

# LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

REVUE MENSUELLE DU BUREAU INTERNATIONAL

POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, A BERNE

## SOMMAIRE

### PARTIE OFFICIELLE

**UNION INTERNATIONALE:** Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique. Mutation dans le poste de Directeur, p. 57.

**LÉGISLATION INTÉRIEURE: ALLEMAGNE. I.** Avis concernant la dispense de la preuve de l'enregistrement de la marque au pays d'origine dans les rapports avec les Pays-Bas et l'Australie (des 3 et 10 février 1938), p. 57. — **II.** Avis concernant la protection temporaire des inventions, dessins et modèles et marques à trois expositions (des 6 et 8 avril 1938), p. 57. — **BELGIQUE. I.** Publications d'appellations d'origine effectuées conformément à l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 18 avril 1927, relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (Chili, Espagne, France), p. 58. — **II.** Avis concernant la protection de l'appellation d'origine « Roquefort » (du 26 juin 1936), p. 58. — **FRANCE. I.** Loi complétant les dispositions du décret-loi du 30 juillet 1935 sur les appellations d'origine contrôlées (du 13 janvier 1938), p. 58. — **II.** Arrêtés accordant la protection temporaire aux produits exhibés à quatre expositions (des 19 mars et 6 et 14 avril 1938), p. 59. — **ITALIE.** Loi concernant l'Exposition universelle et internationale de Rome (n° 2174, du 26 décembre 1936), p. 59. — **NORVÈGE.** Loi portant modification de la loi sur les marques, etc. (du 1<sup>er</sup> février 1936), *rectification*, p. 59. — **TERRITOIRE DE TANGANYIKA.** Ordonnance concernant les marques (des 1<sup>er</sup> avril 1922-9 novembre 1934), p. 59.

**CONVENTIONS PARTICULIÈRES: ALLEMAGNE—YUGOSLAVIE.** Convention concernant la navigation aérienne (du 3 septembre 1936), *dispositions concernant la propriété industrielle*, p. 63.

### PARTIE NON OFFICIELLE

**ÉTUDES GÉNÉRALES:** A propos de la forefusion du droit de priorité (*deuxième article*), p. 63.

**CONGRÈS ET ASSEMBLÉES:** Réunions internationales. Chambre de commerce internationale. Commission permanente pour la protection de la propriété industrielle (session du 24 février 1938, à Paris), p. 64. — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle. Congrès de Prague (6-11 juin 1938). *Programme*, p. 66.

**CORRESPONDANCE:** Lettre des États-Unis (Stephen P. Ladas). La législation et la jurisprudence en matière de propriété industrielle de 1935 à 1937, p. 66.

**JURISPRUDENCE: ARGENTINE.** Marques verbales. Similitude phonétique, graphique ou autre. Danger de confusion. Critères, p. 74. — **FRANCE. I.** Appellations d'origine. Jugement définitif. Sursis à l'exécution. Faute grave. Responsabilité de l'État, p. 74. — **II.** Marques. Propriété. Usage. Dépôt. Possession antérieure. Action en contrefaçon. Recevabilité, p. 75. — **III.** Associé. Interdiction de se rétablir. Interprétation. Pouvoir du juge, p. 75. — **ITALIE.** Marques verbales. Appellation de fantaisie résultant de la combinaison de deux noms communs. Marque valable, p. 75. — **SUÈDE. I.** Brevets. Objets constituant une contrefaçon remis aux clients à titre gracieux dans un but de publicité. Acte punissable, p. 75. — **II.** Marques. Montres. Mouvement authentique, dûment marqué, placé dans une boîte d'autre provenance. Vente du produit. Contrefaçon, p. 75.

**NOUVELLES DIVERSES: CHINE.** Mutation dans le siège du Bureau des marques, p. 75. — **ÉTATS-UNIS.** Le premier centenaire du système américain de brevets, p. 75.

**BIBLIOGRAPHIE:** Ouvrages nouveaux (*W. de Campos Birnfeld; A. P. Sereni*), p. 76.

## PARTIE OFFICIELLE

### Union internationale

BUREAUX INTERNATIONAUX RÉUNIS

POUR LA

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,  
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

#### Mutation dans le poste de Directeur

M. le Dr Fritz Ostertag, Directeur, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1<sup>er</sup> mai 1938, par décision du Conseil fédéral suisse, datée du 11 février 1938.

M. Bénigne Mentha, second vice-directeur, a été nommé Directeur par décision du Conseil fédéral suisse, portant la même date.

Une circulaire du 11 février 1938 a notifié ce changement aux pays qui font

partie des Unions internationales pour la protection de la propriété industrielle et des œuvres littéraires et artistiques.

### Législation intérieure

#### ALLEMAGNE

##### I

##### AVIS

concernant

LA DISPENSE DE LA PREUVE DE L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE AU PAYS D'ORIGINE DANS LES RAPPORTS AVEC LES PAYS-BAS ET L'Australie

(Des 3 et 10 février 1938.)<sup>(1)</sup>

Aux termes du § 35, alinéa 3, 2<sup>e</sup> phrase, de la loi sur les marques du 5 mai 1936<sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> Voir *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen*, n° 3, du 31 mars 1938, p. 81.

<sup>(2)</sup> Voir *Prop. ind.*, 1936, p. 129.

il est fait connaître, conformément à une notification du Gouvernement Néerlandais (Anstralien), ce qui suit :

Les ressortissants allemands qui déposent une marque aux Pays-Bas (en Australie) ne sont pas tenus de fournir la preuve d'avoir demandé et obtenu la protection légale de cette marque dans l'État où leur établissement est situé.

##### II

##### AVIS

concernant

LA PROTECTION DES INVENTIONS, DESSINS ET MODÈLES ET MARQUES À TROIS EXPOSITIONS (Des 6 et 8 avril 1938.)<sup>(1)</sup>

La protection des inventions, dessins et modèles et marques prévue par la loi du 18 mars 1904<sup>(2)</sup> sera applicable en

<sup>(1)</sup> Communications officielles de l'Administration allemande.

<sup>(2)</sup> Voir *Prop. ind.*, 1904, p. 90.

ce qui concerne l'exposition de la construction des routes, qui aura lieu à Muniel du 15 au 25 septembre 1938, l'exposition des machines pour l'industrie de la céramique, qui aura lieu dans la même ville du 15 au 28 septembre 1938, et la 26<sup>e</sup> foire de l'Allemagne orientale, qui sera tenue à Königsberg (Pr.) du 21 au 24 août 1938.

## BELGIQUE

### I

#### PUBLICATIONS

D'APPELLATIONS D'ORIGINE EFFECTUÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 1<sup>er</sup> DE LA LOI DU 18 AVRIL 1927, RELATIVE À LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE<sup>(1)</sup>

#### CHILI

*Moniteur belge*, 4 août 1933 :

Tomé.

#### ESPAGNE

*Moniteur belge*, 11 novembre 1932<sup>(2)</sup> :

Carinena;  
Jerez (Xérès ou Sherry);  
Malaga;  
Manzanilla-Sanlucar de Barrameda;  
Priorato;  
Tarragona (l'arragone);  
Valdepenas;  
Rioja;  
Panadès;  
Alicante;  
Utiel;  
Valencia.

#### FRANCE<sup>(3)</sup>

a) *Moniteur belge*, 5 juillet 1931 :

Arbois (Vin d').

b) *Moniteur belge*, 6 juillet 1934 :

Tavel.

c) *Moniteur belge*, 11 octobre 1934 :

Chambertin.

d) *Moniteur belge*, 15 février 1935 :

Saint-Julien;  
Rions.

e) *Moniteur belge*, 14 avril 1935 :

Côte Rotie;  
Saint-Joseph;  
Cornas;  
Mereurey-Saint-Joseph;  
St-Peray.

<sup>(1)</sup> L'Administration belge a bien voulu nous communiquer l'état complet des publications d'appellations d'origine des vins et eaux-de-vie faites jusqu'à ce jour dans le *Moniteur belge*. Ayant constaté que notre documentation n'est pas complète (v. *Prop. ind.*, 1937, p. 3, col. 2, note [4], et 105; 1938, p. 3), nous nous empressons de combler ici les lacunes qu'elle présente.

<sup>(2)</sup> Les publications d'appellations d'origine espagnoles faites au *Moniteur belge* des 27 août 1927 (v. *Prop. ind.*, 1928, p. 25) et 19-20 août 1929 (*ibid.*, 1929, p. 194) sont rapportées.

<sup>(3)</sup> Quant aux autres notifications françaises, voir *Prop. ind.*, 1927, p. 210; 1935, p. 120.

f) *Moniteur belge*, 19 février 1937 :

L'appellation d'origine « Champagne », qui a été dûment notifiée au Gouvernement belge par le Gouvernement français, sur la base de la loi belge du 18 avril 1927<sup>(1)</sup>, et qui a fait l'objet d'une publication au *Moniteur belge*, jouit en Belgique de la protection légale.

Des cas de contrefaçon frauduleuse de l'appellation ayant été signalés par le Gouvernement de la République au Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, celui-ci croit utile d'appeler l'attention des intéressés sur les termes de la loi française du 22 juillet 1927, qui détermine la portée de l'appellation d'origine « Champagne »<sup>(2)</sup>: cette appellation ne peut, suivant la loi, être appliquée qu'aux vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles, qui sont récoûtés et *entièrement manipulés* dans les limites de la Champagne viticole et qui proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions fixées par la susdite loi du 22 juillet 1927.

Les dénominations dans la composition desquelles entre le mot « Champagne » sont réservées aux vins déterminés.

Le Gouvernement belge, dans une note adressée au Gouvernement de la République, a pris acte des prescriptions de la loi française à cet égard.

Une circulaire de l'Administration de l'hygiène en date du 22 avril 1936 a, d'autre part, appelé l'attention du Service belge d'inspection des denrées alimentaires sur ces précisions. La circulaire constate que les inscriptions et signes propres à faire considérer comme « Champagne » un vin mousseux qui ne répond pas aux conditions rappelées ci-dessus sont prohibés par l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 58, du 20 décembre 1934<sup>(3)</sup>.

g) *Moniteur belge*, 16 mars 1938 :

#### Vins

Musigny;  
Morey St-Denis;  
Clos de la Roche;  
Clos St-Denis;  
Bonne Mares;  
Pinot Chardonnay;  
Chenas;  
Chiroubles;  
Romanée;  
La Tâche;  
Côtes de Bordeaux;  
Côtes de Bordeaux St-Macaire;  
Maury;

<sup>(1)</sup> Voir *Prop. ind.*, 1927, p. 209.

<sup>(2)</sup> *Ibid.*, p. 146.

<sup>(3)</sup> *Ibid.*, 1935, p. 46.

Côtes d'Agly;  
Côtes du Haut Rousillon;  
Rivesaltes;  
Quincy;  
Muscadet des Côtes de la Loire;  
Jasnières;  
Cassis;  
Château-Chalon;  
L'Étoile;  
Côte du Jura;  
Château Grillet.

### II

#### AVIS

concernant

LA PROTECTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE « ROQUEFORT »

(*Moniteur belge*, 26 juin 1936.)<sup>(1)</sup>

A la demande du Gouvernement français, l'attention des intéressés est appelée sur les articles 1<sup>er</sup> à 4 de la loi française du 26 juillet 1925 qui protège l'appellation d'origine du fromage « Roquefort »<sup>(2)</sup>.

## FRANCE

### I

#### LOI

COMPLÉTANT LES DISPOSITIONS DU DÉCRET-LOI DU 30 JUILLET 1935 SUR LES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES<sup>(3)</sup>

(Du 13 janvier 1938.)

*Article unique.* — Toutes les fois où un décret, pris en application de l'article 21 du décret-loi du 30 juillet 1935, aura attribué un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine déterminée, le Ministre de l'Agriculture pourra décider, par voie de décret, qu'aucun vin portant le nom de cette appellation ne pourra circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose.

Cette décision ne pourra être prise que sur la proposition du Comité national des appellations d'origine contrôlées, et après avis favorable des associations viticoles participant à la défense des appellations en cause les plus représentatives de leur production et existant à une date antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 1935.

<sup>(1)</sup> Communication officielle de l'Administration belge.

<sup>(2)</sup> Voir *Prop. ind.*, 1926, p. 163.

<sup>(3)</sup> Voir *Journal officiel de la République française*, numéro du 29 janvier 1938, p. 1242.

II  
ARRÊTÉS

ACCORDANT LA PROTECTION TEMPORAIRE AUX PRODUITS EXHIBÉS À QUATRE EXPOSITIONS (Des 19 mars et 6 et 14 avril 1938.)<sup>(1)</sup>

L'exposition artisanale organisée par le Comité d'Arras de la Confédération générale de l'artisanat français, qui doit avoir lieu à Arras du 9 au 24 avril 1938. la foire-exposition industrielle, commerciale, agricole et artisanale, nationale et internationale, qui doit avoir lieu à Charleville du 11 au 15 juin 1938, et l'exposition des petits inventeurs et artisans de la région du Nord, qui doit avoir lieu à Lille du 12 au 26 juin 1938, ont été autorisées à bénéficier des dispositions de la loi du 13 avril 1908<sup>(2)</sup> relative à la protection de la propriété industrielle dans les expositions.

Le 10<sup>e</sup> Concours national du meilleur artisan de France, qui devait avoir lieu à Paris, au «Centre des classes moyennes», 19, Boulevard Sébastopol, du 4 mars au 4 avril 1938<sup>(3)</sup>, n'a pas pu se tenir à l'époque fixée. Il aura lieu du 15 avril au 15 mai 1938 (arrêté du 14 avril).

Les certificats de garantie seront respectivement délivrés par les Préfets du Pas-de-Calais, des Ardennes et du Nord, et par le Directeur de la propriété industrielle, dans les conditions prévues par les décrets des 17 juillet et 30 décembre 1908<sup>(4)</sup>.

ITALIE

LOI  
concernant

L'EXPOSITION UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE DE ROME

(N° 2174, du 26 décembre 1936.)<sup>(5)</sup>

Extrait

ARTICLE PREMIER. — Sera tenue à Rome, en 1941, une exposition universelle et internationale, qui réunira tout ce qui a été fait par les divers pays dans le domaine spirituel et matériel.

ART. 5. — Les inventions industrielles et les dessins ou modèles de fabrique concernant les objets qui figureront à l'exposition jouiront de la protection temporaire prévue par la loi n° 423, du 16 juillet 1905<sup>(6)</sup>.

ART. 6. — Un organisme autonome dénommé «*Ente autonomo Esposizione Universale di Roma*» est constitué à Rome pour l'organisation et le fonctionnement de l'exposition.

Cet organisme est placé sous la dépendance directe du Chef du Gouvernement.

NORVÈGE

LOI

PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MARQUES, ETC.

(Du 1<sup>er</sup> février 1936.)

Rectification

L'Administration norvégienne a bien voulu nous faire connaître que la traduction de ladite loi, que nous avons publiée en 1936 (p. 202), d'après une version anglaise officieuse, doit être rectifiée sur les points suivants :

ART. 2, al. 2 : Remplacer «*altérations*» par «*additions ou modifications*» ;

lettre *c*) : lire «*drapeaux ou autres emblèmes*» ; ajouter *in fine*, après «*emblèmes*», les mots «*ou signes*» ;

lettre *d*) : remplacer, au début, «*sans y avoir droit*» par «*sans autorisation*» ; remplacer, *in fine*, «*ou d'une personne récemment décédée*» par «*à moins qu'il ne s'agisse d'une personne décédée depuis longtemps*».

ART. 3, al. 1 : Remplacer, dans la dixième ligne, «*utilisée par un tiers*» par «*la marque spéciale d'une autre maison*».

Al. 2 : Remplacer, dans la deuxième phrase, «*Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables*» par «*Il pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus*» ; lire, dans la même phrase, «*consentement et si*».

ART. 9 : Insérer, après «*articles 1, 2 et 3*», les mots «*1<sup>er</sup> et 4<sup>e</sup> phrase*».

ART. 10, al. 1 : Remplacer les deux premières lignes par les suivantes : «*Le propriétaire d'une marque enregistrée peut être dépossédé de son droit à la marque, par décision judiciaire*».

Al. 2 : Remplacer «*La demande en radiation doit être formulée*» par «*L'action en dépossession doit être intentée*».

Al. 3 : Remplacer «*Après l'annulation de l'enregistrement*» par «*Après la décision judiciaire prononçant la dépossession*».

ART. 11 : Ajouter, *in fine*, «*Le déposant ne sera pas tenu de fournir un cliché et une empreinte si la marque con-*

*siste uniquement en des lettres, chiffres ou mots, à moins qu'il ne tienne à ce que la marque soit enregistrée sous une forme spéciale d'exécution*».

ART. 12, al. 1 : Ajouter, *in fine*, «*La demande ne pourra être déposée que par le propriétaire de la marque inscrit au registre. Elle ne sera pas reçue avant le début de la dernière année de la période de protection en cours*».

Al. 4 : Ajouter, après «*enregistrement*», «*ou le renouvellement*».

Al. 5 : Cet alinéa fait partie par erreur de l'article 12. Il constitue, en fait, l'article 28 de la loi. Il y a lieu de remplacer, dans la deuxième phrase, la préposition «*à*» qui suit les mots «*les notifiera*» par «*au chef de*».

ART. 30, al. 1 : Ajouter, après «*protection*», «*accordée en vertu de la présente loi*».

Al. 3, n° 2 : Remplacer le texte actuel par le texte suivant :

«*Sous condition de réciprocité en faveur des marques norvégiennes, il pourra être stipulé ce qui suit :*

*a*) Toute marque régulièrement déposée dans l'État étranger sera admise et protégée telle quelle dans le Royaume, sous réserve des conditions qui seront prescrites en détail. S'il s'agit d'une marque dont l'enregistrement en Norvège n'est possible qu'aux termes de la présente disposition, la protection n'excèdera, ni quant à l'étendue, ni quant à la durée, celle accordée dans l'État étranger.

