché qui excluront toute concurrence de la part des industriels britanniques. En d'autres termes, il possèdera en Angleterre, pour un temps du moins, un monopole de fait sur son article. Dans ces conditions, on comprend que la révocation du brevet ne joue qu'un rôle absolument secondaire dans la nouvelle section 27, et l'on ne peut que s'en réjouir.

Il faut également se féliciter de ce que, dans la nouvelle section 24, on ait éliminé toute sanction frappant le cas de non-exploitation par un breveté qui, ne pouvant mettre lui-même en œuvre son brevet dans le Royaume-Uni et n'ayant pas réussi à trouver dans ce pays un industriel disposé à l'exploiter, s'est mis à couvert des conséquences de son inaction en faisant transformer son brevet en un « brevet à licences ».

Cette disposition n'empêche pas le breveté de chercher lui-même des preneurs de licences et de débattre avec eux le montant des redevances qu'ils ont à lui payer. Ce n'est que s'il n'arrive pas à s'entendre avec les amateurs que le Contrôleur intervient pour fixer les conditions de la licence. Le Contrôleur doit encore, en sage père de famille, concilier les intérêts du breveté avec le bénéfice raisonnable auquel a droit le licencié, et cela tout en cherchant à répandre autant que possible l'usage de l'invention dans le pays.

Aussi longtemps que le brevet est muni de la mention, le breveté n'a pas à s'occuper de la mise en exploitation en Grande-Bretagne; chose précieuse pour les petits inventeurs et pour ceux qui, possédant un établissement industriel à l'étranger, tiennent à consacrer leur activité avant tout à la mise en exploitation de l'invention dans leur propre pays. Cette tâche une fois ac-

complie, le breveté constatera peut-être que, malgré la publicité donnée à son invention par le Contrôleur, aucun industriel n'a profité en Grande-Bretagne de la faculté légale d'obtenir une licence. Ce cas est prévu par le projet: le breveté est libre de faire retransformer son « brevet à licences » en un brevet ordinaire, à la seule condition de parfaire le montant des taxes de renouvellement échues depuis que son brevet a été muni de la mention, montant dont la moitié lui a été remise. Cette disposition nous paraît très heureuse: à une époque plus tardive, s'étant enrichi d'expérience et ayant tiré quelque bénéfice de son invention, le breveté pourra chercher et trouver un preneur de licences dans de meilleures conditions qu'il n'eût pu le faire pendant les premières années de son brevet, ou que le Contrôleur lui-même ne pourrait le faire en exécution de ses obligations légales. Car l'intérêt personnel est et reste toujours le levier le plus puissant pour la conclusion des affaires.

Nous avons été tout d'abord surpris de voir que ni le breveté, ni les demandeurs de licences ne pouvaient recourir contre une décision du Contrôleur fixant le montant de la redevance due. Après réflexion nous nous sommes expliqué la chose de la manière suivante: le rédacteur du projet de loi se sera dit que si, au lieu d'user lui-même de son droit de conclure un contrat de licence, le breveté s'est chargé de ce soin sur l'Administration, il ne peut exiger qu'on institue une procédure de recours contre les conditions d'une licence qu'il eût établies lui-même s'il avait pris ses affaires en main. Peut-être faut-il chercher l'explication moins loin, et se dire que le système des « brevets à licences » a été surtout créé pour les petites bourses, et que celles-ci ne doivent pas être exposées aux frais du débat contradictoire qu'exigerait un recours contestant les conditions de la licence accordée.

Le système des « brevets à licences », qui n'est imposé à personne, nous paraît appelé à rendre de grands services, et constitue à nos yeux une innovation des plus heureuses.

Si nous passons maintenant à l'examen de la nouvelle section 27, nous constatons tout d'abord que les faits constituant un *abus du monopole* ont été spécifiés d'une manière bien plus claire que ceux qui donnent lieu à l'application des sections 24 et 27 actuelles. D'autre part, au lieu de ne prévoir qu'une sanction unique (licence forcée dans l'un des cas, et révocation du brevet, dans l'autre), la nouvelle section 27 comprend des sanctions de nature différente, qui s'adaptent aisément aux divers cas.

Nous avons vu qu'une licence obligatoire ou, à défaut, la révocation du brevet, peut être demandée en vertu de la section 24 actuelle, s'il n'a pas été donné satisfaction aux *exigences raisonnables du public* en ce qui concerne l'invention brevetée. Quelle est la portée exacte de ce terme? L'industriel breveté qui exploite son brevet pour les besoins de sa fabrication, a-t-il satisfait, en Angleterre, aux exigences de la loi, comme c'est le cas dans la plupart des autres pays, ou doit-on admettre qu'il tombe sous le coup de la section 24, s'il n'a pas satisfait aux exigences d'un concurrent puissant qui lui demandait une licence destinée à lui faire une concurrence redoutable? La section 24 actuelle ne permet pas de répondre à cette question. En revanche nous voyons, dans la nouvelle section 27, que l'on peut donner satisfaction à l'obligation résultant du monopole en exploitant le brevet sur une *échelle commerciale*, condition qui peut être remplie par la fabrique du breveté. Mais celui-ci ne pourra se contenter d'un fait unique d'exploitation pouvant servir de base à un constat, comme cela se pratique en certains pays, ni d'une exploitation dénuée de toute importance économique et faite simplement « pour la galerie » : son exploitation devra être sérieuse, effective.