*b*) Toute personne qui aurait régulièrement déposé une marque dans l'un des États étrangers visés ci-dessus jouira, pour en effectuer le dépôt dans le Royaume, d'un droit de priorité pendant un délai déterminé, compté à partir de la première demande déposée dans l'un des États signataires de la Convention, sans que ce dépôt puisse être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle.»

TERRITOIRE DE TANGANYIKA

ORDONNANCE

CONCERNANT LES MARQUES<sup>(1)</sup>

(Des 1<sup>er</sup> avril 1922/9 novembre 1934.)<sup>(2)</sup>

1 à 3. — . . . . (Titre, définitions, nomination du Registrar.)

(1) Nous résumons les dispositions dont la publication *in extenso* n'est pas nécessaire.

(2) Voir *Prop. ind.*, 1938, p. 24, col. 2, note (4). La présente ordonnance a été amendée d'abord par l'ordonnance du 15 mai 1931 et ensuite par celle du 9 novembre 1934.

(1) Communications officielles de l'Administration française.

(2) Voir *Prop. ind.*, 1908, p. 49.

(3) Voir arrêté du 14 janvier 1938 dans *Prop. ind.*, 1938, p. 24.

(4) Voir *Prop. ind.*, 1909, p. 106.

(5) Voir *Studi di diritto industriale*, n° 3 et 4 de 1937, p. 208.

(6) Voir *Prop. ind.*, 1905, p. 193.

4. — Le registre tenu pour les fins de la présente ordonnance sera dénommé *Registre des marques*. Il y sera inscrit, en sus des marques enregistrées et du nom et de l'adresse des propriétaires, toutes les modifications du droit et les autres indications qui seraient prescrites.

5. — (1) à (3) Le registre sera divisé en deux parties : A et B.

6. — Aucune annotation relative à un *trust* ne sera ni acceptée par le *Registrar*, ni inscrite au registre.

7. — Le registre pourra être consulté par le public aux heures opportunes et dans les conditions qui seraient fixées. Des copies et extraits seront délivrés sur requête, sous le sceau du *Registrar*, contre paiement de la taxe prescrite.

8. — Les marques seront enregistrées par classes.

9. — Pour être enregistrée dans la partie A, une marque doit contenir au moins l'un des éléments suivants :

- 1° le nom d'une personne physique ou morale revêtant une forme particulière;
- 2° la signature du déposant ou de l'un de ses prédécesseurs;
- 3° un ou plusieurs mots inventés;
- 4° un ou plusieurs mots ne se rapportant pas directement au caractère ou à la qualité des produits et ne constituant pas, suivant leur acception ordinaire, un nom géographique ou un surnom;
- 5° toute autre marque distinctive. Toutefois, un nom, une signature ou des mots autres que ceux visés sous 1 à 4 ne pourront être enregistrés aux termes du présent paragraphe que s'il est prouvé qu'ils sont distinctifs.

Pour les effets de la présente section, «distinctif» signifie propre à distinguer les produits du propriétaire de la marque de ceux d'autrui.

Pour trancher la question de savoir si une marque effectivement utilisée possède cette qualité, la Cour pourra prendre en considération l'étendue dans laquelle la marque, en fait, est devenue distincte, grâce à cet emploi, par rapport aux produits qu'elle couvre.

Toutefois, toute marque figurant dans la partie A du registre britannique aux termes des lois sur les marques de 1905/1919 sera considérée comme étant distinctive pour les effets de la présente ordonnance.

10. — Les marques peuvent être limitées, en tout ou en partie, à une ou à plusieurs couleurs déterminées. La

Cour appelée à prononcer au sujet du caractère distinctif de la marque tiendra compte, s'il y a lieu, de cette circonstance.

Une marque enregistrée sans limitations quant aux couleurs sera considérée comme étant enregistrée pour toutes les couleurs.

11. — (1) Nulle marque ne peut être enregistrée si elle contient un élément qui ne serait pas admis à la protection devant un tribunal, parce qu'il peut induire en erreur ou par d'autres motifs, ou qui serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs.

(2) et (3) Les marques couvrant les produits figurant dans l'annexe ci-après<sup>(1)</sup> ne seront enregistrées que si elles figurent dans le registre britannique pour lesdits produits.

(4) Rien dans la présente section n'affectera la validité d'une marque enregistrée pour les produits précités avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance<sup>(2)</sup> ou la modification de l'annexe ci-après.

12. — (1) Tout propriétaire qui désire faire enregistrer sa marque dans la partie A du registre devra déposer une demande écrite auprès du *Registrar*, dans la forme prescrite.

(2) Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, le *Registrar* pourra rejeter la demande ou l'accepter avec les limitations, conditions, modifications, etc. qu'il jugerait opportunes.

(3) Les motifs du refus ou de l'acceptation conditionnelle seront exposés par écrit par le *Registrar*, si le déposant le désire. La décision pourra être frappée d'appel devant la Cour.

(4) L'appel sera formé de la manière prescrite. La Cour entendra, si elle en est requise, le déposant et le *Registrar* et décidera si et dans quelles conditions, etc. la demande doit être acceptée.

(5) et (6) ... (Détails de procédure.)

13. — (1) Toute marque utilisée depuis deux ans au moins sur le Territoire de Tanganyika ou figurant dans la partie B du registre britannique pourra être enregistrée sur le Territoire dans la partie B du registre, pour les produits qu'elle couvre, sur requête du propriétaire formée de la manière prescrite.

<sup>(1)</sup> L'annexe, que nous ne reproduisons pas, contient la liste des produits suivants : fils de coton et coton à coudre ; tissus en coton de tous genres ; autres produits du coton ; tissus en métaux ouvrés, ni ouvrés ou bruts et produits composés en tout ou en partie de métal. (Cette liste peut être modifiée ou supprimée en tout temps par le Gouverneur en Conseil.)

<sup>(2)</sup> Ordonnance du 15 mai 1931, qui a ajouté à l'ordonnance principale les alinéas (2) à (4) de la section 11 et l'annexe.

(2) Le *Registrar* rejettera la demande ou l'acceptera avec les limitations, conditions, modifications, etc. qu'il jugerait opportunes.

(3) Toute demande de la nature précitée sera accompagnée d'une déclaration assermentée attestant la date à laquelle l'emploi de la marque a commencé. Cette date sera inscrite au registre.

(4) Le refus ou l'acceptation conditionnelle seront passibles d'appel devant la Cour. Si le motif est l'insuffisance des preuves de l'emploi, une demande tendant à obtenir l'enregistrement de la marque dans la partie A du registre ne subira de ce chef aucun préjudice.

(5) Une marque peut être enregistrée dans la partie B, bien qu'elle figure en tout ou en partie dans la partie A du registre, au nom du même propriétaire.

(6) Les dispositions des sections 18 (9), 19, 28, 29, 31, 35 et 62 de la présente ordonnance ne seront pas applicables aux marques visées par la présente section.

14. — Si une demande n'est pas recevable pour la partie A, le *Registrar* pourra la traiter, si le déposant y consent, comme une demande tendant à obtenir l'enregistrement dans la partie B du registre.

15. — (1) Si une marque verbale enregistrée aux termes de la présente ordonnance constitue le seul nom possible d'un produit ou d'une substance fabriqués d'après un brevet valable à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou délivré après cette date, le droit à l'emploi exclusif de la marque, aux termes du droit commun ou en vertu de l'enregistrement, tomberont en déchéance, en dépit des dispositions de la section 44 de la présente ordonnance, lors de l'expiration du brevet. Après cette date, ledit mot ne pourra plus être considéré comme constituant une marque distinctive et toute marque le comprenant pourra être radiée du registre sur requête d'une personne lésée.

(2) Aucun mot qui constitue la seule dénomination possible d'un élément ou d'un composé chimique isolé, opposé à une mixture, ne pourra être enregistré à titre de marque et toute personne lésée pourra en obtenir la radiation du registre, en dépit des dispositions de la section 44 de la présente ordonnance.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables par rapport à un mot exclusivement utilisé pour désigner le signe (*brand*) ou la fabrication (*make*)

de l'élément ou du composé tel qu'il est fabriqué par le propriétaire, opposé à ceux fabriqués par autrui et accompagné d'un nom ou d'une désignation appropriés et dont l'emploi est libre à chacun.

(3) ... (Détails d'ordre administratif.)

16. — Le déposant non domicilié sur le Territoire de Tanganyika doit fournir une adresse de service dans le pays.

17. — Toute demande sera publiée le plus tôt possible dans la *Gazette*, avec les conditions, etc. qui accompagnent l'acceptation.

Les demandes visées par la sous-section (5) de la section 9 pourront être publiées avant l'acceptation.

18. — (1) à (9) Toute personne peut former opposition à l'enregistrement d'une marque dans le délai prescrit à compter de la publication de la demande. L'acte d'opposition sera adressé par écrit au *Registrar*. Les motifs y seront exposés. Le *Registrar* en adressera copie au déposant. A défaut de réplique par celui-ci dans le délai prescrit, la demande sera considérée comme abandonnée. Copie de la réplique sera remise à l'opposant, après quoi le *Registrar* entendra les parties, si elles le désirent, et décidera si et dans quelles conditions, etc. l'enregistrement doit être accordé. Cette décision est passible d'appel à la Cour. Celle-ci entendra les parties et le *Registrar*, s'ils le désirent, et tranchera l'affaire. Si l'opposant ou l'appelant n'est ni domicilié ni établi dans le pays, une garantie pourra être exigée.

19. — Le *Registrar* ou la Cour pourront exiger, avant d'accorder l'enregistrement ou de permettre que la marque demeure au registre, que le propriétaire renonce à l'emploi exclusif de toutes parties non enregistrées séparément, contenant des éléments d'un emploi commun ou dépourvus de caractère distinctif.

20 et 21. — Les marques seront enregistrées avec effet rétroactif à dater de la demande. Un certificat, signé par le *Registrar* et revêtu de son sceau, sera délivré au déposant.

22. — Si la marque n'est pas enregistrée dans les douze mois qui suivent la demande, pour des motifs imputables au déposant, le *Registrar* traitera la demande comme si elle avait été abandonnée, si le déposant ne répare pas ses omissions dans le délai imparti par le *Registrar*.

23. — Sauf par ordre de la Cour, aucune marque ne sera enregistrée pour

les mêmes produits que ceux couverts par une marque identique ou similaire figurant au registre au nom d'un autre propriétaire.

24. — Si plusieurs personnes revendiquent, pour les mêmes produits, la propriété d'une marque identique ou similaire, le *Registrar* pourra exiger que les droits de ces personnes soient d'abord établis par la Cour, ou par un accord de nature à le satisfaire ou approuvé par la Cour.

25. — Lorsqu'il y a emploi simultané de bonne foi, ou dans telles autres circonstances spéciales qui l'imposent, la Cour ou le *Registrar* pourront permettre l'enregistrement d'une marque identique ou similaire, couvrant des produits identiques ou similaires, en faveur de plus d'une personne, mais sous réserve des conditions, limitations, etc. qu'ils jugeraient opportunes.

26. — La cession n'est admise qu'avec l'achalandage de l'entreprise.

27. — Si une personne cesse d'exercer son activité industrielle et commerciale et que son achalandage passe à plusieurs personnes, le *Registrar* pourra permettre que ces personnes possèdent simultanément les marques en cause, sous réserve des conditions, limitations, etc. qu'il jugerait opportunes. Toute décision rendue par le *Registrar* aux termes de la présente section sera passible d'appel devant la Cour. Les dispositions ci-après, relatives aux marques associées, demeurent réservées.

28. — S'il est demandé l'enregistrement d'une marque identique à une autre, figurant déjà au registre au nom du même déposant, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou leur ressemblant d'assez près pour pouvoir donner lieu à une erreur ou à une confusion au cas où elle serait utilisée par une personne autre que le déposant, le tribunal pourra exiger la condition que ces marques soient enregistrées à titre de marques associées.

29. — Si le propriétaire d'une marque prétend avoir droit à l'emploi exclusif d'une ou de plusieurs parties de celle-ci, prises séparément, il pourra demander l'enregistrement de ces parties à titre de marques séparées. Chacune d'entre ces dernières devra remplir les conditions d'une marque indépendante, sauf qu'elles seront enregistrées, ainsi que la marque dont elles font partie, à titre de marques associées et que l'emploi de la marque complète sera assi-

milé, pour les effets de la présente ordonnance, à l'emploi des marques séparées.

30. — Si une personne possède plusieurs marques couvrant des produits du même genre et se ressemblant, mais différant quant à la désignation des produits, des prix, de la qualité, de l'origine, quant à la couleur ou à d'autres éléments qui n'affectent pas l'identité de la marque, elle pourra demander l'enregistrement à titre de série. Toutes les marques faisant partie d'une série seront enregistrées à titre de marques associées.

31. — Les marques associées ne peuvent pas être cédées séparément. Pour tous les autres effets, elles seront considérées comme des marques indépendantes.

32 et 33. — L'enregistrement durera quatorze ans. Il pourra être renouvelé pour des périodes d'égale durée, sur demande formée sous la forme et dans le délai prescrits.

34. — Le *Registrar* notifiera au propriétaire, dans le délai prescrit, que l'enregistrement va expirer à telle date et qu'il peut être renouvelé dans tel délai et contre paiement de telle taxe. A défaut de réponse, il radiera la marque, sous réserve de restauration, s'il y a lieu.

35. — Une marque radiée du registre pour cause de non renouvellement ne pourra pas être enregistrée au nom d'un tiers dans l'année qui suit la radiation, à moins qu'elle n'ait pas été employée de bonne foi au cours des deux années qui ont précédé la radiation.

36. — Le *Registrar* pourra, sur demande :

- 1° corriger une erreur quant au nom ou à l'adresse du propriétaire;
- 2° changer ces nom et adresse;
- 3° radier la marque;
- 4° modifier la liste des produits;
- 5° insérer une renonciation ou une annotation n'étendant pas les droits existants.

Toute décision du *Registrar* sera passible d'appel à la Cour.

37. — (1) et (2) Le cessionnaire devra demander l'enregistrement de son titre et le *Registrar* fera droit à la demande si le droit est prouvé à sa satisfaction. Toute décision du *Registrar* sera passible d'appel à la Cour.

38. — (1) Le propriétaire d'une marque enregistrée pourra demander l'au-

torisation de modifier la marque d'une manière n'affectant pas son identité. Le *Registrar* pourra refuser cette autorisation ou l'accorder sous réserve de conditions, limitations, etc. Les refus et les acceptations conditionnelles seront passibles d'appel à la Cour.

(2) Si le *Registrar* fait droit à la demande, la marque sera publiée telle qu'elle vient d'être modifiée.

39. — ... (Rectifications du registre.)

40. — Sur demande adressée à la Cour par une personne lésée, une marque pourra être radiée du registre pour n'importe quel produit par le motif qu'il n'y a pas eu intention de l'utiliser de bonne foi pour ces produits ou qu'en fait la marque n'a pas été utilisée de bonne foi pour ces produits durant les cinq années qui ont précédé la demande d'enregistrement. Est excepté le cas où il est prouvé que le défaut d'usage est dû aux circonstances spéciales du marché et non pas à l'intention de ne pas utiliser ou d'abandonner la marque par rapport auxdits produits.

41. — Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance :

- a) le propriétaire d'une marque enregistrée peut céder ces droits;
- b) une action en équité peut être intentée contre une marque comme contre n'importe quelle autre propriété personnelle.

42. — (1) L'enregistrement d'une personne dans la partie A du registre, à titre de propriétaire d'une marque, lui confèrera le droit exclusif d'utiliser celle-ci pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, sous réserve de la section 44 et des conditions et limitations inscrites au registre.

(2) L'enregistrement dans la partie B constituera une preuve *prima facie* que la personne enregistrée a le droit d'utiliser la marque. Toutefois, cette personne n'aura pas gain de cause dans une action en contrefaçon, si le défendeur prouve à la satisfaction de la Cour que l'emploi qui lui est imputé ne vise aucun but de tromperie et qu'il ne tend pas à faire croire que ces produits proviennent du propriétaire de la marque.

(3) Si deux ou plusieurs personnes sont enregistrées à titre de propriétaires de la même marque ou d'une marque similaire, pour les mêmes produits, aucun droit exclusif d'emploi n'appartient à l'une d'entre elles à l'exclusion des autres (à moins que la Cour ne soit intervenue pour définir les droits res-

pectifs de ces personnes). Quant au reste, ces personnes jouiront des mêmes droits que si le propriétaire enregistré de la marque était un seul.

43. — Dans toute procédure légale, le fait qu'une personne figure au registre à titre de propriétaire d'une marque constituera une preuve *prima facie* de la validité de l'enregistrement, des cessions, etc.

44. — Sept ans après l'enregistrement, toute marque figurant dans la partie A du registre sera considérée comme valable à tous égards, à moins que l'enregistrement n'ait été obtenu par la fraude ou que la marque contrevienne aux dispositions de la section 11.

Toutefois nul ne pourra, que la marque soit enregistrée en son nom dans la partie A ou dans la partie B, s'opposer ni à l'emploi par des tiers qui l'ont toujours utilisée à compter d'une date antérieure à l'emploi ou à l'enregistrement par le propriétaire, ni à l'inscription de ces personnes au registre aux termes de la section 25.

45. — Aucune action tendant à éviter des dommages ou à obtenir une réparation ne pourra être intentée si la marque contrefaite n'est pas enregistrée.

46. — ... (Détails de procédure.)