Est-ce à dire que le breveté pourra en tout temps, sans se rendre coupable d'un abus du droit de monopole, refuser une licence pour son invention, à la seule condition d'exploiter celle-ci sur une échelle commerciale? Nous ne le croyons pas. — A mesure que l'invention brevetée est connue, et surtout qu'elle est exploitée à l'étranger, le public industriel et commercial du pays peut raisonnablement demander d'en jouir pour sa part. Supposons, par exemple, qu'un groupe important d'industriels d'un autre pays ait acquis un brevet de grande importance pour une industrie britannique, ou un brevet pouvant servir de base à une nouvelle industrie, et que, pour suffire à l'obligation d'exploiter, il ait installé en Grande-Bretagne une seule fabrique en vue de l'exploitation de l'industrie dont il s'agit. Le fait que le brevet en cause serait exploité sur une échelle commerciale dans un établissement unique ne donnerait pas satisfaction à la loi, car il est dit dans le projet qu'il y a abus du droit de monopole quand le refus d'accorder des licences à des conditions raisonnables porte préjudice au commerce ou à l'industrie du Royaume-Uni ou met obstacle à l'établissement d'un nouveau commerce ou d'une nouvelle industrie dans le Royaume.

Autre exemple: un breveté étranger a accordé une licence à une maison anglaise, sans s'être interdit d'importer de l'étranger

l'article breveté, et l'importance de sa fabrication étrangère lui permet de faire à son licencié anglais une concurrence ruineuse. Ici encore il y a abus du droit de monopole, car ce droit a été accordé en vue de favoriser et de rendre fructueuse l'exploitation de l'invention sur le sol britannique, et le projet statue que l'abus existe si l'exploitation dans le Royaume-Uni est empêchée ou entravée par l'importation de l'article breveté de la part du titulaire du brevet ou d'un de ses ayants-cause.

Nous pourrions citer encore d'autres cas prévus par le projet. Mais nous en avons dit assez pour montrer à quel point le texte de la section 27 est souple et s'adapte aux circonstances les plus diverses, et pour pouvoir affirmer que le breveté qui veut se conformer à l'esprit des statuts sur les monopoles doit exploiter son invention non seulement sur une échelle commerciale, mais encore de façon à donner satisfaction aux exigences économiques rationnelles du pays.

* * *

Maintenant que nous avons passé en revue les principaux cas d'abus du droit de monopole mentionnés dans le projet, nous examinerons les mesures dont dispose le Contrôleur pour y remédier.

Celui-ci peut d'abord se borner à munir le brevet de la mention « licences de plein droit », sur quoi les parties peuvent s'entendre, avec ou sans l'intervention du Contrôleur, pour la conclusion d'un contrat de licence conformément aux dispositions de la nouvelle section 24.

Le Contrôleur peut aussi imposer au breveté la concession d'une licence aux conditions fixées par lui, lesquelles pourront comprendre l'interdiction, pour le breveté, d'importer dans le Royaume-Uni des articles fabriqués d'après le brevet.

Dans les deux cas qui précèdent, la mise en exploitation des brevets ne paraît pas supposer un effort financier extraordinaire de la part du licencié. Mais il en est d'autres où des millions sont nécessaires pour la préparer. Dans ces cas-là, un industriel n'engage pareille somme, ou ne peut se la procurer auprès d'un capitaliste, que s'il possède une licence *exclusive* lui conférant un monopole absolu sur l'invention. Pour permettre au Contrôleur de concéder une licence en pareille circonstance, le projet de loi l'autorise à accorder, aux conditions fixées par lui, une licence exclusive au demandeur de licences qui serait disposé à fournir le capital nécessaire. On comprend que de telles affaires soient soumises à un traitement spécial: il serait impossible de trouver, pour un brevet de pareille importance, un preneur de licence qui n'exigerait

pas la concession d'une licence exclusive, et l'on ne saurait concéder une telle licence à quelqu'un qui ne justifierait pas de son intention de consacrer une somme suffisante à la mise en exploitation.

Ce n'est qu'au cas où le Contrôleur est convaincu qu'aucun des moyens d'action dont il dispose n'est propre à atteindre le but désiré, qu'il peut décider la révocation du brevet. Il peut aussi rejeter la pétition déclarant l'abus de monopole, s'il est d'avis que le meilleur moyen d'atteindre ce but est encore de ne rendre aucune décision quelconque.

Dans une matière où, d'un cas à l'autre, les circonstances changent du tout au tout, il est prudent de ne pas adopter de règle rigide, et d'accorder la plus grande latitude aux fonctionnaires chargés d'appliquer la loi. La section 27 du projet de loi impose une lourde charge au Contrôleur des brevets. Heureux le pays qui possède des fonctionnaires intellectuellement et moralement qualifiés pour accepter une responsabilité aussi redoutable.

Contrairement à la constatation que nous avons faite à l'occasion de la section 24 du projet de loi, toute décision du Contrôleur rendue en vertu de la section 27 pourra être l'objet d'un appel à la Cour. D'après ce que nous savons des cas analogues, il est peu probable que les intéressés fassent un usage fréquent de ce droit une fois que la jurisprudence sera bien établie. Et le fait que le Contrôleur sera seul à intervenir en première instance aura pour conséquence de maintenir les frais à un taux relativement modéré.

IV

Il nous reste encore à parler de quelques dispositions du projet de loi relatives aux *dessins ou modèles industriels*, qui sont désignés sous le terme unique de « dessins » (*designs*).

Constatons tout d'abord que la *définition* du terme « Dessin », contenue dans la section 93 de la loi a été profondément modifiée, pour la mettre en harmonie avec la jurisprudence actuelle. Voici la teneur de la nouvelle définition :

« Le terme « Dessin » se rapporte uniquement aux éléments de forme, de configuration, de modèle ou d'ornement appliqués à un objet par des procédés ou des moyens industriels quelconques, soit manuels, soit mécaniques ou chimiques, isolés ou combinés, lesquels, dans l'article une fois achevé, *ne s'adressent qu'à l'œil et sont appréciés par lui seul*; ce terme ne s'applique à aucun mode ou principe de construction, ni à aucune autre chose qui serait en substance une simple combinaison mécanique. »

Cette définition établit nettement que le

design anglais n'est pas le synonyme à la fois du *Geschmacksmuster* et du *Gebrauchsmuster* allemand. La configuration en relief ne joue un rôle dans le *design* qu'en tant qu'elle contribue à lui donner un aspect particulier, mais elle est sans importance aucune en ce qui concerne les effets mécaniques qui peuvent résulter de la forme du produit. Un objet ayant la forme d'un marteau produira nécessairement l'effet technique d'un marteau, si son manche est en bois et sa tête en fer; mais la protection légale d'un objet de cette sorte, déposé comme *design*, sera la même si les matières qui le constituent sont employées dans l'ordre inverse, c'est-à-dire si l'article fabriqué est dénué de tout effet technique. Et d'autre part, le dépôt d'un casse-noisette d'une forme nouvelle ne sera pas opposable à celui qui fabriquerait un casse-noisette appliquant les mêmes principes techniques que le premier, mais qui serait différencié de celui-ci par des ornements lui conférant un aspect différent.