47. — L'enregistrement n'empêchera nulle personne d'utiliser de bonne foi son nom ou le nom du lieu du siège de son établissement ou des mentions décrivant la nature ou la qualité de ses produits.

48 à 61. — ... (Détails de procédure.)

62. — Si une association ou une personne entreprend de certifier l'origine, le mode de fabrication, la qualité, la bonté ou d'autres caractéristiques d'un produit par une marque apposée sur celui-ci, le Gouverneur pourra leur permettre d'enregistrer la marque pour ces produits, s'il est convaincu que le requérant est compétent et que l'autorisation répond à l'intérêt public, en dépit du fait que l'association ou la personne en cause n'exercent pas une industrie ou un commerce. Les marques de cette nature ne pourront être cédées qu'avec l'assentiment du Gouverneur.

63. — (1) et (2) ... (Peines.)

64. — L'emploi sans autorisation des armoiries royales ou d'une imitation de ces insignes est interdit. Toutefois, si le propriétaire d'une marque a acquis le droit de les utiliser, il pourra continuer à le faire.

65. — (1) à (4) ... (Droit de priorité; délai de six mois.)

(5) Afin d'exécuter les dispositions du Traité de Versailles, le Gouverneur pourra ordonner, sur requête du propriétaire, qu'une marque valable sur le Territoire de Tanganyika au moment de sa séparation de l'Allemagne soit inscrite au registre et qu'elle y demeure aussi longtemps que sa validité dure en Allemagne.

(6) La demande sera formée comme une demande ordinaire. Il sera fourni les preuves que le Gouverneur exigerait.

66. — Si le dernier jour d'un délai est férié, l'acte pourra être accompli le premier jour ouvrable qui suit.

\* \* \*

## ANNEXE

### Taxes<sup>(1)</sup>

	Shs.	Cts.
1. Pour une demande d'enregistrement d'une marque isolée, pour une classe . . .	20	—
2. id. pour une série de marques	20	—
3. id. aux termes de la sect. 62:		
a) pour une classe . . .	20	—
b) pour plusieurs classes, par classe . . . . .	20	—
	(400 shs. au maximum)	
4. Pour une demande tendant à obtenir la communication des motifs du <i>Registrar</i> . .	20	—
5. Pour une opposition, par l'opposant . . . . .	40	—
6. Pour la réplique à l'opposant . . . . .	20	—
7. Pour une audience, par l'opposant et par le déposant ou, aux termes de la section 56, par le déposant et par le propriétaire . . . . .	40	—
8. Pour l'enregistrement d'une marque isolée, pour une classe . . . . .	40	—
9. Pour l'enregistrement d'une série de marques :		
a) pour la première marque de la série . . . . .	40	—
b) pour les autres . . . . .	5	—
10. Pour l'enregistrement pour plusieurs classes (sect. 62), par classe . . . . .	40	—
	(800 shs. au maximum)	
11. Pour l'enregistrement d'une cession :		
a) dans les six mois . . .	40	—
b) plus tard . . . . .	200	—

(1) Nous nous bornons à reproduire les taxes les plus importantes.

12. Pour le renouvellement :	Shs. Cts.
a) marques isolées . . . . .	40 —
b) séries de marques :	
1. pour la 1 <sup>re</sup> marque . . . . .	40 —
2. pour les autres . . . . .	2 50
14. Pour le renouvellement pour plusieurs classes (sect. 62), par classe . . . . .	40 —
(800 shs. au maximum).	

## Conventions particulières

### ALLEMAGNE—YOUGOSLAVIE

#### CONVENTION

##### CONCERNANT LA NAVIGATION AÉRIENNE

(Du 3 septembre 1936.)<sup>(1)</sup>

#### Dispositions concernant la propriété industrielle

ART. 19. — Tout aéronef arrivant dans l'un des États contractants, survolant son territoire ou effectuant les atterrissages nécessaires pourra être soustrait à la saisie pour contrefaçon d'un brevet, d'un dessin ou modèle industriel ou d'une marque moyennant le dépôt d'un cautionnement, dont le montant sera fixé le plus tôt possible — à défaut de règlement à l'amiable — par l'autorité compétente du lieu où la saisie doit être effectuée.

## PARTIE NON OFFICIELLE

### Études générales

#### A PROPOS

DE LA

### CONCLUSION DU DROIT DE PRIORITÉ

Postulats de réforme de l'article 4 de la Convention d'Union

(Deuxième et dernier article)<sup>(2)</sup>

#### Les termes « régulièrement fait le dépôt » suffisent-ils pour satisfaire à tous les besoins ?<sup>(3)</sup>

Nous nous sommes posés cette question parce que l'analyse de la lettre C de l'article 4 est parfois influencée par des observations relatives à la lettre A

<sup>(1)</sup> Voir *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, numéro de février 1938, p. 38. La convention, publiée dans le *Reichsgesetzblatt* de 1938, II, p. 7, est entrée en vigueur le 7 février 1938.

<sup>(2)</sup> Voir *Prop. ind.*, 1938, p. 46.

<sup>(3)</sup> Voir aussi, dans *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* n° 12, de décembre 1937, p. 363, une étude de M. W. Wirth, intitulée « *Vorschriftsmässige Hinterlegung nach Art. 4 des Unionsvertrages* ».

du même article, aux termes de laquelle la jouissance du droit de priorité est subordonnée à la condition que l'intéressé ait « régulièrement fait le dépôt », dans l'un des pays de l'Union, d'une demande de brevet, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel ou d'une marque de fabrique ou de commerce.

Or, nous avons été amenés à conclure que les termes « régulièrement fait le dépôt » ne suffisent pas pour satisfaire à tous les besoins, parce qu'ils ne garantissent pas une pratique uniforme dans tous les pays de l'Union et que la jurisprudence et la littérature <sup>(1)</sup> démontrent, par leurs tâtonnements, que l'insécurité du droit est, en cette matière, particulièrement dangereuse.

Prenons, pour démontrer le bien-fondé de notre thèse, un exemple pratique assez fréquent :

Un brevet est demandé dans un pays. Au cours de la procédure de délivrance, on dépose auprès de l'Administration compétente — à un moment que nous appellerons date de modification — des pièces nouvelles, soit — pour simplifier l'exemple — une nouvelle description. Celle-ci contient, en sus de l'objet de la description originale, une divulgation que l'Administration considère comme n'étant pas couverte par la description originale. Dans ce cas, il arrive dans un grand nombre de pays de l'Union que l'Administration invite le déposant à diviser sa demande et à déposer dans tel délai — s'il désire un brevet pour l'invention divulguée par la nouvelle description — une demande indépendante. Si cette dernière est déposée dans le délai imparti, elle jouira de la priorité à compter de la date du dépôt de la nouvelle description (date de modification).

Il est certain que cette demande indépendante, résultant de la division, est — en soi — un « dépôt régulièrement fait ». Mais la question se pose de savoir quelle priorité lui sera accordée dans les pays autres que le pays d'origine, c'est-à-dire s'il sera possible de revendiquer la priorité du jour du dépôt de la nouvelle description (date de modification) en faveur des demandes tendant à obtenir des brevets étrangers pour l'invention couverte, au pays d'origine, par la demande divisionnaire.

Répondre à cette question par l'affirmative équivaut à affirmer que les autres pays de l'Union sont tenus d'admettre que le dépôt, au pays d'origine, de la nouvelle description constitue, comme tel et quant à la divulgation supplémentaire, un « dépôt régulièrement fait ». Or, il n'en est nullement ainsi. Le seul fait que l'Administration du pays d'origine a accordé à la demande divisionnaire une priorité plus favorable (celle de la date de modification) ne lie pas les Administrations des autres pays de l'Union. Chaque pays a le droit d'examiner souverainement la question. Ainsi, aux termes du texte actuel de l'article 4, le fait que le pays d'origine aurait accordé une priorité différant du jour du dépôt (pratique courante, par exemple, en Grande-Bretagne et en Suisse) n'impose point aux Administrations des autres pays l'obligation d'en faire autant. Ainsi encore, lorsqu'il existe des différences — quant au contenu de la divulgation — entre les pièces déposées originairement et celles déposées ultérieurement, il peut se passer ce qui suit : L'Administration du pays d'origine, plus coulante, accorde au brevet la priorité du dépôt original, sans exiger la division de la demande ; l'Administration de tel ou tel autre pays de l'Union, où un dépôt second est opéré, déclare — après examen des documents de priorité — qu'il existe trop de différences entre ceux-ci et la description déposée à l'appui du dépôt second (description qui correspond à la nouvelle description déposée après coup au pays d'origine) pour que la priorité du dépôt original puisse être accordée.

Le cas cité au début du présent article est fréquent, répétons-le, notamment dans les pays à examen préalable. Dans ces conditions, il est nécessaire de résoudre d'une manière uniforme, par une disposition de la Convention, le problème juridique qu'il soulève <sup>(1)</sup>.

Voici encore une preuve, si besoin en est, de l'insécurité du droit qu'entraîne le fait que chacun des pays où un dépôt

<sup>(1)</sup> Il est vrai que l'alinéa <sup>(2)</sup> nouveau inséré à Londres dans la lettre A de l'article 4 impose aux Administrations des pays de l'Union l'obligation de reconnaître comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la loi intérieure de chaque pays de l'Union ou de traités internationaux conclus entre plusieurs pays de l'Union. Toutefois cette disposition — qui tend principalement à assurer le bénéfice du droit de priorité au titulaire d'un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement international aux termes de l'Arrangement de La Haye — ne supprime pas l'inconvénient qui nous préoccupe. En effet, si les pays de l'Union sont tenus d'assimiler tout dépôt de la nature visée par la disposition précitée à un dépôt national régulier, ils continuent de demeurer libres de trancher souverainement la question de savoir si le dépôt national peut être lui-même considéré comme étant « régulièrement fait ».

<sup>(1)</sup> Voir notamment Osterrieth, « *Die Pariser Konvention* » (Berlin, 1903), p. 70 ; Pelletier, Vidal-Naquet, « *La Convention d'Union* » (Paris, 1902), p. 402 ; Ladas, « *International protection of industrial property* » (Harward, 1930), p. 272.

second, basé sur une nouvelle description, est opéré avec revendication de la priorité unioniste est libre de trancher à la lumière de sa loi nationale la question de savoir si le dépôt premier, opéré au pays d'origine, a été «régulièrement fait» : Osterrieth écrit, dans «Die Pariser Konvention» (Berlin, 1903, p. 70), que le droit allemand considère «comme étant régulier tout dépôt qui n'a donné lieu à aucune objection ou qui — ayant fait l'objet d'un avis préalable — a été modifié dans le délai imparti, conformément aux indications de l'Administration compétente». Cette définition des termes «régulièrement fait le dépôt» figurant dans l'article 4 de la Convention, puisée à une source aussi autorisée, démontre clairement à quelles interprétations singulières le texte actuel se prête. La lettre et l'esprit de l'article 4 devraient certes exclure que la «régularité» du dépôt puisse être admise ou niée, d'après la présence ou l'absence d'objections de pure forme (1), qui n'ont rien à voir aux conditions requises pour que le droit de priorité puisse prendre naissance. Toutefois, du moment qu'un maître tel qu'Osterrieth pense le contraire, il est évident qu'il faut compléter l'article 4 par une disposition de nature à écarter la possibilité d'interprétations divergentes, contrairement aux fins de l'institution du droit de priorité et susceptibles d'en entraver le fonctionnement normal.

Nous proposons donc d'ajouter à l'article 4 de la Convention d'Union une disposition ainsi conçue (sauf rédaction) :

*«Lorsqu'il est opéré, en complément d'une demande de brevet, le dépôt de documents nouveaux contenant une divulgation supplémentaire qui ne figure pas dans les pièces originales du dossier, ce dépôt doit être considéré, par rapport à la divulgation supplémentaire, comme un „dépôt régulièrement fait”. Lors du dépôt, dans d'autres pays de*

(1) Les déficiences qu'une demande de brevet peut présenter sont de deux sortes : d'une part, celles qui peuvent être réparées et, d'autre part, celles qui ne peuvent pas l'être. Ce sont surtout les déficiences susceptibles de réparation qui font l'objet, de la part de l'Administration compétente, d'une lettre officielle invitant le déposant à régulariser son dépôt dans tel délai (absence d'un second exemplaire des dessins, feuilles n'ayant pas les mesures prescrites, signatures omises, échantillons non conformes aux prescriptions, absence du pouvoir, etc.). Peu importe, pour les effets de l'article 4, que le «dépôt régulier» donnant naissance au droit de priorité ait soulevé ou non des objections de pure forme de la part de l'Administration compétente et que ces objections aient été écartées ou non, par les soins du déposant, dans le délai imparti. En effet, le droit de priorité prend naissance du «dépôt régulier» d'une demande de brevet, et non pas de la délivrance d'un brevet valable. Dans ces conditions, le sort de la demande au pays d'origine n'affecte en rien les demandes déposées dans les pays d'importation, avec revendication de la priorité découlant du dépôt premier.

*l'Union, de demandes de brevets correspondant à ladite divulgation supplémentaire, le déposant ou son ayant cause pourra revendiquer son droit de priorité avec effet à partir de la date du dépôt, au pays d'origine, des documents contenant cette divulgation supplémentaire.»*

## Congrès et assemblées

### RÉUNIONS INTERNATIONALES

#### CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

##### COMMISSION PERMANENTE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

(Session du 24 février 1938, à Paris.)

La Commission permanente a tenu deux séances, le 24 février 1938, sous la présidence de Sir Kenneth Lee, président, assisté de MM. Georges Maillard et J. E. James, vice-présidents, de MM. Albert Tirman, conseiller référendaire, et Robert Burrell, conseiller technique, et de M. Pierre Vasseur, secrétaire général de la Chambre de commerce internationale.

Étaient représentés les pays suivants : Allemagne, États-Unis d'Amérique, Belgique, France et Indo-Chine, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Pologne, Suisse.

Notre Bureau était représenté par M. Charles Drouets, premier vice-directeur, l'Institut de coopération intellectuelle par M. Raymond Weiss, conseiller juridique, et l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle par son secrétaire général, M. Eugène Blum.

Étaient présents en outre : M. J. L. Duchemin, secrétaire général de l'Association pour la défense des arts plastiques et appliqués en France et à l'étranger; M. Mine, de l'Agence Havas; M. Émile Bert; M. Léonard J. Cromie, secrétaire général adjoint de la Chambre de commerce internationale; M. André Boissier, directeur du service juridique, secrétaire de la Commission, assisté de M. Robert Gouy.

Sir Kenneth Lee, président, exprima tout d'abord ses regrets de n'avoir pu participer au Congrès de Berlin; il fit part à la Commission des excuses de M. le Dr Ostertag, directeur des Bureaux internationaux, retenu à Berne au dernier moment par une indisposition heureusement peu grave, et proposa, aux acclamations de tous, qu'un télégramme de chaleureuse sympathie lui soit adressé au cours de la manifestation qui avait

été organisée spécialement en son honneur et à laquelle son absence est vivement regrettée.

La Commission a ensuite adopté le procès-verbal de la session du 25 février 1937 (1) et abordé la discussion des questions inscrites à l'ordre du jour.

Voici le résumé sommaire et le résultat des débats :

#### Protection des informations de presse

Le Congrès de Berlin avait décidé de surseoir à l'adoption de la résolution votée par la Commission (2) et proposant une adjonction à l'article 10<sup>bis</sup> de la Convention d'Union, afin qu'elle puisse être soumise à une réunion prochaine des Associations de presse. Cette réunion, qui s'est tenue du 24 août au 5 septembre 1937, ayant marqué son regret de cet ajournement, le rapporteur de la question à la Commission, appuyé par le délégué de l'Agence Havas et les délégations d'Allemagne, de Belgique et de France, demande à la Commission de confirmer sa résolution antérieure. Mais la délégation britannique estimant que les termes «moyens illicites» et «illicitement», qui figurent dans cette résolution, manquent de précision, propose de rédiger comme suit le troisième alinéa à ajouter à l'article 10<sup>bis</sup> : «La diffusion d'une information donnée, susceptible d'être recueillie dans des conditions égales pour chacun, lorsque cette diffusion — sans préjudice de tout autre cas — prive du fruit légitime de leurs efforts ceux dont l'initiative et les moyens ont permis de recueillir cette information.»

Plusieurs délégations insistent sur l'intérêt qui s'attache à ce que la Commission confirme tout au moins sa précédente résolution en ce qu'elle affirme que l'acquisition et l'utilisation illicites des informations de presse recueillies par l'initiative et les moyens de tiers constituent un acte de concurrence déloyale, car l'inscription d'un nouvel exemple à la suite de l'article 10<sup>bis</sup> actuel de la Convention ne paraît pas indispensable et en tous cas ne pourrait être réalisé que lors de la réunion, encore assez lointaine, de la prochaine Conférence de révision.

L'accord n'ayant pu être réalisé sur la rédaction d'une nouvelle résolution, malgré la constitution d'un comité d'étude, la Commission permanente, conformément à la suggestion présentée par le secrétariat, décide finalement de réitérer le vœu exprimé dans le § 1 de la

(1) Voir Prop. ind., 1937, p. 52.

(2) Ibid., p. 165.

résolution qu'elle avait présentée au Congrès de Berlin, *étant entendu que le critère fourni par la notion des moyens illicites et le libellé de l'amendement à apporter à la Convention d'Union feront l'objet de discussions ultérieures, après consultation des comités nationaux, et compte tenu de l'amendement britannique.*

#### Cession libre des marques

Le rapporteur de la question, M. Carroll (États-Unis), rappelle qu'il en a demandé au Congrès de Berlin le renvoi à la Commission, dans l'espoir que l'unanimité pourrait se faire bientôt en faveur de la réforme souhaitée même dans les pays qui, comme l'Allemagne, paraissent encore s'y opposer.

En sa qualité de rapporteur général de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, M. Fernand Jacq indique que les rapports présentés par la plupart des groupes nationaux en vue du prochain Congrès de Prague, marquent une tendance très nette vers l'admission de la cession libre des marques. Dans les pays, comme l'Allemagne, la Belgique et la Suisse, où la législation ne l'admet pas, il semble bien que la doctrine, aussi bien que les industriels et les commerçants s'y montrent de plus en plus favorables. La délégation des Pays-Bas observe, de son côté, que la loi néerlandaise qui, jusqu'à présent, ne permet pas la libre cession des marques, sera probablement bientôt modifiée, conformément aux vœux du commerce et de l'industrie. La délégation britannique rappelle qu'il vient d'en être ainsi dans son pays en 1937 et cela à la suite des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission permanente de la Chambre de commerce internationale et sur les démarches personnelles de ses délégués auprès du Gouvernement. Quant à la délégation de l'Allemagne, elle fait remarquer que la loi sur les marques venant d'être modifiée en 1936, il faudra attendre de connaître l'interprétation qui en sera donnée par les tribunaux pour apprécier si une nouvelle modification est nécessaire.

Après que le représentant du Bureau international eut signalé combien il était souhaitable qu'en attendant la future révision de la Convention, tous les pays unionistes introduisissent dans leurs lois le principe de la libre cession des marques, de façon qu'il pût être inscrit sans difficulté dans la Convention, la Commission, à l'exception des délégations allemande, belge et suisse, adopte la résolution suivante :

*« La Chambre de commerce internationale propose l'insertion dans la Convention d'Union du nouvel article suivant :*

*a) Les pays de l'Union sont d'accord pour permettre la cession des marques de fabrique ou de commerce, sans le transfert d'une partie quelconque de l'entreprise ou du fonds de commerce auxquels elles appartiennent.*

*b) Cette disposition n'impose à aucun pays de l'Union l'obligation de considérer comme valable une cession de marque qui aurait pour effet de permettre à deux personnes juridiques d'utiliser pour les mêmes produits la marque ou des marques similaires prêtant à confusion et d'induire le public en erreur. »*

La Chambre de commerce internationale exprime le vœu qu'en attendant la prochaine révision de la Convention, les lois nationales concernant les marques soient modifiées, s'il y a lieu, de façon à autoriser le plus tôt possible la cession libre des marques, sous réserve des dispositions qui seraient nécessaires pour empêcher tous les actes illicites susceptibles d'en résulter dans certains cas.

#### Emploi d'une marque par des tiers avec l'autorisation du propriétaire

La Commission confirme le principe général qui a été exprimé dans la résolution adoptée par le Congrès de Berlin (1). Toutefois, comme M. Burrell (Grande-Bretagne) et M. Coppieters de Gibson (Belgique) ont proposé chacun un nouveau texte, le premier pour exclure la possibilité de l'octroi de licences, le second pour admettre soit le système des licences, soit celui de la copropriété de la marque, la Commission décide d'ajourner jusqu'à sa prochaine session, après le Congrès de Prague de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, où la question doit être discutée, l'adoption d'une nouvelle résolution.

#### Protection et définition du nom commercial

M. Martin-Aehard (Suisse), rapporteur, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles le texte proposé pour l'article 8 de la Convention, tel qu'il avait été adopté par le Congrès de Vienne, a été renvoyé pour nouvel examen à la Commission (2), propose un nouveau texte, précisant que la protection doit être assurée lorsque le nom commercial est notoirement connu ou utilisé dans le pays, même pour des affaires qui ne sont pas similaires. La délégation française déclarant qu'il lui paraît préférable que l'article 8 actuel de la Convention, qui

est aussi large que possible et ne comporte aucune restriction, ne soit pas modifié, le représentant du Bureau international exprime l'avis que l'application de l'article tel qu'il est rédigé est loin d'être satisfaisante dans certains pays et qu'il serait utile de mieux le préciser, au moins dans un règlement d'interprétation et d'application qui pourrait être annexé à la Convention. En conclusion de la discussion et à la suite d'une observation de la délégation allemande, la Commission décide qu'avant de formuler un nouveau texte, un questionnaire élaboré par le rapporteur sera adressé aux comités nationaux afin de leur demander de faire connaître les plaintes auxquelles ont pu donner lieu, dans la pratique, l'application ou l'interprétation de cet article 8, tel qu'il se comporte actuellement.

#### Droits des inventeurs employés

La délégation britannique exprime l'avis que la question de la protection des droits des inventeurs employés doit être réglée par la législation intérieure de chaque pays et qu'il n'y a pas lieu de proposer, en la matière, une adjonction à la Convention d'Union. La délégation néerlandaise déclare partager cette opinion.

Le représentant du Bureau international fait remarquer qu'il convient, en effet, que conformément à la résolution adoptée par la Conférence de Londres de 1934, les pays unionistes assurent la protection des intérêts pécuniaires des inventeurs employés, avant que le principe de cette protection soit consacré par la Convention d'Union, les modalités d'application de ce principe demeurant réglées par les législations nationales.

*La Commission recommande, en conséquence, aux comités nationaux d'étudier la possibilité d'introduire dans les législations nationales de leurs pays respectifs des dispositions protégeant les intérêts pécuniaires des inventeurs employés.*

#### Divulgation de l'invention avant la demande de brevet

À la suite des observations présentées par les délégations allemande et française et en raison des divergences d'opinion qui se sont manifestées au Congrès de Berlin (3) et qui subsistent sur la question, ainsi qu'en témoignent les rapports présentés par de nombreux groupes nationaux de l'Association internationale de la propriété industrielle en vue du prochain Congrès de Prague de juin

(1) Voir *Prop. ind.*, 1937, p. 131.

(2) Voir *Prop. ind.*, 1937, p. 129.

1938, la Commission décide d'ajourner quant à présent toute décision en la matière, de façon à pouvoir tenir compte, lors de sa prochaine session, des délibérations du Congrès de Prague.

#### Restauration des brevets

La délégation britannique propose l'introduction dans l'article 5<sup>bis</sup> de la Convention d'Union d'une disposition d'après laquelle les lois de tous les pays unionistes devraient prévoir la restauration des brevets tombés en déchéance par suite du non-paiement involontaire des taxes.

La Commission constate que la question doit être examinée également par le prochain Congrès de Prague et décide d'en remettre l'examen à sa prochaine session, où elle aura connaissance des résultats des travaux du Congrès.

#### Protection des appellations géographiques d'origine

Sur la proposition de la délégation britannique, la Commission décide d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session l'examen de l'amendement suggéré à Berlin par le premier vice-directeur du Bureau international et qui consiste à préciser dans la résolution adoptée par le Congrès de Berlin<sup>(1)</sup> que la protection complète et absolue devra être accordée aux appellations géographiques d'origine connues pour constituer un des éléments principaux de la réputation et de la valeur commerciale des produits.

Enfin la Commission, conformément à la proposition de la délégation britannique, a renvoyé à sa prochaine session la désignation de son représentant au Conseil international de la publicité, prévu dans la résolution adoptée par le Congrès de Berlin<sup>(2)</sup>, au sujet de la lutte contre les procédés déloyaux en matière de publicité.

## ASSOCIATION INTERNATIONALE

POUR LA

## PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

### CONGRÈS DE PRAGUE

#### Programme

Conformément aux décisions prises par le Congrès de Berlin (1<sup>er</sup> au 6 juin 1936)<sup>(3)</sup>, le prochain Congrès de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle aura lieu à Prague, du 6 au 11 juin 1938. Placé sous le haut patronage de S. E. M. le Dr Édouard Benes, Président de la République Tchécoslovaque, le Congrès sera présidé par M. O. E. Krofta. L'inauguration

solennelle et les séances de travail auront lieu à la Faculté de droit de l'Université Charles (Prague I, Parizska tr. 901), où sera également tenue une exposition sur l'histoire de la protection de la propriété industrielle.

Le programme des travaux a été arrêté comme suit :

#### Lundi 6 juin

16 h. Séance du Comité exécutif.

#### Mardi 7 juin

9 h. 30 Inauguration solennelle du Congrès. Allocution par M. le président O. E. Krofta et par les représentants du Gouvernement et de la Ville de Prague.

10 h. 30 Première séance de travail. Exposé introductif sur les principaux objets de l'ordre du jour (par M. Ch. Drouets, 1<sup>er</sup> vice-directeur du Bureau international).

14 h. Deuxième séance de travail.

#### Brevets d'invention.

Droit de priorité.

a) Forclusion du droit de priorité.

b) Priorités multiples.

c) Priorités partielles.

d) Droit de priorité basé sur une demande en contradiction avec la loi du pays d'origine.

Numérotation internationale des brevets.

#### Mercredi 8 juin

9 h. Troisième séance de travail.

#### Brevets d'invention.

Divulgation de l'invention avant le dépôt de la demande de brevet. Restauration des brevets en cas de non-paiement de taxes.

15 h. Quatrième séance de travail.

#### Appellations d'origine.

#### Vendredi 10 juin

9 h. Cinquième séance de travail.

#### Nom commercial.

Modification éventuelle de l'article 8.

#### Marques de fabrique.

Cession partielle des marques.

Emploi simultané de la marque par des intéressés différents.

Traduction de la marque.

14 h. 30 Sixième séance de travail.

Protection des armoiries publiques.

#### Samedi 11 juin

9 h. Séance de la Commission de rédaction.

10 h. 30 Assemblée générale.

Fondation et admission de nouveaux groupes.

Rapport du secrétaire général.

Rapport du trésorier général.

Fixation du prochain Congrès.

Nomination du président.

Nomination et ratification des membres du Comité exécutif.

Vote définitif des résolutions adoptées par le Congrès.

Séance du nouveau Comité exécutif (immédiatement après la clôture de l'Assemblée générale).

\* \* \*

Tous nos vœux accompagnent cette nouvelle manifestation de l'activité fé-

conde de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, qui se déroulera dans un cadre très attrayant.

## Correspondance

### Lettre des États-Unis

#### La législation et la jurisprudence en matière de propriété industrielle de 1935 à 1937

Je me fais un plaisir de résumer ici l'essentiel de l'activité législative et jurisprudentielle de mon pays, dans le domaine de la propriété industrielle, au cours des années 1935 à 1937, navré de ne pas avoir pu le faire plus tôt, pour des raisons de force majeure<sup>(1)</sup>.

Comme toujours, les deux chambres législatives du Congrès ont été envahies par des propositions de loi portant sur la réforme du régime actuel des brevets, des dessins et des marques. Deux seuls amendements importants, qui tendent à mettre la législation nationale en harmonie avec le texte de La Haye de la Convention d'Union, ont été approuvés par deux lois distinctes, à savoir :

1<sup>o</sup> loi du 20 juin 1936<sup>(2)</sup> portant modification de la section 4 de la loi sur les marques de 1905 dans le double but de permettre l'enregistrement des marques collectives<sup>(3)</sup> et de porter à six mois le délai de priorité;

2<sup>o</sup> loi du 19 juin 1936 amendement la section 4887 des Statuts révisés dans le but de porter à six mois le délai de priorité pour les dessins industriels<sup>(2)</sup>.

Le fait que les États-Unis ont laissé s'écouler une si longue période de temps avant d'exécuter lesdites dispositions impératives de la Convention ne doit pas être interprété comme une négligence à l'égard des engagements assumés en vertu d'un traité. Il convient plutôt d'y voir la preuve des difficultés que la machine législative y rencontre dans les matières en cause. On crut d'abord que ceux d'entre les amendements apportés à la Convention qui sont automatiquement exécutoires pourraient être appliqués par les tribunaux sans

(1) Voir « Lettre » précédente dans *Prop. ind.*, 1935, p. 95.

(2) *Ibid.*, 1936, p. 134.

(3) Bien que la Convention d'Union imposât depuis Washington, en vertu de l'article 7 bis, la protection des marques collectives, la législation américaine était interprétée, en vertu de décisions du *Patent Office*, de manière à ne pas permettre l'enregistrement de ces marques (v. « Lettre » précédente dans *Prop. ind.*, 1930, p. 218). À l'avenir, l'article 7 bis de la Convention sera exécuté. En outre, les marques appartenant à des collectivités de pays non unionistes pourront être enregistrées aux États-Unis, elles aussi, si la réciprocité avec le pays d'origine est établie.

(1) Voir *Prop. ind.*, 1937, p. 130, 131.

(2) *Ibid.*, p. 131, 132.

(3) *Ibid.*, 1936, p. 116.

lois spéciales. Plus tard et dès que les tribunaux eurent rejeté ce point de vue, l'on songea à réformer la loi. Malheureusement, les dispositions y relatives furent insérées dans des projets généraux tendant à réformer le système en vigueur en matière de marques tout entier. Ce ne fut qu'en présence des échecs réitérés de ces tentatives que l'on prit enfin la décision de commencer par apporter à la loi les amendements indispensables pour exécuter les dispositions impératives du texte de La Haye de la Convention d'Union.

Rappelons encore la loi, également datée du 20 juin 1936, qui interdit, en exécution de la Convention de Genève, de 1929, l'emploi des armoiries suisses<sup>(1)</sup>, et les lois des 28 mai et 11 juin 1937, accordant la protection temporaire aux produits qui seront exhibés aux expositions internationales de San Francisco et de New York (1939)<sup>(2)</sup>.

Nous nous en voudrions, d'autre part, de passer sous silence les lois concernant les prix des produits de marque. Sans entrer dans des détails d'ordre industriel, économique et social, nous indiquerons que la *Cour suprême* a reconnu, par arrêt du 7 décembre 1936 (affaires *Illinois* et *California Fair Trade*)<sup>(3)</sup>, la validité constitutionnelle de deux lois tendant à encourager le commerce honnête (*State Fair Trade Acts*) et qu'elle a confirmé indirectement que des lois similaires sont valables dans treize autres États<sup>(4)</sup> et donc, ensemble, dans la plus grande partie des États-Unis. Ces lois contiennent deux dispositions relatives aux produits de marque. La première permet les contrats passés à l'intérieur d'un État<sup>(5)</sup> dans le but d'assurer le maintien du prix imposé, contrats qui seraient contraires, à défaut de cette prescription, aux lois dites de l'*Anti-Trust* (lois contre les monopoles). La deuxième interdit aux revendeurs de réduire les prix de vente au détail desdits produits et qualifie toute contravention d'acte de concurrence déloyale.

La *Cour suprême* a prononcé que le fabricant d'un produit qui porte sa marque continue d'avoir, après qu'il l'a vendu, un intérêt dans ce produit : savoir, l'intérêt portant sur l'achalandage atta-

ché à sa marque. Elle s'est exprimée en ces termes :

« La propriété de l'achalandage demeure, même lorsque le produit a été vendu. La section 2 de la loi n'empêche pas l'acheteur d'un produit de marque de le vendre au prix qu'il lui plaît de fixer. Elle n'intervient que lorsque la revente est faite grâce à l'achalandage du vendeur et dans le but seulement de protéger cet achalandage. Le principe qui est à la base de cette disposition est que la vente d'un produit de marque à un prix inférieur à celui fixé par le propriétaire de la marque ou du signe (*brand*) constitue une attaque contre l'achalandage et, partant, un acte qualifié par les Statuts d'acte de concurrence déloyale. »

C'est là, pensons-nous, de la doctrine saine, dont les effets économiques paraissent devoir être bienfaisants. La sentence peut entraîner, au cas où les propriétaires de marques nationales tendraient à fixer le prix de revente de leurs produits à un niveau trop élevé, une pullulation de marques individuelles (*private brands*), grâce auxquelles lesdits produits pourraient être sous-vendus. Elle a en tous cas donné lieu à la promulgation de la loi dite *Miller-Tydings Act*, en vertu de laquelle le maintien des prix imposés est assuré dans le commerce avec les États confédérés, comme les lois précitées l'avaient assuré sur le territoire de tel ou tel État. La loi fédérale du 17 août 1937 ne se borne pas à rendre légaux tous les contrats portant sur l'imposition des prix prévus par les lois sur le commerce honnête des divers États, elle dispense les « concern » de fabricants ou de commerçants de l'obligation de se constituer, dans le pays, en société. La loi dispose que rien dans les lois contre les monopoles ne pourra rendre illégaux : « les contrats ou arrangements stipulant des prix minimum pour la revente d'un produit portant (ou dont l'étiquette ou l'enveloppe porte) la marque, le signe ou le nom du fabricant ou du distributeur et se trouvant en concurrence ouverte et libre avec des produits du même genre provenant d'autrui, pourvu que lesdits contrats ou arrangements soient légaux sur le terrain national...<sup>(1)</sup> »

Il y a lieu de remarquer, enfin, que les tentatives concernant l'adoption d'une nouvelle loi fédérale sur les marques de nature à satisfaire aux besoins d'une ère économique et industrielle nouvelle viennent d'être renouvelées sous une forme qui semble leur assurer un sort meilleur. Les amendements importants qui ont été apportés, il n'y a guère, à la loi britannique sur les marques et qui modifient des principes qualifiés en droit commun de fondamentaux ont ravivé l'esprit combatif des experts américains, dont

les postulats de la dernière heure peuvent être résumés comme suit : attribution, au Congrès, du pouvoir de promulguer une législation sur les marques, utilisable pour le commerce entre les divers États; caractère définitif de l'enregistrement par le *Patent Office* après une certaine période (5 ans, par exemple)<sup>(1)</sup>; obligation, imposée à toutes les personnes qui utilisent une marque dans le commerce entre États particuliers, de la faire enregistrer par le *Patent Office* dans tel délai à compter de la date de l'adoption; critères plus libéraux en ce qui concerne l'enregistrement des marques devenues, en fait, distinctives dans le commerce entre États particuliers, ainsi que les conditions de la cession et de l'emploi simultané par des « concern » associés; chapitre spécial consacré à l'exécution des engagements découlant de conventions internationales. Répondant à une invitation du *Congressional Committee on Patents*, une commission d'experts a élaboré un projet de loi qui répond à tous les postulats précités et tend à simplifier la lettre de la loi<sup>(2)</sup>. Le *bill* porte le n° H. R. 9041. Il a été présenté à la Chambre des représentants le 19 janvier 1938 par Fritz G. Lanham, membre du Congrès.