Si l'on s'en tenait à la définition du *design* contenue dans le projet de loi qui nous occupe, on n'aurait encore qu'une idée incomplète de la portée attribuée à ce terme en droit anglais. Un règlement en date du 26 juin 1912, établi en vertu de la loi de 1911 sur le droit d'auteur pour distinguer entre les *designs* mis au bénéfice de cette loi et ceux qui ont le caractère de *designs* industriels, caractérise ces derniers à l'aide de deux critères absolument hétérogènes: celui du nombre des articles fabriqués, et celui de la nature de ces articles. Un *design* est considéré comme étant destiné à être multiplié par un procédé industriel: 1° quand il doit être reproduit à plus de 50 exemplaires; 2° quand il doit être appliqué à des papiers de tenture imprimés, à des tapis ou toiles cirées, à des produits textiles ou à des dentelles non confectionnées à la main.

Il serait désirable que la définition du *design* industriel fût unifiée, et qu'elle figurât dans la loi sur les brevets et les dessins.

* * *

Aux termes de la section 58 de la loi actuelle, chacun peut demander la *radiation* d'un dessin pour la raison que l'exploitation industrielle de ce dernier a lieu exclusivement ou principalement en pays étranger. D'après le projet, la radiation peut être demandée si le dessin a été publié dans le Royaume-Uni antérieurement à la date de son dépôt, ou si, étant exploité industriellement à l'étranger, il n'est pas exploité dans une mesure raisonnable sur le territoire national.

Il nous semble qu'en matière de dessins et modèles industriels, la déchéance pour

défaut d'exploitation est toujours une mesure fâcheuse, quel que soit d'ailleurs le point de vue auquel on se place en ce qui concerne l'exploitation des inventions brevetées. D'une part, l'industrie d'un pays n'éprouve jamais le besoin impérieux d'utiliser un dessin particulier pour la décoration d'une étoffe ou pour la confection d'une pièce d'orfèvrerie ou autre, comme elle peut se trouver dans la nécessité d'employer une machine ou un outil brevetés; de l'autre, la déchéance qui menace le propriétaire inactif d'un dessin ou modèle n'a pas un caractère assez grave pour amener un étranger à installer une fabrication dans le pays afin d'y exploiter le dessin ou le modèle déposé. Enfin, une menace de déchéance provoque des mesures analogues de la part des pays étrangers, et tous les pays ont intérêt à ce que leurs industriels puissent expédier partout des articles fabriqués chez eux d'après les dessins déposés, sans s'exposer par là à la déchéance. Nous ne voyons donc aucune utilité à l'application de cette mesure draconienne, — bien que déjà sérieusement atténuée par le projet de loi, — si ce n'est celle de fournir une base utile pour la conclusion de traités internationaux supprimant réciproquement, en cette matière, l'obligation d'exploiter.

Quant à la radiation du dessin pour cause de divulgation de celui-ci antérieurement à la date de son dépôt, nous n'en discernons pas davantage l'utilité. C'est le créateur original du dessin, et non celui qui a déposé un dessin absolument inconnu, qui doit être protégé par la loi. Ici aussi il nous semble que l'on a confondu les régimes si différents de la protection des inventions et de celle des dessins.

* * *

L'exposé qui précède montre le soin que les auteurs du projet ont mis à éliminer les déficiences constatées dans la législation actuelle, à faire des emprunts utiles aux lois étrangères, et à rechercher les allègements qui peuvent être apportés aux charges parfois fort lourdes que la législation de la plupart des pays impose aux brevetés. Nous avons la conviction que les spécialistes étudieront avec le plus grand intérêt le projet si plein d'idées nouvelles et pratiques que l'Administration britannique a préparé avec le même soin que si elle se trouvait au sein de la paix la plus profonde, et que ce beau travail portera de bons fruits dans d'autres pays encore que celui qui l'a vu naître.

Correspondance

Lettre de Hongrie

DU RÉTABLISSEMENT, APRÈS LA GUERRE, DES DROITS INTERNATIONAUX EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (1)

L'Association hongroise pour la protection de la propriété industrielle, qui a pour président le docteur Szászy-Schwarz, éminent professeur de droit privé, est devenue en quelque sorte le conseiller de tous les groupements économiques importants dans les questions qui sont de son ressort. Au cours de ces dernières années, elle s'est occupée de deux choses: de la discussion des projets de lois élaborés par le gouvernement en matière de brevets, de dessins et modèles et de marques, et des travaux préparatoires pour le rétablissement, dans ces trois domaines, des droits internationaux, qui ont été gravement lésés du fait de la guerre.

Pour ces deux genres de travaux, l'association a éprouvé le besoin d'établir un contact plus étroit entre elle et les groupements économiques et juridiques compétents; et elle a, en conséquence, institué dès le commencement de l'année 1916 une commission commune comprenant des délégués de toutes les sociétés, ce qui a rendu possible une collaboration expéditive.

Des juristes, — spécialistes ou non en matière de propriété industrielle, — des agents de brevets, des techniciens, des représentants du commerce et de l'industrie, en un mot des hommes appartenant à toutes les sphères intéressées, ont pris part aux travaux de la commission commune. Il est digne de remarque qu'ils ont abouti à un accord *unanime* sur le *principe fondamental*, d'après lequel la réparation du dommage causé par des mesures militaires ou des faits de guerre doit consister dans la *prolongation de la durée légale* des brevets et des autres droits de propriété industrielle (2).

Le texte des propositions formulées par l'Association hongroise est reproduit ci-après.

Dr OSCAR FAZEKAS,

Secrétaire-gérant de l'Association hongroise pour la protection de la propriété industrielle.

(1) Nous publions ci-après le résultat des études faites par l'Association hongroise de la propriété industrielle concernant les mesures à prendre, après la guerre, pour remettre la protection internationale de la propriété industrielle sur un pied normal.

C'est avec plaisir que nous reproduisons les communications succinctes que d'autres groupes d'intéressés nous adresseraient sur la même question, en se plaçant au point de vue de l'intérêt général.

(2) Voir aussi une étude publiée par l'auteur de ces lignes dans la revue *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (n° 7/9 de 1917) sous le titre «*Friedensregelung und Schutzverlängerung*».

PROPOSITIONS

concernant

LE RÉTABLISSEMENT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DES RESSORTISSANTS UNIONISTES QUI ONT ÉTÉ ATTEINTS PAR DES MESURES MILITAIRES OU DES ÉVÉNEMENTS DE GUERRE

I. Dispositions générales

(A insérer dans l'instrument général du traité de paix)

La continuité du droit en ce qui concerne les brevets, dessins, modèles et marques appartenant aux ressortissants des pays membres des conventions internationales existantes est confirmée, de même que l'inviolabilité des droits privés qui dérivent de ces conventions. Les dispositions spéciales découlant de ce double principe, qui doivent être établies au profit des particuliers, trouveront place dans un arrangement à part, basé sur cette fiction que les droits relatifs aux branches précitées de la propriété industrielle sont restés en sommeil pendant la durée des hostilités.

II. Dispositions spéciales

(A insérer dans l'instrument d'un arrangement spécial qui serait consacré à la propriété industrielle)

1. Les droits de propriété industrielle lésés par des dispositions d'exception (lois de guerre, décisions officielles contre des ressortissants de pays ennemis, etc.) sont rétablis par le présent arrangement et cela de la manière suivante :

a) Les droits abolis rentreront en vigueur le 19... (indiquer la date exacte, par exemple 3 mois après la conclusion de la paix).

b) Les droits d'exploitation en matière de brevets, de dessins, de modèles et de marques que les gouvernements ou d'autres autorités auront revendiqués pour eux-mêmes ou pour d'autres, ou qu'ils auront concédés à des particuliers en vertu de dispositions d'exception, prendront fin, sans égard pour les droits des tiers, — à moins de demande contraire faite par le titulaire, — le 19... (date exacte, comme sous la lettre a).

c) Les procédures de dépôt et de délivrance en matière de propriété industrielle qui auront subi une interruption seront reprises le 19... (date exacte, comme ci-dessus), les questions de priorité demeurant intactes ; le point de départ de la protection légale sera fixé d'après le droit national, mais ne pourra être reporté à une date plus tardive que le 19... (date exacte, comme ci-dessus).

2. Pour replacer autant que possible les personnes lésés dans l'état antérieur, et les

dédommager de la lésion de leurs droits privés, il est disposé ce qui suit :

a) La période écoulée entre le 26 juillet 1914 et le 19... (date exacte, si possible en arrondissant la période écoulée à 4 ou 5 ans) ne sera pas comprise dans le calcul de la durée maxima des brevets, dessins et modèles appartenant aux ressortissants respectifs des divers pays. La durée de la protection ne continuera à courir qu'à partir de la dernière des dates indiquées plus haut, et l'on ne tiendra pas compte, en calculant le montant des annuités, de la période ci-dessus pendant laquelle le droit a été suspendu. Les taxes qui auraient pu être payées d'avance seront compensées d'après le même principe ; mais on ne saurait se fonder sur cette disposition pour en exiger le remboursement.

b) Les droits ayant pris fin entre le 26 juillet et le 19... (date exacte, comme ci-dessus) pour cause de non-paiement d'une taxe ou d'expiration de la durée maximale de la protection prévue par la loi, rentreront en vigueur, à la demande des ayants droit, pour prendre fin à l'expiration de la période de protection maxima indiquée ci-dessus sous la lettre a ; le paiement de l'annuité suivante sera assimilé à une demande de prolongation.

Les tiers qui, de bonne foi, auraient exploité avant la date du présent arrangement le droit de propriété industrielle arrivé à son terme, et auxquels la cessation de l'exploitation causerait injustement un dommage immérité, auront le droit d'obtenir une licence. La durée maxima de cette licence et ses conditions financières seront fixées judiciairement, en tenant compte de toutes les circonstances, d'après les propositions faites de part et d'autre et les usages du commerce, et l'on aura soin de sauvegarder dans la mesure du possible l'intégrité des droits du titulaire. Un droit d'exploitation se rapportant à une marque de fabrique ou de commerce ne peut être prolongé que d'un an au maximum.

La demande tendant à l'obtention d'une licence d'exploitation doit être présentée aux autorités compétentes du pays du requérant. La décision y relative pourra faire l'objet d'un recours à un tribunal d'arbitrage international, recours qui devra être formé dans un délai de ... jours. L'organisation et la procédure du tribunal arbitral seront déterminées...

c) Le titulaire d'une marque exploitée en vertu de dispositions d'exception dirigées contre les ressortissants des pays ennemis peut réclamer du gouvernement du pays où l'exploitation a été ainsi autorisée la réparation pleine et entière du dommage subi. Les sommes que ce gouvernement aura

perçues de celui qui exploitait la marque seront immédiatement remises au titulaire de cette dernière, sur sa demande. La juridiction compétente pour prononcer sur le surplus du dommage causé est celle du for du gouvernement défendeur ; les dispositions relatives au recours qui sont contenues dans le dernier alinéa de la lettre b ci-dessus sont applicables en pareil cas. Les frais de la procédure, — y compris ceux dus au mandataire du demandeur, — doivent être supportés par le gouvernement en cause, si la réclamation se trouve fondée en droit.