Bien que l'événement ne soit plus récent, j'aimerais à dire un mot de la célébration du centenaire du système américain des brevets, qui a eu lieu le 23 novembre 1936. Un millier de savants, inventeurs, industriels et représentants du Gouvernement se sont réunis à Washington à cette occasion. De beaux discours ont été prononcés à la *National Academy of Sciences Building* au sujet du passé, du présent et de l'avenir des brevets américains. En outre, il a été organisé une *Research Parade* mettant en lumière les derniers résultats des recherches scientifiques et leurs applications pratiques futures, afin de prouver que le système américain stimule le génie inventif et contribue au progrès industriel. Citons quelques chiffres : 2 millions 061 000 brevets ont été délivrés au cours du siècle écoulé. Les cadres du *Patent Office* comprennent 1450 em-

(1) On sait que notre système double (loi fédérale et lois des États particuliers) a soulevé en tout temps de sérieux problèmes. Le propriétaire d'une marque enregistrée par le *Patent Office* ne jouit, en somme, que d'avantages d'ordre procédural, sans être mis au bénéfice de droits réels. Aussi, tout enregistrement peut-il être radié, quel qu'ancien qu'il soit et quelle que soit la notoriété de la marque, à la demande d'un quidam qui prouve que cette marque, ou une marque similaire, a fait l'objet, dans un coin perdu des États-Unis, d'un emploi « interétal » d'une étendue minime.

(2) On sait que la loi actuelle est un modèle d'obscurité à cause de sa rédaction contournée.

(1) Voir *Prop. Ind.*, 1936, p. 131.

(2) *Ibid.*, 1937, p. 156, 158.

(3) *Old Dearborn Distributing Co. v. Seagram Distillers Corp.* et *Carl W. Mc Neil v. Joseph Triner Corp.* 57, *Sup. Ct.* 139.

(4) Arizona, Connecticut, Louisiana, Maryland, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, Washington et Wisconsin.

(5) C'est-à-dire sur le territoire de l'un d'entre les États formant partie des États-Unis.

(1) C'est-à-dire dans le commerce intérieur de l'un des États formant partie des États-Unis.

ployés, son budget est de \$ 4 500 000 et ses locaux s'étendent sur 8 1/2 acres de terrain (1).

\* \* \*

Passons maintenant à la revue de la jurisprudence.

### BREVETS

On sait que la loi américaine n'impose ni l'exploitation des brevets, ni les licences obligatoires. Toutefois, on s'est efforcé parfois, dans le passé, d'imposer au breveté l'exploitation de son invention, en invoquant, en équité (2), le principe des « mains malpropres » (*unclean hands*), qui consiste à affirmer que nul ne peut revendiquer ses droits s'il se présente devant le tribunal les mains souillées par le fait qu'ayant omis d'exploiter son brevet il a privé la communauté des bénéfices de son invention. Les tribunaux ont fait la sourde oreille. Ils ne se sont pas non plus prêtés à invoquer, dans le même but, la législation contre les monopoles, aux termes de laquelle on pourrait soutenir que le défaut d'exploitation équivaut à une entrave au commerce et est contraire aux principes de la concurrence loyale. Récemment, la *U. S. District Court, District of Delaware*, a été catégorique, dans l'affaire *F. A. D. Andrea Inc. c. Radio Corporation of America* (3). Le demandeur faisait valoir que la *Radio Corporation* monopolisait, avec d'autres sociétés, les brevets qui leur appartenaient ou qu'elles contrôlaient et qu'elles accordaient des licences à maints fabricants de produits pour la T. S. F., mais refusaient de l'admettre au nombre des licenciés, d'où impossibilité pour lui de se livrer à la fabrication et à la vente d'appareils récepteurs et menace de perte complète de son achalandage étranger. Il demandait à la Cour d'ordonner qu'il lui fût accordé une licence. Celle-ci a prononcé que la législation contre les monopoles (lois Clayton et Sherman) n'offre que les réparations y spécifiées et que, partant, la licence, qui ne figure pas dans cette énumération, ne compte pas au nombre des droits pouvant être invoqués aux termes des dites lois. Ainsi, la doctrine s'est établie que le breveté peut refuser une licence à toute personne à laquelle il ne lui plaît pas de l'accorder.

Deux arrêts ont appliqué aux brevets le *Federal Declaratory Judgments Act*. Dès lors, toute personne se trouvant en conflit avec un breveté pourra à l'avenir lui intenter devant un tribunal fédéral une action tendant à obtenir que le brevet en cause soit frappé d'invalidité (4).

Aux termes de la loi sur les brevets, une personne est responsable des profits et des dommages résultant de la contrefaçon d'un brevet à compter de la délivrance de celui-ci. Toutefois, la *U. S. Circuit Court of Appeals (4th Circ.)* a prononcé (5) que la responsabilité peut remonter à une date antérieure lorsque l'invention a été révélée à un tiers avant la délivrance du brevet et que cette personne, abusant de la confiance de l'inventeur, s'est livrée à la fabrication et à la vente de produits obtenus à l'aide de l'invention. Cette responsabilité découle du principe d'équité selon lequel nul ne peut illicitement s'enrichir au dam d'autrui.

La section 4900 des Statuts révisés dispose ce qui suit : « Le breveté, ses cessionnaires ou fondés de pouvoirs et toute personne fabriquant et vendant des produits brevetés pour leur compte ou sous leurs ordres doivent prévenir le public d'une manière suffisante que l'objet est breveté, en inscrivant sur l'objet le mot „patented“ accompagné de la date du brevet... Dans tout procès en contrefaçon, engagé par une partie qui aurait négligé de marquer ainsi les objets brevetés, il ne sera accordé de dommages-intérêts au demandeur que s'il peut prouver que le défendeur ayant été dûment prévenu de la contrefaçon a continué de s'y livrer. » Dans une affaire tranchée le 2 mars 1936 par la *Cour suprême*, le breveté n'avait jamais fabriqué ou vendu de produits obtenus à l'aide du brevet contrefait et le défendeur n'avait pas été prévenu de la contrefaçon avant l'introduction de l'action. Le demandeur a soutenu que l'obligation de marquer les produits et de prévenir de la contrefaçon n'est faite qu'à ceux qui fabriquent ou vendent les produits brevetés et que, partant, il convenait d'admettre, en l'espèce, que la délivrance du brevet suffisait pour informer chacun, et donc le défendeur aussi, de son existence. La *Cour suprême* a ac-

cepté ce point de vue par le motif que les dispositions susmentionnées des Statuts tendent à éviter que le public ne soit induit en erreur par la vente de produits brevetés non marqués.

### DESSINS

Les dessins industriels ont été de tout temps fort maltraités aux États-Unis. Les dispositions destinées à assurer la protection de ce titre de propriété industrielle sont comprises, on le sait, dans la loi sur les brevets et, partant, la réglementation a été influencée par celle des inventions brevetables. Des tentatives ont été faites récemment dans le but de transférer les dessins dans la loi sur les droits d'auteur où ils seraient à leur place (6). Les créateurs se plaignent surtout du temps que prend la délivrance d'un brevet pour dessin, qu'ils trouvent disproportionné à des objets éphémères, des taxes trop élevées et des formalités compliquées qui imposent presque toujours l'intervention d'un ingénieur-conseil. Il est vrai que le *Patent Office* s'est efforcé d'accélérer la procédure, en sorte que l'on obtient maintenant en quelques semaines un brevet pour dessins (ce qui a entraîné une augmentation de 25 % des demandes), mais rien n'a encore été fait par la voie législative en faveur des dessins de mode (robes, chapeaux, etc.) qui ne durent qu'une saison et auxquels la réglementation actuelle ne convient donc nullement. La *U. S. Circuit Court of Appeals* s'est émue, en 1929, de cette situation (affaire *Cheney Bros c. Doris Silk Corp.* 35 Fed. 2d 279). Elle a déploré de devoir prononcer que le propriétaire d'un dessin pour robes ne pouvait ni obtenir une réparation des dommages, ni avoir gain de cause dans son action en cessation.

Il n'est pas surprenant, dans ces conditions, que les créateurs de dessins de mode s'efforcent de se protéger par d'autres moyens. Voici une affaire qui a fait quelque bruit (7) : L'Union des créateurs américains, fondée dans le but de protéger contre la contrefaçon et le plagiat les personnes qui lancent une mode, a voulu mettre fin à l'abus qui consiste à copier tant bien que mal, dans des étoffes meilleur marché, des modèles originaux créés à grands frais. Elle a invité les détaillants à signer une déclaration

(1) Le Gouvernement américain a publié une plaquette commémorative intitulée « Centennial Celebration of the American Patent System » (Washington, 1937, 90 p.), v. ci-après, p. 75.

(2) Rappelons que ces termes signifient, en droit américain, la correction ou modification de la loi quand elle est trop sévère ou défectueuse, voire l'extension de la loi à des cas non prévus.

(3) Arrêt du 24 mars 1936.

(4) *U. S. District Court, E. D. of N. J.*, 10 février 1936 (*The Lionel Corporation* et autres c. *Raymond De Filippis* et *Daniel Pietro*); *U. S. District Court, N. D. of Illinois*, 2 avril 1936 (*Overspred Stoker Co. c. Ladenson & Ladenson*).

(5) Arrêt du 18 juin 1935, confirmé le 10 janvier 1936; *Hoeltke c. Kemp Mfg. Co.*

(6) *Bill S. 3047*, dit *Duffy Bill*, présenté au Congrès en 1935 et 1936; *Bill H. R. 5275*, présenté à la Chambre des Représentants en 1937.

(7) *U. S. District Court, District of Massachusetts*, 26 mars 1936, *Wm. Filene's Sons c. Fashion Originators Guild of America Inc.* (v. *Patent & Trade Mark Review*, vol. 34, p. 199).

par laquelle il reconnaissent que les modèles appartiennent aux maisons qui les ont créés et ils s'engagent à ne pas en vendre de copies. Tout détaillant refusant de signer ou ne respectant pas sa parole est boycotté par les membres de l'Union. En outre, celle-ci a constitué un Bureau d'enregistrement où ses membres sont tenus de faire inscrire leurs modèles avant de vendre les robes.

Le demandeur, qui gère à Boston un magasin de confection bien connu, a soutenu que les règlements de l'Union défenderesse constituent une entrave au commerce. La Cour a prononcé que l'Union se propose de protéger l'intérêt public, et non pas de lui nuire. Elle a constaté qu'il n'y avait en l'espèce ni monopole, ni suppression illicite de la concurrence, et que le demandeur aurait pu, s'il l'avait voulu, travailler avec la défenderesse. Il ne l'a pu que parce qu'il ne lui a pas plu de se tenir au niveau moral que l'Union impose. Mais, comme les maisons membres de l'Union ne constituent que le 40 % des couturiers, le droit, appartenant au demandeur, de se livrer à une concurrence honnête n'est ni dénié, ni entravé (l'arrêt a été confirmé récemment par la *U. S. Circuit Court of Appeals*).

Les dessins ou les caractéristiques d'un produit peuvent être protégés aussi aux États-Unis, on le sait, en vertu du droit commun portant sur les marques, mais à condition qu'ils aient acquis le caractère d'une indication de la provenance du produit (*secondary meaning*), ce qu'il n'est guère facile de prouver.

Récemment, la *U. S. District Court, District of Connecticut* (1) a eu à s'occuper d'une affaire de cette nature. Le demandeur fabrique et vend depuis 1935 un rasoir électrique à sec dénommé *Packard Lifetime Lectro-Shaver*. Il a lancé ce produit à grands frais et il a vendu un demi-million de pièces. Il a toujours insisté, dans sa publicité, sur la « tête ronde » de son rasoir et il a été prouvé que cette rotundité a acquis le caractère d'un signe distinctif du produit, en sorte que le public l'associe au fabricant et à son rasoir. Le défendeur a imité cette « tête ronde » pour un rasoir dénommé *Remington Close-Shaver*. La Cour lui a ordonné de cesser de copier la forme du rasoir du demandeur, mais elle a fait ressortir dans son arrêt que dix-huit mois constituaient une pé-

riode de temps exceptionnellement courte pour que les caractéristiques du produit du demandeur acquièrent un caractère distinctif. Ainsi, il faut, en général, que beaucoup de temps se soit écoulé depuis la création et que des frais considérables aient été consacrés au lancement du produit pour que les tribunaux admettent qu'un dessin mérite d'être protégé en vertu du droit commun portant sur les marques.

#### IMPRIMÉS ET ÉTIQUETTES

Un autre moyen de marquer les produits, qui rentre dans les cadres des droits d'auteur, est constitué par les étiquettes et les imprimés, créations artistiques utilisées pour la vente des produits. Les étiquettes sont collées au récipient ou à l'enveloppe du produit. Les imprimés sont utilisés pour la publicité, qu'il s'agisse d'annonces dans la presse, d'affiches, de papillons, etc. Par un accident législatif, le *copyright* portant sur les étiquettes et les imprimés est enregistré, non pas au *Copyright Office* comme les autres œuvres artistiques ou littéraires, mais au *Patent Office*. Il en résulte que l'enregistrement est soumis aux formalités d'usage auprès du *Patent Office*, à l'examen préalable et à des frais relativement élevés. Le *Patent Office* n'opère notamment l'enregistrement que si les trois conditions suivantes sont remplies : 1° les exemplaires déposés doivent porter la mention du *copyright* (2); 2° l'étiquette ou l'imprimé doivent être descriptifs, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils contiennent une référence au produit auquel ils sont destinés (3); 3° l'objet doit avoir un caractère artistique (4). Ainsi, les étiquettes et les imprimés sont traités à peu près sur le même pied que les marques, sauf que l'examen ne porte

(1) Le 7 janvier 1937, le *Patent Office* a refusé l'enregistrement d'une étiquette qui ne portait pas cette mention (ex parte *James Henry Murphy*, Ser. N° 69 492, 159 M. D. 827).

(2) La référence doit être explicite, et non pas seulement implicite. Par décision du 16 janvier 1936, le *Patent Office* a rejeté une étiquette pour pneus, pour le motif que les termes « type pour grandes vitesses » et « 4 vitesses » ne constituaient pas des références assez explicites au produit (ex parte *The Firestone Tire & Rubber Company*, Ser. N° 64 925, 159 M. D. 563). En outre, chaque étiquette doit être enregistrée séparément, alors même que toutes sont identiques au point de vue artistique et qu'elles ne varient que pour la référence à tel ou tel produit, même si tous les produits sont rangés dans la même classe. Par décision du 23 mars 1937 (ex parte *Hong Kong Food Products Co.*, Ser. N° 70 152, 159 M. D. 870), il a été exigé que trois étiquettes similaires utilisées par trois variétés de produits du mouton fussent enregistrées séparément.

(3) Le *Patent Office* est libre de refuser l'enregistrement s'il considère qu'il y a défaut de caractère artistique (décisions des 3 février 1936, ex parte *Simon Harte*, Ser. N° 66 741, 159 M. D. 595 et 30 mai 1937, ex parte *Joseph C. Cannon*, Ser. N° 70 161, 159 M. D. 903).

pas sur les antériorités. Cette procédure ne convient nullement au caractère de ces objets. Aussi, le *Mc Adoo bill* (S. 478), présenté au Congrès en 1937, s'efforce-t-il de transporter auprès du *Copyright Office* l'enregistrement des étiquettes et imprimés.

#### NOM COMMERCIAL

J'ai en l'occasion de citer, dans mes « Lettres » précédentes, des arrêts prononçant que les tribunaux protègent chez nous d'une manière très large l'achalandage d'une entreprise basé sur le nom commercial ou lié à ce nom. Notre jurisprudence continue de suivre la même voie. Rejetant les limitations que l'on posait naguère à la protection du nom commercial, les tribunaux américains ne se laissent guider que par le souci de prévenir tout acte de concurrence déloyale. Les trois arrêts suivants montrent clairement cette tendance :

1. Affaire *John B. Stetson Company c. Stephen L. Stetson Company Ltd. et Hutt & Wassermann Inc.* (*U. S. Circuit Court of Appeals*, 1936; v. *Trade-Mark Reporter*, vol. 26, p. 187 et 527). Le demandeur fabrique des chapeaux connus depuis longtemps sous le nom de chapeaux Stetson. Il a dépensé des millions en publicité et a vendu déjà sept millions et demi de douzaine de chapeaux. Il prétend que son nom commercial a acquis le caractère d'une indication de provenance et il a fait enregistrer au *Patent Office*, dès 1906, sa marque « Stetson ». Les défendeurs *Hutt & Wassermann Inc.* fabriquent par contrat des chapeaux pour l'autre défenderesse, *Stephen L. Stetson Company Ltd.* Celle-ci a fait valoir qu'elle a le droit d'utiliser son nom commercial pour sa publicité et comme marque, pour ses chapeaux, attendu que son président et principal actionnaire est M. Stephen L. Stetson, le petit-neveu du fondateur de l'entreprise du demandeur. Le tribunal de première instance a prononcé que le public confondait les chapeaux du demandeur avec ceux de la défenderesse et que celle-ci n'avait pas suffisamment soin d'éviter cette confusion. Nous lisons notamment dans cet arrêt ce qui suit : Le fait que le demandeur possède la marque « Stetson » n'empêche pas d'autres personnes portant le même nom d'exercer le commerce sous ce patronyme. Aussi le nom commercial de la défenderesse ne constitue-t-il pas une contrefaçon de la marque du demandeur. Toutefois, la défenderesse s'est rendue coupable de concurrence déloyale, car

(1) Arrêt du 7 juillet 1937 : *Lektro-shave Corporation c. General Shaver Corporation* 19 Fed. Sup. 813 (v. *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 684).

elle ne s'est pas suffisamment efforcée d'éviter que le public ne confonde les produits des deux maisons et ne pense, à tort, que la défenderesse a succédé au demandeur. Dans ces conditions, il y a lieu d'interdire à la défenderesse d'utiliser le nom «Stetson», accompagné ou non du prénom et de l'initiale qui constituent son nom commercial, pour ses chapeaux, étiquettes, etc. Sur appel formé par le demandeur, la Cour a prononcé que l'emploi du nom «Stephen L. Stetson» portait atteinte à la marque du demandeur et que, partant, la défenderesse s'était rendue coupable de concurrence déloyale et de contrefaçon de marque.