Au lieu de la prolongation du terme de protection prévue sous la lettre b :

d) Le titulaire d'un brevet, d'un dessin ou d'un modèle sera en droit de demander au gouvernement en cause pleine et entière réparation du dommage causé, s'il y a lieu de prévoir qu'en raison du genre et de la nature de l'objet protégé, on doit s'attendre, pour le temps de paix, à un rendement notablement inférieur à celui qui, d'après des données certaines, aurait pu être obtenu pendant la guerre.

Les dispositions contenues sous la lettre c ci-dessus, en ce qui concerne le for, la procédure et les frais, sont applicables par analogie à la réclamation dont il s'agit dans le présent paragraphe.

e) Tous les droits qui résultent, pour l'intéressé, de l'emploi abusif que des tierces personnes auraient fait de sa propriété industrielle, passent au fisc du pays qui, aux termes des paragraphes a à d, doit pourvoir à la prolongation du terme de protection ou à la restitution en l'état antérieur.

3. Toute prolongation de la durée maximale d'un brevet, d'un dessin ou d'un modèle, accordée en vertu des paragraphes a et b de l'article 2 ci-dessus, peut, jusqu'au 19... (par exemple 6 mois après la date de la convention) faire l'objet d'une opposition de la part d'une administration, ou d'une personne intéressée. Cette opposition ne peut être accueillie que si le titulaire a tiré, pendant la guerre, de l'exploitation du brevet (dessin ou modèle) un rendement au moins à peu près égal au rendement du temps de paix. La législation intérieure régit la compétence et la procédure applicables à ces oppositions, sans que la situation juridique de la partie opposante puisse être aucunement privilégiée.

4. Les ressortissants des pays contractants peuvent faire valoir, jusqu'au 19... (par exemple 12 mois après la date de la convention), toute raison de droit privé permettant de contester la validité de droits de propriété industrielle accordés entre le 24 juillet 1914 et le 19... (date

exacte, comme à l'art. 1^{er}, par. a), et cela même dans les cas où le délai légal fixé pour la formation d'un recours approprié serait déjà expiré.

III. Dispositions conservatoires

(A insérer dans l'arrangement spécial consacré à la propriété industrielle)

1. Toutes les dispositions de la législation nationale qui protègent les droits des nationaux, en matière de propriété industrielle, contre les effets dommageables de l'état de guerre, sont également applicables aux ressortissants des pays contractants.

2. Tous les délais de péremption et de forclusion en matière de propriété industrielle établis soit dans l'ordre administratif soit dans l'ordre judiciaire, et en particulier les délais d'exploitation, doivent être considérés comme ayant été suspendus par la guerre, et comme courant seulement à partir du 19... (par exemple 3 mois après la date du présent arrangement).

3. Les délais de priorité pour le dépôt (ou l'enregistrement) de droits en matière de propriété industrielle doivent être considérés, — pour autant qu'ils n'étaient pas expirés avant le 26 juillet 1914, — comme prorogés jusqu'au 19... (date exacte, par exemple 6 mois après la date du présent arrangement).

4. Considérant encore qu'en raison des obstacles économiques et juridiques dus à la guerre, l'exercice des droits des ressortissants des pays belligérants en matière de propriété industrielle a été entravé dans les pays neutres et que, inversement, les ressortissants des pays neutres rencontreront les mêmes difficultés dans l'exercice de leurs droits sur le territoire des pays en guerre, les pays contractants s'engagent à faire leur possible pour que les pays neutres de l'Union adhèrent aux dispositions conservatoires établies sous les numéros 1 à 3 ci-dessus.

Jurisprudence

COSTA-RICA

MARQUE ÉTRANGÈRE NOTOIREMENT CONNUE COMME TELLE DANS LE COMMERCE LOCAL. — DÉPÔT PAR UN TIERS. — REFUS.

(Président de la République, 25 octobre 1916.
« Canadian Club ».)

Depuis plusieurs années une maison étrangère vendait à Costa-Rica du whisky sous une marque bien connue, mais sans que ni le nom de cette maison, ni la marque fussent enregistrés. Profitant de la situation, une société du pays s'assura l'enregistrement d'une marque similaire et manifesta

l'intention de poursuivre en contrefaçon la maison étrangère. Celle-ci répondit que l'enregistrement ne pouvait pas l'empêcher de faire usage de sa marque originale, puisque les deux marques n'étaient pas identiques. La société de Costa-Rica demanda alors l'enregistrement en son nom de la marque originale telle quelle. Appelé à se prononcer sur la question, le Président de la République décida que puisque la marque était bien connue dans le pays comme étant la propriété d'une maison étrangère, elle ne pouvait pas être enregistrée en faveur d'une société costaricienne.

Voici le texte de sa décision :

E. L. Hubbard, en sa qualité d'administrateur de la maison Hubbard & C^{ie}, a comparu devant le préposé à l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, pour demander, au nom de ladite maison l'inscription au registre de la marque « Canadian Club », qui consiste dans ces deux mots imprimés sur une étiquette blanche rectangulaire, et dont il entendait faire usage pour désigner le whisky qu'il importe et vend dans le pays.

Le chef de la section commerciale, qui est chargé des enregistrements de marques, demande si la marque ainsi déposée peut être enregistrée, attendu que les mots « Canadian Club » sont employés par une maison canadienne qui les imprime sur les étiquettes pour désigner le whisky de sa fabrication importé dans le pays.

Ni la loi du 22 mai 1896, ni le règlement d'exécution correspondant n'exigent, pour en interdire l'emploi à autrui, que la marque soit nouvelle, quand elle est connue et appartient à quelqu'un, même si elle n'est pas enregistrée; mais il n'est pas douteux qu'une mesure destinée à éviter un risque à ce sujet doit émaner du Pouvoir exécutif, qui la prend sur la demande présentée régulièrement dans le but d'obtenir l'observation certaine de la loi.

D'après les informations dignes de foi qui ont été données à la section commerciale, la marque formée par les mots « Canadian Club » était connue dans le public depuis plusieurs années pour désigner une espèce de whisky fabriqué par des Canadiens. Il est certain que cette marque n'est pas enregistrée, mais personne n'en ignore assez l'existence pour en faire enregistrer une autre similaire au nom d'une personne qui n'en a jamais été le propriétaire et n'a reçu aucun mandat de ce dernier.

L'exigence de la nouveauté de la marque doit être observée, afin d'éviter les situations qui pourraient se présenter dans le commerce et causer du préjudice aux légi-

times propriétaires des marques, et cela d'autant plus que le préposé à l'enregistrement doit prêter son concours à la protection contre les violations.

Par ces motifs, le Président de la République décrète :

L'enregistrement demandé ne sera pas accordé, parce qu'il porterait sur une marque étrangère bien connue dans les milieux commerciaux du pays. A l'avenir le préposé au registre des marques de fabrique et de commerce n'enregistrera pas les marques qui, déjà avant que l'enregistrement en soit demandé, sont connues dans le public à Costa-Rica, soit par des annonces, soit par l'apposition sur des marchandises exposées en vente, à moins toutefois que celui qui demande l'enregistrement ne prouve sa qualité de propriétaire.

A publier.

(Signé) GONZÁLEZ.

Guardia,

Secrétaire d'État pour les Finances
et les Affaires commerciales.

SUISSE

MARQUE. — PRIORITÉ D'USAGE. — ÉTRANGER. — PRÉSUMPTION EN FAVEUR DU PREMIER DÉPOSANT. — PROTECTION UNIVERSELLE OU SIMPLEMENT NATIONALE.

(Tribunal fédéral, 1^{re} chambre civile, 16 février 1917;
Künkler c. Berger.)⁽¹⁾

Le demandeur Berger est propriétaire d'une fabrique de produits chimiques à Vienne (Autriche); le défendeur Künkler est fabricant à Mannheim. Les deux parties s'occupent de la fabrication de cirages pour le cuir. C'est pour ce genre de produits que le demandeur a fait enregistrer en Autriche: 1^o le 6 août 1902, la marque verbale « Guttalin » en lettres blanches sur une bande à fond noir; 2^o le 19 mars 1906 une marque mixte représentant un disque jaune avec des lettres et des ornements en rouge et la désignation « Guttalin » en lettres jaunes sur bande rouge. Ces deux marques ont été inscrites, le 15 mars 1910, au registre international, où elles portent les numéros 9016 et 9017.

De son côté le défendeur avait fait inscrire au registre suisse, le 6 décembre 1905, sous le N^o 19,767 le mot « Guttalin » comme marque suisse pour des cirages pour cuirs, etc., et sous le N^o 19,768 une étiquette qui, sauf quelques détails, concorde avec la deuxième marque du demandeur. Ces inscriptions ont été précédées de deux enregistrements opérés en Allemagne le 4 juin 1898 pour le mot « Guttalin », et le 22 novembre 1900 pour l'étiquette.

⁽¹⁾ Voir Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral, 1917, vol. 43, II, p. 98.

1. Dans le présent procès, les deux parties s'actionnent réciproquement en nullité de ces enregistrements en Suisse et en interdiction d'y faire usage de leurs marques; le demandeur conclut donc à la radiation des marques suisses N^{os} 19,767 et 19,768 appartenant au défendeur, tandis que le défendeur demande reconventionnellement l'annulation des deux marques internationales N^{os} 9016 et 9017 enregistrées en faveur du demandeur; elles concluent en outre les deux à une condamnation à des dommages-intérêts pour contrefaçon de marques et à la publication du jugement à prononcer. Les parties admettent que les deux marques litigieuses sont pour ainsi dire identiques, mais chacune d'elles revendique le droit à ces marques en vertu de la priorité d'usage.

2. Pour autant qu'il envisage comme prouvé que le demandeur a été le premier à faire usage de la marque en Autriche (déjà à partir de 1894), l'arrêt de première instance se prononce sur un point de fait qui échappe à l'examen du Tribunal fédéral. Les critiques détaillées que le défendeur a formulées devant le Tribunal cantonal contre les preuves administrées, et qu'il répète en partie aujourd'hui, ne sont pas à prendre en considération par le Tribunal fédéral. Elles n'impliquent, en effet, rien de contraire au dossier, et l'on ne peut pas parler, en l'espèce, d'une appréciation erronée, au point de vue du droit fédéral, des faits de la cause. Le Tribunal fédéral est donc lié par les constatations de fait de la première instance.

3. En revanche, on peut se demander si la Cour d'appel a raison, en droit, d'admettre que le premier usage fait en Autriche suffit pour détruire la présomption de propriété qui, en vertu de l'article 5 de la loi sur les marques, existe en faveur du défendeur, premier déposant de la marque en Suisse. Devant l'instance cantonale, le défendeur paraît avoir partagé aussi cette opinion, en se basant probablement sur le jugement du Tribunal fédéral concernant la marque «Apollo» (v. arrêts du Tribunal fédéral, vol. 26, II, p. 644, *Prop. ind.*, 1901, p. 192), que la Cour cantonale invoque également; toutefois, il n'est pas lié par l'opinion qu'il a exprimée, puisque la question est une pure question de droit. Dans le jugement dont il s'agit, le Tribunal fédéral a effectivement admis que l'usage antérieur de la marque, même fait à l'étranger, suffit pour détruire la présomption établie à l'article 5 de la loi sur les marques, et crée le droit à la marque. Depuis lors, il a maintenu ce point de vue (v. par exemple le Recueil des arrêts, vol. 35, II, p. 340 et 36, II, p. 258); on se trouve donc à cet