2. Affaire *Great Atlantic & Pacific Tea Company v. A. & P. Radio Stores Inc.* (U. S. District Court, Eastern District of Pennsylvania, 14 septembre 1937, 20 Fed. Sup. 703; v. *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 783). La demanderesse est une épicerie célèbre qui a des magasins partout aux États-Unis. Son nom est généralement écourté en «A & P». La défenderesse se livre depuis 1936 à la vente d'appareils de T. S. F., de machines à lessiver et de frigorifiques. Elle soutient que les lettres «A & P», faisant partie de son nom commercial et s'étalant en grandes lettres dans ses magasins, constituent les initiales des noms de MM. Aronberg et Podolsky, ses associés et directeurs. La Cour a prononcé que les droits de la demanderesse devaient être respectés, bien que les deux *concern* ne s'occupent pas des mêmes produits. A son sens, le propriétaire d'un nom commercial important, connu dans tout le pays, peut s'opposer à ce que d'autres, concurrents ou non, l'empruntent. C'est là l'orientation nouvelle de la répression de la concurrence déloyale. Quant à l'exception précitée, la Cour a prononcé que, si l'usage honnête de son nom ne saurait être interdit, en affaires, on ne saurait permettre que des initiales soient utilisées, alors même que les motifs seraient honnêtes et qu'aucune intention frauduleuse ne pourrait être prouvée, lorsque cet emploi porte atteinte à un droit antérieur ou à un nom commercial bien connu.

3. Affaire *Dorothy Gray Salons v. Mills Sales Company of N. Y. Inc.* (New York, Cour suprême, 23 avril 1937; voir *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 317). La Cour a interdit à la défenderesse d'utiliser pour ses produits et, entre autres, pour des cosmétiques, le nom de «Dorothy Jay Beauty Institute», parce

qu'elle a considéré que ce nom prêtait à confusion avec le nom commercial bien connu de l'institut de beauté de la demanderesse. La défenderesse ayant soutenu que «Dorothy Jay» est une variation du nom de M. David Jacoby, président de la société, la Cour a qualifié cette affirmation de faux prétexte.

#### MARQUES

La plus grande partie des décisions du *Patent Office* et des arrêts des tribunaux visent les marques. On sait que les unes et les autres ne concordent pas toujours, attendu que le *Patent Office* interprète la législation sur les marques, alors que les tribunaux s'inspirent des principes du droit commun. Nous ne nous occuperons en détail que des affaires qui indiquent une orientation nouvelle.

*Admission à l'enregistrement.* — Les chiffres et les lettres peuvent être enregistrés à titre de marques, aux États-Unis<sup>(1)</sup>, à moins qu'ils ne soient généralement considérés comme une indication du degré ou de la qualité du produit et qu'ils n'aient, dès lors, un caractère descriptif. L'*U. S. Court of Customs and Patent Appeals*<sup>(2)</sup>, à laquelle on peut recourir contre les décisions du Commissaire des brevets, a confirmé le refus opposé par celui-ci à l'enregistrement de la marque «76» pour essence minérale. Motif : ces chiffres indiquent, dans le commerce, une certaine gravité du produit. De son côté, l'*U. S. District Court of Massachusetts*<sup>(3)</sup> a prononcé que les lettres «L. P. Q.» ne pouvaient pas être enregistrées à titre de marque pour pastilles contre le rhume, parce qu'elles prêtaient à confusion avec la marque antérieure «L. B. Q.» couvrant un produit similaire.

*Noms géographiques.* — Ce sont les bêtes noires du *Patent Office* et des tribunaux. Il va sans dire qu'un nom de ville ne peut être monopolisé, en principe, par personne. Toutefois, si une appellation géographique a assumé, grâce à un emploi prolongé et exclusif, une signification secondaire qui lui confère le caractère d'une indication de provenance, il convient de la protéger, car le public serait induit en erreur si un tiers l'utilisait. L'application de ces principes n'entraîne

guère de difficultés. En revanche, il n'est pas toujours facile de prononcer lorsqu'une marque contient une appellation ayant diverses acceptions, dont l'une n'est pas géographique et que son adoption peut être qualifiée d'arbitraire par le motif que l'établissement où sont fabriqués les produits couverts par la marque n'a pas son siège dans la localité désignée par l'appellation.

Les tribunaux ont fait preuve, récemment, de sévérité. Ainsi, la *U. S. Court of Customs and Patent Appeals* a jugé comme suit<sup>(1)</sup> : le mot «Plymouth» n'est pas exclusivement une appellation géographique : le public l'associe au débarquement des pèlerins, en sorte que ce nom rappelle certaines vertus, telles que l'endurance, la force, le courage et la loyauté. La déposante, *Plymouth Motor Corporation*, est établie à Détroit (Michigan) et non pas à Plymouth (Massachusetts). Dès lors, il n'y a aucune raison de supposer que l'appellation «Plymouth» utilisée par elle ait, aux yeux des achalandés, une signification géographique locale.

Le même tribunal se reporta ultérieurement<sup>(2)</sup>, en discutant au sujet de la question de savoir si la mention descriptive «Overhead» pour portes, qui avait acquis une signification secondaire, pouvait être enregistrée à titre de marque, à l'arrêt que la Cour suprême avait rendu dans l'affaire *Elgin National Watch Co. v. Illinois Watch Case Co.*<sup>(3)</sup>, où elle avait prononcé comme suit : un mot qui se borne à désigner le lieu où un produit est fabriqué ne saurait être monopolisé à titre de marque. «Elgin» (nom de plusieurs villes américaines) rentre dans cette catégorie. Dès lors, si l'emploi prolongé l'a rendu distinctif, les tribunaux pourront accorder au demandeur la protection contre la tromperie et la fraude, mais ils ne sauraient permettre l'inscription dans le registre des marques. En d'autres termes, la Cour suprême a établi une distinction entre la protection de la marque «Elgin» et son enregistrement. Elle a considéré que l'enregistrement n'était pas admissible, car il s'agit d'un nom géographique désignant le lieu de fabrication des produits, mais elle a admis que le caractère distinctif acquis par cette appellation la rendait digne d'être protégée à titre de marque par les tribunaux. Cette dis-

(1) Voir «Lettre» précédente dans *Prop. ind.*, 1933, p. 103.

(2) Arrêt du 22 mars 1937, affaire *Union Oil Company of California v. Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 235.

(3) Arrêt du 23 novembre 1936, *The Paris Medicine Company v. Brewer & Company Inc.* (v. *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 289).

(1) 46 Fed. (2d) 211.

(2) Affaire *Barber-Coleman Co. v. Overhead Door Company*, 65 Fed. (2d) 147 (v. «Lettre» précédente dans *Prop. ind.*, 1934, p. 126, 127).

(3) 179 U. S. 665.

inction nous semble être artificielle et formaliste. Si un terme peut être protégé par les tribunaux à titre de marque, grâce à la signification secondaire qu'il a acquis, pourquoi ne pas permettre qu'il soit inscrit au registre tenu par le *Patent Office* ?

Dans l'affaire «Overhead», le *Court of Customs and Patent Appeals*, qui est un tribunal inférieur, a cru devoir se conformer à l'attitude prise par la Cour suprême dans l'affaire «Elgin». Elle n'en a cependant pas fait de même, à juste titre, dans l'affaire «Plymouth», pour la bonne raison que les automobiles portant la marque «Plymouth» ne sont pas fabriquées dans cette ville et que, partant, aucun effort d'imagination ne peut rapprocher l'emploi de ce terme de sa signification géographique. Le public fait plutôt les autres rapprochements, de nature historique, que nous avons spécifiés plus haut.

Survint l'affaire *Canada Dry Ginger Ale Inc.*, au sujet de laquelle l'on se demandait si ladite Cour suivrait les principes adoptés pour l'affaire «Overhead» ou ceux qui l'avaient guidée dans l'affaire «Plymouth». La marque dont l'enregistrement était demandé pour boissons non alcooliques était composée d'une carte géographique du Canada. La Cour (1) a considéré que la vignette était assimilable au mot «Canada», que, partant, la marque indiquait que les produits étaient fabriqués au Canada (2) et que, dans ces conditions, elle rentrait dans les interdictions faites par la loi à l'enregistrement (3). Le bien-fondé de ce point de vue est discutable. En effet, la loi interdit l'enregistrement de tout «terme ou nom purement géographique», ainsi que des «mots ou dessins descriptifs des produits couverts par la marque». Elle fait donc une distinction, puisqu'elle ne parle des dessins que par rapport au caractère descriptif, alors que — par rapport à la nature géographique — elle vise seulement les mots ou les termes. Nous ne voyons d'ailleurs pas quel «monopole» illicite eût été obtenu grâce au droit exclusif d'utiliser la carte géographique du Canada pour des

produits déterminés qui serait résulté de l'enregistrement.

Quoi qu'il en soit, les principes appliqués par la Cour dans l'affaire «Canada Dry» ont été suivis depuis par le *Patent Office*. Ainsi, le Commissaire des brevets a rejeté une marque mixte pour meubles en métal, par le motif que le déposant n'a pas consenti à renoncer au droit exclusif portant sur la partie verbale constituée du mot «*Edgewood*», au sujet duquel il faisait valoir qu'il évoque à l'esprit non seulement le lieu qu'il désigne, mais aussi un endroit ombragé et reposant (4). Ainsi encore, il a rejeté la marque «*Shoreham Club*», pour whiskey, bien que le déposant, qui avait naturellement renoncé à tout droit exclusif portant sur le mot «Club», eût fait ressortir que son établissement se trouvait à Washington et non pas à Shoreham (5).

En revanche, le *Patent Office* n'a pas fait droit à l'opposition formée contre les marques «*Pilsator*» et «*Pilsers*» par une maison tchécoslovaque qui revendiquait la propriété de la marque «*Pilsner*». Il a prononcé que lesdites marques ne reproduisaient pas exactement l'appellation géographique en cause et que, d'ailleurs, «*Pilsner*» est devenu aux États-Unis une appellation générique et descriptive par rapport à la bière (6).

*Termes descriptifs.* — Ils ne peuvent pas non plus être enregistrés, même s'ils ont acquis une signification secondaire. La *U. S. Court of Appeals for the District of Columbia* vient de prononcer (7) que la marque «*Morocco*» pour couleurs et vernis destinés à donner au produit l'aspect du cuir marocain ne pouvait pas être enregistrée parce que la signification secondaire peut être protégée en équité contre la fraude et l'emploi tendant à induire en erreur, mais qu'elle ne saurait justifier l'enregistrement. Il en a été de même quant au mot grec «*Marrhodaphne*» utilisé pour une qualité spéciale de vin (8). D'autre part, on sait que les mots qui se bornent à suggérer l'idée d'un produit peuvent être enregistrés à

titre de marques. Il en résulte qu'il faut toujours trancher la question de savoir si un terme est descriptif ou s'il se borne à suggérer l'idée d'un produit. Le *Patent Office* a considéré en 1937 que les termes «*one minute*» pour machines à lessiver (qui indiquent la rapidité du travail de l'appareil); «*Frigicar*» pour wagons ferroviaires frigorifiques mécaniquement contrôlés; «*Streamline*» pour trousse à maquillage (mot qui est devenu d'un usage commun pour désigner tout produit caractérisé par la grâce et par l'agrément); «*Floating Bra*» pour costumes de bains («bra» est l'abréviation de brassière) étaient descriptifs (9). En revanche, il a décidé que le mot «*Spine-eez*» pouvait être enregistré pour talons en caoutchouc, parce qu'il se borne à suggérer que les produits diminuent les secousses que la marche donne à la colonne vertébrale (10).

Voici, dans le même ordre d'idées, une affaire très importante, que l'*U. S. Court of Appeals* a tranchée en date du 12 avril 1937 (affaire *National Biscuit Company v. Kellogg Company*) (11). Il s'agissait de la marque «*Shredded Wheat*» (froment haché) utilisée pour un biscuit en forme de coussinet fait de grains de froment cuits d'après un procédé spécial. Le *District Court* avait jugé que ces mots étaient descriptifs. Le *Circuit Court* fut d'abord du même avis, mais, ayant examiné à nouveau le cas — elle admit qu'il s'agissait de termes se bornant à suggérer l'idée du produit, attendu que le froment dont il est fait n'est point haché par le procédé en cause. Dès lors, l'appellation purement descriptive desdits biscuits devrait être : «*Whole Wheat biscuit*» (biscuit en froment entier).

*Marques similaires.* — La question de savoir si deux marques se ressemblent au point de donner lieu à une confusion est une question de fait, qui n'implique aucun problème juridique ardu. Toutefois, il y a lieu de se demander si les tribunaux doivent prendre en considération, lors de la comparaison entre deux marques, le fait qu'une partie du mot qui les compose appartient au domaine public et que des mots similaires figurent déjà au registre au nom d'autres personnes (12). La *U. S. Court of Customs and Patent Appeals* a déjà exprimé l'avis que le déposant ne peut pas exciper,

(1) Affaire *ex parte The Herrick Manufacturing Co.*, décision du 18 janvier 1937, Ser. N° 375 211, 159 M. D. 835.

(2) Affaire *ex parte Shoreham Coffee Company*, décision du 8 septembre 1937, Ser. N° 359 728, 159 M. D. 974.

(3) Affaires *Bürgerliches Brauhaus Pilsen c. Löwenbrauer Böhmisches Brauhaus A.-G.* et *Allied Brewing & Distilling Comp. Inc.*, décisions des 25 juillet 1936 (159 M. D. 714) et 21 septembre 1936 (159 M. D. 753).

(4) Affaire *The Kay & Ess Company v. Conway P. Coe*, arrêt du 9 août 1937 (v. *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 625).

(5) Affaire *Lekas & Drivas Inc. c. Achaia-Claus Wine Co.*, arrêt du 6 octobre 1937 (v. *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 741).

(6) Voir *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 198, 199, 582, 583.

(7) *Ibid.*, p. 411.

(8) *Ibid.*, vol. 27, p. 281.

(9) Dans certains pays, on parle à ce sujet de «marques faibles» et de «marques fortes».

(1) Arrêt du 21 décembre 1936 (v. *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 83).

(2) Rappelons que dans l'affaire *Champion Spark Plug Co. c. Globe-Union Manufacturing Co.*, tranchée le 29 mars 1937 (v. *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 296), il a été prononcé que la marque verbale «Globe» et une marque figurative représentant le globe terrestre sont alternatives.

(3) La Cour a toutefois prononcé dans l'affaire précitée que la représentation du globe terrestre n'est pas «purement géographique».

dans une affaire en opposition, du fait que d'autres marques semblables à la sienne ont été enregistrées<sup>(1)</sup>. Elle a soutenu à nouveau cette thèse dans l'affaire *Skelly Oil Company c. The Powerine Company*<sup>(2)</sup>, où la propriétaire de la marque «Powerine» pour essence s'opposait à l'enregistrement, pour les mêmes produits, de la marque «Powerwax». L'examineur du *Patent Office* avait disséqué les deux marques et jugé, après élimination du suffixe «power», qui est descriptif, qu'elles n'étaient pas similaires. Le Commissaire fut d'un avis contraire et son opinion a été partagée par la Cour, bien qu'il ait été constaté que les marques «Powerite», «Powerlene», «Powero», «Powerflash», «Powerfuel» et «Powerized» figurent au registre pour essence. La Cour a prononcé notamment ce qui suit : d'abord, il ne convient pas de disséquer les marques à comparer, car l'examen doit toujours porter sur l'ensemble. Ensuite, la marque enregistrée qui appartient à l'opposant doit être considérée, dans une affaire en opposition, comme valable et le fait qu'une partie de cette marque serait descriptive ne doit pas empêcher de reconnaître que la marque du déposant lui est similaire. Enfin, le déposant ne peut pas faire valoir qu'une partie du mot en cause appartient au domaine public et que d'autres personnes ont obtenu l'enregistrement de marques similaires.

Le *Patent Office* s'est conformé à ces principes dans les affaires suivantes : «Un-lax» et «Ex-lax» pour laxatifs; «Silver Bar» et «Silver Shield» pour whiskey; «Green Brook» et «Green River» également pour whiskey; «Totalite» et «Texolite» pour vernis; «Valley Farm» et «Valley Grove» pour beurre; «Porto-O-pedic» et «Practipedic» pour souliers; «Ballrex» et «Ballroll» pour graisses; «Speed-o-forms», «Spedigraph» et «Speedisets» pour bandes de papier; «Tufraw», «Tufsta», «Tufskin» et «Tuflex» pour euirs («tug» étant considéré comme une orthographe fantaisiste de «tough», qui signifie souple); «Health-Lite» et «Soft-Lite» pour verres à lunettes<sup>(3)</sup>.