égard en présence d'une jurisprudence constante. Pour en arriver là, le Tribunal fédéral s'est basé sur le fait que le dépôt en Suisse a un effet déclaratif (et non constitutif), et, en outre, sur la nature universelle du droit à la marque, c'est-à-dire sur le principe de l'universalité de la marque. A la vérité, il s'est écarté de ce principe, par la suite, dans l'arrêt Ten Hope («Maizena», v. Recueil des arrêts, vol. 39, II, p. 112, *Prop. ind.*, 1915, p. 19). Mais ce dernier arrêt, qui a lui-même été confirmé (v. Recueil des arrêts, vol. 39, II, p. 352, *Prop. ind.*, 1915, p. 47, et dans le jugement rendu le 4 novembre 1916 en la cause Rast & Gasser c. la Compagnie Singer), se rapporte, au moins directement, non pas à la question qui fait l'objet du présent procès, mais à celle de savoir si une marque enregistrée en Suisse peut être envisagée comme marque libre, parce qu'elle est considérée comme telle à l'étranger, sinon en Suisse. Sur ce point, et contrairement à l'opinion émise dans un précédent arrêt (qui concerne la marque «Hadesi», v. Recueil des arrêts, vol. 25, II, p. 777), le Tribunal fédéral est arrivé à une solution négative, en adoptant le principe de la territorialité ou de la nationalité de la marque. Il faut donc rechercher si cette nouvelle jurisprudence peut, conformément à l'avis émis aujourd'hui par le mandataire du défendeur, conduire à renverser la théorie qui a été formulée dans l'affaire «Apollo».

4. Pour les motifs suivants, cette question doit être résolue négativement. Dans le droit à la marque et l'effet que peut avoir le premier usage, il s'agit de tout autre chose que du caractère libre de la marque. A ce dernier point de vue, et malgré le principe exprimé dans l'arrêt «Hadesi», le tribunal s'en est toujours rapporté à l'opinion des milieux commerciaux suisses, quand la question se posait de savoir si une marque, bien que *non* libre à l'étranger, était considérée comme telle dans le pays (v. l'arrêt «Maizena», Recueil, vol. 39, II, p. 118, *Prop. ind.*, 1915, p. 19 et ceux qui y sont cités). En conséquence, quand il s'agit du cas opposé, c'est aussi l'opinion régnant dans les milieux commerciaux suisses qui doit être consultée. Cette simple considération prouve déjà que, pour la solution du présent litige, on ne peut pas adopter les mêmes points de vue. Ce qui détermine si une marque est libre ou non, c'est l'opinion des milieux commerciaux, qui peut varier d'un endroit à l'autre, tandis que l'on recherche ici si une personne peut acquérir un droit sur une marque, alors même que celle-ci a déjà été licitement employée par un tiers, bien que sans enregistrement. Peu importe ici l'opinion des milieux com-

merciaux. Il s'agit de régler le conflit entre deux droits opposés: le droit à la marque qui découle de l'accomplissement des formalités prescrites pour l'enregistrement, et le droit individuel qui existe même sans enregistrement; il s'agit aussi, en règle générale, et le cas particulier n'est pas exceptionnel, de rechercher l'influence que peut avoir la mauvaise foi.

Pour décider auquel des deux droits en opposition la préférence doit être accordée, il faut rechercher si le dépôt d'une marque est déclaratif ou constitutif de droit. Si l'enregistrement a un effet constitutif sans réserve, il est opérant malgré la priorité d'usage par la partie adverse; mais aussi il crée le droit, et l'enregistrement postérieur doit céder le terrain, quand bien même il aurait été accompagné d'un usage effectif plus prolongé. Si, au contraire, l'enregistrement a un effet simplement déclaratif, comme le prévoit la loi suisse sur les marques, c'est le droit individuel créé par l'usage qui aura la préférence, et l'usurpation n'en pourra pas avoir lieu au moyen d'un enregistrement. Mais si le premier usager de la marque la fait enregistrer, son simple droit individuel devient un droit renforcé à la marque; c'est dans ce sens, et notamment pour la protection pénale, que l'enregistrement est aussi constitutif. Or, cet effet de la priorité d'usage doit nécessairement être attaché aussi à l'usage à l'étranger. Cela découle du fait que *tout* droit individuel antérieur, même s'il a sa source à l'étranger, prime le simple enregistrement de la marque en Suisse; il n'est pas nécessaire, pour aboutir à cette conclusion, d'invoquer le principe de l'universalité de la marque, pas plus que l'instance cantonale ne s'est laissé détourner, par le jugement sur la marque «Maizena», de l'application de celui qui a été prononcé au sujet de la marque «Apollo». Adopter la solution contraire, notamment au cas particulier, ce serait porter atteinte aux règles de la bonne foi; ce serait non seulement permettre à une personne de profiter de l'activité du premier usager, mais encore empêcher celui-ci, malgré un emploi de plusieurs années, d'acquérir pour lui la protection renforcée de sa marque.

5. D'après les constatations faites par l'instance cantonale, et d'après la législation des États qui entrent en ligne de compte ici (l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse), l'ordre chronologique dans lequel les faits se sont passés est le suivant: Premier usage par le demandeur en Autriche à partir de 1894, en Allemagne en 1897; enregistrement en Allemagne en 1898 et 1900 (le dépôt est constitutif en Allemagne et ne tient pas compte de l'usage antérieur);

IV. Brevets délivrés, classés par branches d'industrie

Classes	BRANCHE D'INDUSTRIE	PAYS D'ORIGINE						TOTAL	
		Hongrie		Autriche		Autres pays			
		1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916
1	Vêtements	24	43	10	11	31	31	65	85
2	Éclairage et chauffage	23	16	31	9	103	52	137	77
3	Parfumerie	—	1	—	—	4	1	4	2
4	Chimie	37	32	17	14	151	80	205	126
5	Chemins de fer, moteurs	98	40	65	27	255	138	418	205
6	Articles de fantaisie, éventails, parapluies, vannerie, etc.	13	8	5	5	26	12	44	25
7	Instruments et appareils de précision, de physique et d'électricité	94	40	46	29	290	153	430	222
8	Maçonnerie, ponts et chaussées	64	43	33	16	78	53	175	112
9	Beaux-arts, reproduction graphique	36	12	8	8	64	38	108	58
10	Économie rurale, meunerie	65	42	23	10	150	64	238	116
11	Cuirs et graisses	9	3	8	7	44	16	61	26
12	Mines et forges, métallurgie	12	4	12	4	74	45	98	53
13	Papier	4	3	7	2	6	10	17	15
14	Industrie textile, filature et tissage	6	1	7	9	43	29	56	39
15	Navigation, ports et phares	2	1	4	1	20	10	26	12
16	Industries métalliques diverses	15	10	21	7	48	63	84	80
17	Poterie, verrerie	9	11	17	8	44	33	70	52
18	Ustensiles de ménage, appareils de sauvetage	54	29	20	5	80	23	154	57
19	Armes et matières explosives	21	13	17	3	89	21	127	37
20	Voitures, maréchalerie, sellerie, tonnellerie	60	32	19	15	59	36	138	83
21	Hydrantes, aqueducs, puits, bains, machines hydrauliques	35	15	16	—	44	18	95	33
	Totaux	681	399	386	190	1,703	926	2,770	1,515

V. Oppositions formées contre la délivrance d'un brevet

OPPOSITIONS FORMÉES par	En suspens à la fin de		Année		TOTAL		LIQUIDÉES										En suspens à la fin de	
							par la délivrance				par la révocation		par le refus		TOTAL -			
							sans restrictions	avec restrictions										
	1914	1915	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916
Le public	309	341	238	143	547	484	30	46	19	12	51	32	26	17	126	107	421	377
Le Ministre du Commerce . . .	285	278	18	4	303	282	—	—	—	—	25	—	—	—	25	—	278	282
Totaux	594	619	256	147	850	766	30	46	19	12	76	32	26	17	151	107	699	659

VI. Demandes en annulation ou en révocation d'un brevet

OBJET	En suspens à la fin de		Année		TOTAL		LIQUIDÉES										En suspens à la fin de	
							par le rejet	par l'admission		par la révocation	TOTAL							
								partielle	totale									
Demandes en annulation	1914	1915	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916
Demaudes en révocation	56	46	6	5	62	51	5	2	3	4	5	2	3	2	16	10	46	41
	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Totaux	56	46	6	6	62	52	5	2	3	4	5	3	3	2	16	11	46	41

VII. Demandes tendant à faire déterminer la portée d'un brevet

	En suspens à la fin de		Année		TOTAL		LIQUIDÉES										En suspens à la fin de	
							par le rejet	par l'admission				par la révocation		TOTAL				
								partielle	totale									
Demandes	1914	1915	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916
	9	2	1	5	10	7	—	—	2	—	3	2	3	1	8	3	2	4

VIII. Recours contre les décisions en 1^{re} instance de la section des demandes

	En suspens à la fin de		Année		TOTAL		LIQUIDÉS PAR LA SECTION JUDICIAIRE												En suspens à la fin de	
							par le rejet	par l'admission		par l'invali- dation de la décision attaquée		par le désistement		TOTAL						
								partielle	totale											
Recours	1914	1915	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916
	175	55	49	43	224	98	15	2	4	2	16	10	6	4	4	8	45	26	179	72

IX. Appels contre les décisions en 1^{re} instance de la section judiciaire

	En suspens à la fin de		Année		TOTAL		LIQUIDÉS PAR LA COUR DES BREVETS										En suspens à la fin de	
							par la confirmation		par la modification		par l'invalidation		par la cassation		TOTAL			
de la décision attaquée																		
Appel	1914	1915	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916
	6	4	11	4	17	8	7	6	3	1	2	1	1	—	13	8	4	—

X. Licences et transferts enregistrés

	1915	1916
Licences (droit d'utilisation ou d'exploitation de l'objet ou du procédé breveté)	22	24
Transferts. Hongrois	11	22
» Étrangers	75	89
Total des transferts enregistrés	86	111

XI. État des brevets en vigueur

BREVETS DÉLIVRÉS pour	En vigueur à la fin de		Délivrés en		TOTAL		Brevets déchus, révo- qués et radiés en		Brevets en vigueur à la fin de	
	1914	1915	1915	1916	1915	1916	1915	1916	1915	1916
La Hongrie	16,031	16,392	2,770	1,515	18,801	17,907	159	132	18,642	17,775

XII. Recettes

OBJET	1915	1916
	Couronnes	Couronnes
Taxes de dépôt	50,009. 74	63,790. —
Annuités.	1,007,766. 17	1,008,369. 50
Taxes pour demandes en annulation ou en révocation	120. —	120. —
Taxes pour demandes tendant à faire dé- terminer la portée d'un brevet	20. —	100. —
Taxes pour recours et appels	1,200. —	940. —
» » l'enregistrement de transferts	1,720. —	2,220. —
» » marques et modèles	23,497. 35	14,147. 85
Recettes diverses	4,843. 48	4,669. 05
Totaux	1,089,176. 74	1,094,356. 40

XIII. Dépenses

	1915	1916
	Couronnes	Couronnes
Traitements et émoluments.	224,058. 20	220,791. 66
Suppléments de traitements	31,200. —	33,045. 83
Salaires journaliers.	40,606. 76	34,271. 27
Gratifications et subsides	12,700. —	14,510. —
Loyer	48,145. —	48,145. —
Matériel de bureau et de chancellerie . .	34,074. 43	43,315. 94
Frais de l'organe officiel et de la repro- duction des exposés d'inventions . . .	86,775. 23	88,606. 36
Frais de voyage	4,669. 46	3,419. 16
Dépenses imprévues	5,010. 08	—
Totaux	487,239. 16	486,105. 22