Notons toutefois que, dans certains cas, cette doctrine peut être embarrassante et que les tribunaux sont tentés d'y échapper lorsque les marques ne sont

pas utilisées pour des produits identiques. Ainsi, la Cour a bien prononcé que les marques «Fashion Row» et «Fashion Park» pour produits identiques prêtaient à confusion<sup>(4)</sup>, mais elle a dit le contraire quant aux marques «Fashion Lane» et «Fashion Park» pour produits similaires, mais non identiques<sup>(5)</sup>.

*Produits similaires.* — Aux termes de la loi, toute demande tendant à obtenir l'enregistrement d'une marque similaire à une autre, antérieurement enregistrée, doit être rejetée et l'emploi doit être interdit si les deux marques sont utilisées pour des produits de même nature («of the same descriptive properties»). Il se pose donc la question de savoir dans quelles circonstances des produits doivent être qualifiés de similaires et si le principe ci-dessus doit être toujours suivi ou s'il convient de protéger une marque particulièrement originale ou unique même contre l'emploi pour des produits entièrement différents.

Les *Patent Office Courts* ont réaffirmé, sous l'influence de la doctrine de la *Court of Customs and Patent Appeals*, le principe que, «puisque la marque est destinée à distinguer les produits et à indiquer leur origine, l'examen — au cours de la procédure d'enregistrement — de la question de savoir si les produits sont de même nature doit être fait en tenant compte du danger de confusion quant à l'origine des produits». En application de cette règle, la Cour a refusé l'enregistrement de la marque «3 IN 1» pour du ciment adhésif, parce que la même marque avait été antérieurement utilisée et enregistrée pour une huile à lubrifier, préserver, polir ou nettoyer<sup>(6)</sup>. Elle en a fait de même en ce qui concerne la marque «Dishine» pour une substance à nettoyer les assiettes, à cause de l'antériorité constituée par la marque «Dyanshine» utilisée pour une substance à nettoyer les euirs<sup>(7)</sup>.

En revanche, elle n'a pas fait droit à l'opposition formée par le propriétaire de la marque «Crisco» pour graisses à cuire, contre l'enregistrement de la marque «Cresco» pour huiles et graisses à lubrifier, bien qu'elle ait admis que les deux mots prêtent à confusion par leur

similarité<sup>(8)</sup>. De même, la Cour a jugé que la marque «Better Homes» pouvait être enregistrée pour du gazon, en dépit de l'antériorité constituée par la marque «Better Homes and Gardens» pour une revue<sup>(9)</sup>.

De son côté, le *Patent Office* a refusé l'enregistrement de marques similaires lorsque les produits en cause étaient les suivants : whiskey et bière au gingembre; shampooing, lotion pour les cheveux, et huiles minérales utilisées pour lubrifier les intestins; huiles pour le nez et cathartiques; cordiaux et bières; costumes et manteaux et souliers<sup>(10)</sup>. Il l'a admis, en revanche, lorsqu'il s'agissait des produits suivants : lait condensé et vins et spiritueux; lames à rasoir et souliers; appareils de T. S. F. et appareils électriques tels que ventilateurs, moteurs, etc.; huiles et graisses à lubrifier et produits alimentaires comprenant la margarine, la mayonnaise, etc.<sup>(11)</sup>.

Les produits qui s'apparentent dans l'emploi sont considérés comme rentrant dans la même classe (par exemple, les boîtes à poudre et les flacons de parfum d'une part et, d'autre part, la poudre et le parfum)<sup>(12)</sup>. Toutefois, le *Patent Office* a refusé de radier la marque «Tiffany» pour cigares, en dépit de l'antériorité constituée par la même marque utilisée, par la société Tiffany bien connue, pour divers produits dont les fume-cigares, les étuis et les boîtes à cigares, etc. Son attitude a été dictée par la considération que les produits Tiffany ne sont vendus que dans le magasin que la société possède à New York, dans la *Fifth Avenue*, et que, partant, les acheteurs se munissant ailleurs de cigares «Tiffany» ne peuvent pas être induits en erreur quant à l'origine du produit<sup>(13)</sup>.

Si les tribunaux ne sauraient considérer comme une contrefaçon l'emploi par un tiers d'une marque bien connue pour d'autres produits que ceux qu'elle couvre, ils peuvent qualifier une usurpation de cette nature d'acte de concurrence déloyale. Et ils le font couramment, à l'instar de l'Allemagne où, depuis la fameuse affaire «Odol» (1924),

(1) Affaire *Procter & Gamble Co. c. The Crescent Supply Co.*, 1936 (v. *Trade-Mark Reporter*, vol. 26, p. 43).

(2) Affaire *Meredith Pub. Co. c. O. M. Scott & Sons Co.*, arrêt du 1<sup>er</sup> mars 1937 (*ibid.*, vol. 27, p. 183).

(3) Voir *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 254, 397, 404, 405, 591, 592.

(4) *Ibid.*, p. 347, 403, 473, 775.

(5) Affaire *Elgin American Mfg. Co. c. Elizabeth Arden Inc.*, *Patent Office*, 1937 (v. *Trade-Mark Reporter*, vol. 26, p. 422).

(6) Affaire *Tiffany & Company c. Witt, Snyder & Sons*, décision du 11 août 1936, 159 M. D. 730.

(1) Affaire *Fashion Park Inc. c. The Fair*, 49 Fed. (2d) 830 (v. *Trade-Mark Reporter*, vol. 21, p. 305).

(2) Affaire *Rosenberg Bros. & Co. c. Wheterby-Kayser Shoe Co.*, 37 Fed. (2d) 437 (*ibid.*, vol. 20, p. 51).

(3) Affaire *Three in One Oil Company c. St-Louis Rubber Cement Co. Inc.*, arrêt du 25 janvier 1937 (v. *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 167).

(4) Affaire *Barton Manufacturing Company c. Hercules Powder Company*, arrêt du 22 mars 1937 (*ibid.*, p. 220).

(1) Voir «Lettre» précédente dans *Prop. ind.*, 1935, p. 95, 96.

(2) Arrêt du 21 décembre 1936 (v. *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 78).

(3) Voir *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 344, 345, 348, 390, 396, 492, 575, 581, 651.

ou juge dans ce sens lorsqu'il s'agit d'une marque jouissant d'une notoriété établie. En d'autres termes, les tribunaux se sont définitivement écartés des anciens critères d'après lesquels les dispositions contre la concurrence déloyale étaient appliquées comme si le mot « concurrence » était écrit en grosses capitales et ils se soucient essentiellement de l'adjectif « déloyale ». La diversité de l'activité commerciale exercée par les parties n'entre plus en considération<sup>(1)</sup>. Les juges s'efforcent, de nos jours, d'empêcher que l'expansion potentielle de l'entreprise du demandeur ne soit entravée<sup>(2)</sup>; que la réputation d'un fabricant ne soit lésée par l'emploi de la marque, par un tiers, pour des produits de qualité inférieure<sup>(3)</sup>; que le public ne soit amené à supposer, contrairement à la vérité, qu'il existe, en affaires, un lien entre les parties<sup>(4)</sup>, etc. Ils tendent, en outre, à réprimer tout acte de nature à affaiblir le pouvoir d'attraction d'une marque et à la déposséder de son caractère unique, par l'usurpation pour des produits différents. C'est ainsi qu'ils ont interdit l'emploi, pour des films, de la marque « Tiffany » appartenant au célèbre bijoutier de New York précité<sup>(5)</sup>; pour des appareils de T. S. F., de la marque « Rolls-Royce »<sup>(6)</sup>; pour des lames à raser, de la marque « Waterman », bien connue pour plumes à réservoir<sup>(7)</sup>; pour chemises, de la célèbre marque « Dunhill » couvrant des articles pour fumeurs<sup>(8)</sup>, etc.

Ces principes viennent d'être confirmés par un excellent arrêt que la *Cour suprême* a rendu, le 10 mai 1937, dans l'affaire *Philadelphia Storage Battery Company c. Mindlin*<sup>(9)</sup>. La marque « Philco », qui a fait l'objet d'une large publicité pour appareils de T. S. F. et accessoires, jouit d'une grande réputation aux États-Unis. Le défendeur s'est mis récemment à l'utiliser pour des lames à raser. La Cour a prononcé notamment comme suit :

« On ne saurait guère prétendre que le défendeur ignorait que la marque est utilisée

(1) Rappelons, par exemple, l'affaire *Yale Electric Corporation c. Robertson*, 26 Fed. (2d) 972.

(2) Affaire *Akron-Overland Tire Co. Inc. c. Forsyth Shoe Corp.*, 234 N. J. App. Div. 355.

(3) Affaire *Ford Motor Co. c. Cady Co. Inc.*, 124 N. J. App. Div. 355; 259 N. Y. 248.

(4) Affaire *Akron-Overland Tire Co. c. Willlys-Overland Co.*, 273 Fed. 674.

(5) Affaire *Tiffany & Co. c. Tiffany Productions Inc.*, 147 N. J. Misc. 679; 237 N. J. 801; 262 N. J. 482.

(6) Affaire *Wall c. Rolls-Royce of America*, 4 Fed. (2d) 333.

(7) Affaire *Waterman Co. c. Gordon*, 72 Fed. (2d) 272.

(8) Affaire *Alfred Dunhill of London c. Dunhill shirt shop*, 3 Fed. Supp. 487.

(9) Voir *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 375.

depuis longtemps et sur une vaste échelle par le demandeur. Ce n'est certes pas par hasard qu'il l'a adoptée. Il s'efforçait évidemment de bénéficier indûment de la réputation du demandeur. Peu importe, selon la tendance de la jurisprudence moderne, que le défendeur ne se soit pas livré à des manifestations tendant à prouver que sa maison et celle du demandeur sont liées et que les circonstances aggravantes qui accompagnent d'autres cas de la même nature n'existent pas en l'espèce.

« Certes, il existe des cas où la protection ne doit pas dépasser les cadres de l'activité commerciale du demandeur. Il se peut que l'emploi de la marque, par le défendeur, soit à tel point dissocié de cette activité, qu'il ne puisse absolument pas léser les intérêts du demandeur. Il se peut également que la marque soit si banale que rien ne saurait mettre en danger un pouvoir d'attraction inexistant, comme il est possible que le défendeur ait utilisé la marque durant une période assez longue pour se créer un achalandage avant que le conflit ne prenne naissance ou que l'emploi soit diété par intérêt commercial légitime. La loi en est encore, notamment dans le domaine en cause, à l'étape de formation et les frontières sont encore mouvantes et incertaines.

« L'on craint parfois que le fait d'étendre la portée de la protection n'entraîne un monopole non pas seulement du langage, mais aussi du commerce. Cette crainte n'est pas justifiée. Le fait qu'un mot figurant dans le dictionnaire est utilisé dans une acception originale n'appauvrit nullement la langue, attendu que l'emploi demeure libre dans l'acception propre du terme. Ce qui est illicite est l'usurpation de l'emploi original et personnel qu'un tiers a trouvé. Les droits du premier usager méritent d'être défendus dans l'étendue où ils n'entravent pas indûment l'exercice honnête de l'activité industrielle ou commerciale d'autrui. Ainsi que *Handler*<sup>(1)</sup> le dit, « la concurrence et l'esprit d'entreprise ne doivent certes pas être réprimés. Toutefois, il convient d'imposer au dernier venu de mettre à contribution, pour se créer un marché, sa propre imagination et non pas de plagier autrui. C'est là l'abe de la concurrence loyale ».

*Perte de la marque.* — Un problème important doit être examiné dans ce domaine : celui de la perte de la marque dans les cas où elle est appliquée à des produits brevetés. La *Cour suprême* a prononcé comme suit, dans l'affaire *Singer c. June*<sup>(2)</sup>, au sujet de la question de savoir si le nom d'un produit breveté doit tomber dans le domaine public après l'expiration du brevet : « Lorsque, durant la vie d'un brevet, un nom est devenu, grâce au consentement exprès ou tacite de l'inventeur, le terme usuel propre à identifier le produit breveté, il tombe dans le domaine public dès que le monopole créé en vertu du brevet

(1) Voir *Unfair Competition*, 21. *Iowa Law Review*, 175, 186.

(2) 163 U. S. 169.

vient à expirer. Il en est ainsi qu'il s'agisse d'un nom de fantaisie ou du nom de l'inventeur. »

Ce principe, qui mérite d'être approuvé parce qu'il tend à éviter la perpétuation des monopoles, n'a pas été suivi par les tribunaux dans les deux cas récents ci-après, où les circonstances étaient spéciales :

1. Affaire *National Biscuit Company c. Kellogg Company, U. S. Circuit Court, Third Circuit, 12 avril 1937*<sup>(1)</sup>. La demanderesse a fait breveter le produit du froment, dénommé « Shredded Wheat », dont nous nous sommes occupés déjà<sup>(2)</sup>. La Cour a admis que la défenderesse eût pu adopter cette appellation dès l'expiration du brevet. Mais elle n'en fit rien. Elle ne commença d'utiliser le nom que dix ans après ladite date et, sur une observation de la demanderesse, elle cessa aussitôt l'emploi, pour le reprendre cinq ans plus tard. Donc, la demanderesse a utilisé seule le nom précité, durant les quinze années qui ont suivi l'expiration du brevet, pour désigner son produit breveté. Elle a dépensé des millions en publicité au cours de cette période, et elle s'est créé un achalandage fondé sur ce nom. Il n'a pas été contesté qu'au moment où la défenderesse a adopté, à son tour, le même nom, celui-ci était généralement devenu, aux yeux des consommateurs et dans l'opinion du commerce, une marque désignant les biscuits de la demanderesse. Dans ces conditions et parce que le nom n'a pas été considéré comme descriptif du produit, la Cour a considéré que le public serait induit en erreur si la défenderesse était autorisée à utiliser ladite marque, et que cet emploi constituait un acte de concurrence déloyale.

2. Affaire *Ironite Company c. Cement Waterproofing & Ironite Company, U. S. District Court, District of Pennsylvania, 17 septembre 1937*<sup>(3)</sup>. La marque « Ironite » était appliquée à un composé métallique destiné à rendre le ciment imperméable à l'eau, composé d'après certains brevets frappés d'invalidité. La Cour a prononcé que les brevets couvraient le composé, fabriqué par d'autres sociétés, sous divers noms, alors que la marque couvrait le produit. La preuve n'avait pas été faite que l'appellation « Ironite » fût tombée dans le domaine public, en vertu d'un emploi généralisé, après l'expiration des brevets. Dans ces

(1) Voir *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 281.

(2) Voir ci-dessus, p. 71.

(3) Voir *Trade-Mark Reporter*, vol. 27, p. 678.

conditions, la Cour a interdit à la défenderesse l'emploi de ce nom.

Voici encore une affaire très importante qui soulève les mêmes questions. Il s'agit du litige portant sur la marque «Cellophane», dont nous avons résumé déjà la première étape<sup>(1)</sup>. Sur appel formé par la partie succombante, la *U. S. Circuit Court of Appeals, second circuit*, a rendu, en 1936, un jugement devenu définitif<sup>(2)</sup> parce que la Cour suprême a refusé, en date du 23 novembre 1936, de délivrer une ordonnance de *certiorari*. La demanderesse revendiquait la propriété de la marque «Cellophane». La défenderesse achète ailleurs des feuilles transparentes de cellulose et les vend aux clients qui demandent de la cellophane, mais elle indique ce produit, dans ses factures, sous le nom de cellulose. En première instance, il avait été jugé que la demanderesse avait, seule, le droit d'utiliser la marque «Cellophane» et que la défenderesse avait porté atteinte à ses droits exclusifs en vendant de la cellulose aux acheteurs qui demandaient de la cellophane, sans leur expliquer que le produit qu'il leur remettait était autre que celui de la demanderesse. Le tribunal était parti du principe que la marque «Cellophane» était toujours la propriété de la demanderesse, parce qu'il n'y avait pas eu abandon. La Cour d'appel n'a pas contesté qu'il en fût ainsi, mais elle a jugé que l'affaire portait, non pas sur la question de savoir si la marque avait été abandonnée, mais sur la signification que le public attribuait au mot «cellophane» dans la période en cause. Elle a prononcé que l'inventeur de la cellophane avait utilisé ce terme, dans ses brevets, dans un sens générique et que tant l'inventeur que ses agents et le public s'en étaient toujours servis pour désigner le produit, en sorte que ce nom avait été utilisé, dès le début, dans un sens générique. Il en a été, durant quelque temps, de même dans la publicité, après que la demanderesse eût acquis les brevets et les licences. Aussi, a-t-il été prouvé que les clients de la défenderesse qui commandaient de la cellophane songeaient au produit et non pas à la marque. Dans ces conditions, la Cour a jugé que le mot cellophane était devenu, tout au moins pour une grande partie du public, une appellation descriptive générique. Elle a ajouté que l'expiration, en 1928, des brevets de la de-

manderesse avait entraîné la perte au droit exclusif de ce mot, pour autant qu'il était devenu une appellation descriptive du produit et que le fait que la demanderesse avait fait enregistrer, dans l'intervalle, une marque contenant ce nom ne lui conférait pas le droit de monopole sur un terme servant à désigner un produit industriel.

La demanderesse s'efforça d'invoquer l'affaire «Singer» au sujet de laquelle il avait été prononcé que la concurrence utilisait d'autres termes pour désigner le même produit, mais la Cour n'a pas tenu cet argument pour valable, attendu que «Cellophane» est beaucoup plus généralement utilisé que «Singer». De l'avis de la Cour, les efforts récents de la demanderesse, tendant à répandre parmi le public, à grands frais de publicité, l'idée que «Cellophane» désigne son produit n'ont pas été couronnés de succès, bien que sans doute certaines personnes considèrent ce terme comme distinctif. Dans ces conditions, la Cour n'a pas jugé qu'il convenait d'interdire à la défenderesse de fournir de la cellophane de toute provenance aux clients qui commandaient ce produit. Elle a jugé en outre que la défenderesse pouvait continuer d'utiliser dans sa publicité le mot «Cellophane», pourvu qu'il fût précédé du nom du fabricant (par exemple: Sylvania Cellophane), afin de distinguer le produit de celui de la demanderesse.

Nous considérons que cet arrêt est excellent, car il concilie les intérêts divergents des parties, à l'instar de ce que la même Cour a fait quant à la marque «Aspirine» après l'expiration du brevet couvrant ce produit pharmaceutique.

STEPHEN P. LADAS.

## Jurisprudence

### ARGENTINE

MARQUES VERBALES. SIMILITUDE PHONÉTIQUE, GRAPHIQUE OU AUTRE. DANGER DE CONFUSION. CRITÈRES.

(Buenos-Ayres, Bureau des brevets, septembre et octobre 1937.)<sup>(1)</sup>

A titre documentaire, nous reproduisons ci-dessous quelques exemples de marques verbales dont l'enregistrement a été refusé par le Bureau des brevets argentin par le motif que leur ressemblance phonétique, graphique ou autre avec des marques antérieurement enre-

gistrées les rendait susceptibles d'entraîner une confusion avec celles-ci :

Sareo	antériorité: Tarco
Pnrix	» Purax
Vitaliu	» Vitale
Alsaciana	» Alsatia
Tres Ases	» As
Bala	» Balns
Ciaca	» Cica
La Virtud	» Virtus
Myrka	» Merko
Nex	» Ness
Afa	» Alfa
Emilia	» La Emiliana
Romos	» Roma
Scotland	» La Escocesa
Mi Gusto	» El buen Gusto
Ninin	» Ninon
En-gi-nal	» Ginal
Tres Naciones	» La Nacion
Delicios	» Deliciosa
Cade	» Cada; Cadex
Cometra	» Cometa
La Cancion	» La Cancion porteña
Manetal	» Menatol

### FRANCE

#### I

APPELLATIONS D'ORIGINE. JUGEMENT DÉFINITIF. SURSIS ILLIMITÉ À L'EXÉCUTION. FAUTE GRAVE. RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT.

(Paris, Conseil d'État, 24 juillet 1936. — Syndicat général de la défense des grands vins de la Côte-d'Or.)<sup>(1)</sup>

#### Résumé

L'exécution d'un jugement définitif fixant, pour un produit, les conditions du droit à une appellation d'origine, peut être différée, en vue de ménager une transition entre le régime de fait antérieur et le régime nouveau résultant du jugement, par une instruction du Ministre de l'Agriculture invitant les agents du service des fraudes à surseoir pendant un délai raisonnable à toute action répressive.

Mais le Ministre ne saurait, sans abus, se refuser indéfiniment à assurer, en ce qui le concerne, le respect d'un tel jugement.

...En particulier du jugement qui refuse, dans une partie de la région délimitée «Bourgogne», le droit à cette appellation d'origine aux vins issus de certains cépages.

Par ce refus, le Ministre commet une faute grave, de nature à engager la responsabilité de l'État.

(1) Voir *Prop. ind.*, 1925, p. 97.

(2) Affaire *Du Pont Cellophane Co. Inc. c. Waxed products Company* (v. *Trade-Mark Reporter*, vol. 26, p. 513).

(1) Voir *Patentes y marcas*, n° 10 et 11, d'octobre et novembre 1937, p. 520 et suiv., 577 et suiv.

(1) Voir *Gazette du Palais*, numéro du 23 février 1938.

## II

## MARQUES. PROPRIÉTÉ. USAGE. DÉPÔT. POSSESSION ANTÉRIEURE. ACTION EN CONTREFAÇON. RECEVABILITÉ.

(Lyon, Cour d'appel, 1<sup>er</sup> ch., 19 novembre 1936. — Société Combustibles français et liquides. Super Station Rex, Société Nervit Ravitaillement c. Société France Peintures.)<sup>(1)</sup>

## Résumé

La propriété d'une marque s'acquiert par l'usage et non par le dépôt.

Un dépôt confère donc simplement au propriétaire de la dénomination déposée le droit à la protection de la loi de 1857, mais n'est pas susceptible de rendre irrecevable, par lui-même, une action en contrefaçon formée par un tiers qui justifie d'une protection antérieure de la marque.

## III

## ASSOCIÉ. INTERDICTION DE SE RÉTABLIR. INTERPRÉTATION. POUVOIRS DU JUGE.

(Bordeaux, Cour d'appel, 1<sup>er</sup> ch., 8 février 1937. — Tinègre c. David.)<sup>(2)</sup>

## Résumé

Lorsque l'acte constitutif de la société stipule l'interdiction pour un de ses membres déterminés de s'intéresser, lors de la dissolution, à un commerce quelconque du genre de celui faisant l'objet de ladite société (en l'espèce la bonneterie en gros), les juges ne doivent pas s'arrêter au sens littéral des termes, mais ils doivent, au besoin, après expertise, limiter l'interdiction aux lieux où s'exerçait l'activité sociale, l'intention des associés saine ment interprétée n'ayant certainement pas envisagé une interdiction absolue qui aurait été nulle.

## ITALIE

## MARQUES VERBALES. APPELLATION DE FANTASIE RÉSULTANT DE LA COMBINAISON DE DEUX NOMS COMMUNS. MARQUE VALABLE.

(Milan, Cour d'appel, 11 juin 1937. — Gazzoni c. Vido.)<sup>(3)</sup>

## Résumé

Une appellation de fantaisie peut constituer une marque verbale valable, même si elle résulte de la réunion de deux noms communs (non nécessaires, ni au point de vue technique, ni au point de vue scientifique), dont l'un indique la nature des éléments composant le produit couvert par la marque et l'autre désigne l'élément dans lequel ce produit est soluble.

Il en est ainsi de l'appellation «Idrolitina», pour poudre de carbonate de lithium (*litio*) et d'autres composés chimiques solubles dans l'eau.

Dès lors, l'emploi par un concurrent de la marque «Idrolina», pour des produits du même genre, doit être considéré comme une contrefaçon de la marque «Idrolitina».

## SUÈDE

## I

## BREVETS. OBJETS CONSTITUANT UNE CONTREFAÇON REMIS AUX CLIENTS, À TITRE GRACIEUX, DANS UN BUT DE PUBLICITÉ. ACTE PUNISSABLE.

(Stockholm, Cour suprême, 24 octobre 1930.)<sup>(1)</sup>

## Résumé

Peu importe que les objets constituant une contrefaçon de brevet soient remis aux clients à titre gracieux. L'acte est néanmoins punissable, car la loi interdit aux tiers non seulement de céder «à titre onéreux» des objets brevetés en Suède, mais aussi d'«employer dans l'exercice de leur industrie» des produits portant ainsi atteinte aux droits du breveté. Or, le fait de distribuer un objet aux chaland, à titre d'avantage gratuit et dans un but de publicité, constitue sans doute une utilisation dans l'exercice de l'industrie.

## II

## MARQUES. MONTRES. MOUVEMENT AUTHENTIQUE, DÛMENT MARQUÉ, PLACÉ DANS UNE BOÎTE D'AUTRE PROVENANCE. VENTE DU PRODUIT. CONTREFAÇON.

(Stockholm, Cour suprême, 3 juillet 1933. — Soc. an. L. Brandt & frères c. Gottschalk.)<sup>(2)</sup>

## Résumé

La demanderesse a fait enregistrer en Suède sa marque «Omega» pour montres et accessoires de montres le 25 avril 1911. Elle fabrique et vend des montres où sa marque figure sur le mouvement et sur la face intérieure de la boîte.

En 1929, le défendeur a acheté à l'étranger 266 mouvements de montres fabriqués par la demanderesse. Il les a fait placer dans une boîte ayant une autre provenance et il s'est livré en Suède à la vente du produit.

La demanderesse a intenté au défendeur une action en contrefaçon aux termes du § 12 de la loi sur les marques, soutenant que les agissements de celui-ci étaient de nature à faire croire que les

produits vendus étaient des véritables montres «Omega». Le défendeur a répliqué qu'il attirait toujours l'attention de ses chaland sur le fait que seul le mouvement provenait de la fabrique «Omega». La demanderesse a eu néanmoins gain de cause.

## Nouvelles diverses

## CHINE

## MUTATION DANS LE SIÈGE DU BUREAU DES MARQUES

Nous lisons dans *Patent and Trade Mark Review*, n° 6, de mars 1938, p. 158, que le Bureau chinois des marques vient d'être transféré de Nanking à Chungking.

## ÉTATS-UNIS

## LE PREMIER CENTENAIRE DU SYSTÈME AMÉRICAIN DE BREVETS

Le 23 novembre 1936, les États-Unis ont célébré, à Washington, le premier centenaire de leur système de brevets. Le Comité national constitué pour cette commémoration, sous la présidence de M. le Dr C. F. Kettering, avait organisé une journée de quatorze heures, sinon plus, qui débuta à 10 heures du matin par une réunion dans l'amphithéâtre de la *National Academy of Sciences* et du *National Research Council* et se termina au chant du coq par un bal organisé par la *Patent Office Society* à l'issue d'un grand dîner, où tout était breveté, à commencer par les mets et les boissons, où tout contribuait à mettre en lumière les derniers progrès de la science et de l'art appliqué à l'industrie et à faire entrevoir les conquêtes merveilleuses que le génie humain, jamais las et toujours renaissant, se propose de réaliser encore, dans un avenir proche ou lointain.

L'élégante plaquette publiée à cette occasion sous le titre de *Centennial Celebration of the American Patent System* nous permet de suivre, heure par heure cette manifestation historique éblouissante, où des trouvailles d'organisation ont contribué à tenir l'intérêt constamment en éveil. Les moments d'émotion alternèrent avec les minutes de détente provoquées par un humour bien américain, propre à alléger une atmosphère qui eût pu s'alourdir sous le faix de la solennité et de la magnificence. Le matin, Harrison E. Howe, éditeur d'*Industrial and Engineering Chemistry* a parlé

(1) Voir *Mon. jud. Lyon*, numéro du 15 juin 1937.

(2) Voir *Gazette du Palais*, numéro du 19 mars 1933.

(3) Voir *Monitore dei Tribunali*, n° 23, du 13 novembre 1937, p. 712.

(1) Nous devons la communication de cet arrêt à l'obligeance de M. Ilardy Andreassen, à Odense (Danemark).

du grand rôle que les inventions jouent dans l'œuvre de civilisation; Thomas Ewing, ancien commissaire des brevets, a rappelé les caractéristiques essentielles du système de brevets américain; Dexter S. Kimball, doyen du *College of Engineering* de l'Université de Cornell, a passé en revue les grandes inventions du siècle commémoré et Robert E. Wilson, vice-président de la *Pan American Petroleum and Transports Co.*, a perçé d'un regard aigu le mystère du sort que l'avenir réserve aux inventions. Il se l'est représenté sous des couleurs assez brillantes et il a notamment exprimé l'avis que la chimie, la médecine et l'agriculture vont être les domaines le plus intensément exploités, et que des pionniers dont l'audace ne connaît pas de limites vont pouvoir explorer le firmament lui-même. L'orateur ne s'est cependant pas dissimulé que la cherté de la vie risque d'entraver l'essor du génie inventif parce que les hommes sont poussés à exploiter le passé, comme la marmotte s'alimente, en hiver, de sa graisse, plutôt qu'à préparer l'avenir, dans des conditions d'existence bien plus modestes et dures. A son sens, quatre remèdes peuvent écarter le danger que la marche ascendante ne se ralentisse: la fondation de laboratoires dus à la munificence privée devrait être encouragée par des facilités fiscales s'étendant sur la totalité des biens laissés par les fondateurs; il faudrait intensifier, auprès des industriels, la propagande en faveur des recherches sans but pratique immédiat, en sorte que la tendance trop généralisée à organiser les laboratoires en vue de travaux utiles soit remplacée sur une vaste échelle par des idées plus généreuses et plus larges; le Gouvernement, qui a dépensé des milliards de dollars pour lutter contre le chômage, ferait bien d'arrondir les maigres subventions qu'il accorde à l'activité scientifique et de multiplier les centres d'études et de recherches; on devrait renoncer au préjugé contre la délivrance de brevets pour des découvertes scientifiques portant sur la médecine. Si telles inventions dont l'exploitation commerciale est très lucrative étaient brevetées et si les bénéfices étaient consacrés à soutenir les institutions où d'autres progrès peuvent être accomplis, le bien public serait beaucoup mieux servi que par l'abandon de ces inventions aux charlatans et aux exploitants.

L'après-midi, il y eut, au *Patent Office*, l'inauguration d'un buste à la mémoire de Thomas Jefferson, premier

commissaire des brevets, inventeur, et, plus tard, troisième Président des États-Unis. Plusieurs discours de circonstance furent prononcés. Dans l'amphithéâtre qui avait accueilli l'assemblée de la matinée, une assistance des plus choisies assista au clou des manifestations, la «*Research Parade*», sorte de grand spectacle où la science et l'art ont heureusement collaboré pour offrir une vue d'ensemble originale et ultra-moderne des conquêtes passées et des développements futurs. La série des tableaux, ouverte par une évocation du commissaire des brevets, Henry L. Ellsworth, occupé à rédiger, dans son cabinet de travail, le 31 janvier 1844, un rapport de gestion, a dû être un régal. Le soir, au grand banquet de plus de 1000 couverts, une table avait été réservée à vingt inventeurs, désignés par le sort pour représenter une classe envers laquelle la société a contracté une dette qui s'accroît quotidiennement, mais qui est volontiers oubliée. Les morts n'avaient pas été oubliés: la «*Voix du Progrès*», parlant dans un microphone installé à bord d'un avion survolant Washington, lança dans la salle les noms des douze inventeurs américains qui méritaient le plus, de l'avis du Comité national, l'honneur d'être commémorés à un moment aussi solennel, et quatre tambours de l'*United States Army Band* accompagnaient ces noms glorieux<sup>(1)</sup> de leurs roulements de tonnerre.

Rappelons, au nombre des *toasts*, celui que porta l'Hon. Conway P. Coe, le commissaire des brevets que nous avons eu le plaisir de rencontrer en 1934 à la Conférence de Londres, où ses mérites furent hautement appréciés. Il rappela en particulier que le Bureau des brevets, qui comptait au temps du commissaire Thornton trois ou quatre employés et dont le budget était de moins de 2000 \$, occupe de nos jours 1450 personnes, s'étend sur 8 1/2 acres de terrain et dispose d'un budget de 4 600 000 \$. Actuellement, le nombre des brevets délivrés dépasse 2 millions<sup>(2)</sup>.

(1) « Alexander Graham, qui nous a donné le téléphone! Thomas-Alva Edison, qui nous a donné la lumière! Charles Goodyear, qui nous a donné le caoutchouc! Charles Martin-Hall, qui nous a donné l'aluminium! Helias Howe, qui nous a donné la machine à coudre! Cyrus Hall McCormick, qui nous a donné la moissonneuse! Samuel Morse, qui nous a donné le télégraphe! George Westinghouse, qui nous a donné le frein à air comprimé! Wilbur et Orville Wright, qui nous ont donné l'avion! Eli Whitney, qui nous a donné la machine à épilucher le coton! Robert Fulton, qui nous a donné le bateau à vapeur! Ottmar Mergenthaler, qui nous a donné la linotype! »

(2) Le dernier brevet publié dans le numéro du 12 avril 1938 de l'*Official Gazette of the United States Patent Office* porte le n° 2 114 275.

Ce fut, certes, une belle journée, dont le souvenir demeurera vivant dans l'esprit de ceux qui l'ont vécue. Heureux d'en avoir reçu l'écho, nous félicitons vivement les organisateurs d'avoir si bien atteint leur but, et nous formons des vœux sincères pour que le deuxième siècle du système américain des brevets, qui a déjà deux ans au moment où nous écrivons, arrive au bout de sa course chargé de lauriers dignes du premier.

## Bibliographie

### OUVRAGES NOUVEAUX

DA CONCORRENCA DESLEAL, par M. *Walter de Campos Birnfeld*. 182 pages 23×16 cm. A Rio de Janeiro, chez l'auteur, P. O. Box 972, 1937.

L'auteur est un ingénieur-conseil. Il traite dans son ouvrage la question de la répression de la concurrence déloyale au point de vue théorique et pratique. Dans la première partie, il trace un tableau de l'évolution historique de la doctrine depuis les Romains jusqu'à nos jours. Il oppose, quant aux temps modernes, la période «préunioniste ou de non-répression» à la période unioniste ou «de l'internationalisation du droit» et les systèmes anglais (droit commun), français (loi générale), allemand (loi spéciale) au système brésilien, qu'il qualifie d'autochtone. Dans la deuxième partie, M. de Campos Birnfeld expose l'évolution du droit intérieur de son pays et l'influence que la Convention d'Union et l'Arrangement de Madrid, dont il commente amplement les dispositions, ont exercé sur celle-ci. La troisième et la quatrième partie du traité sont consacrées à l'étude approfondie de la législation en vigueur au Brésil et des Actes de l'Union pan-américaine.

\* \* \*

I MARCHI DI FABBRICA E DI COMMERCIO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, par M. le Prof. *Angelo Piero Sereni*. 208 pages 25×18 cm. A Milan, chez A. Giuffrè, 1938. Prix: 25 lire.

L'auteur s'est proposé de combler une lacune de la littérature juridique italienne, qui ne comptait aucune étude organique et complète sur les marques dans le droit international privé. Il a rempli sa tâche par un examen détaillé des sources du droit national et international, des principes et des tendances. Sont reproduits en annexe les textes de La Haye et de Londres de la Convention d'Union, de l'Arrangement de Madrid et du règlement d'exécution, ainsi que les articles 306 à 311 du Traité de Versailles.