

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

REVUE MENSUELLE DU BUREAU INTERNATIONAL

POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, A BERNE

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

UNION INTERNATIONALE: Circulaire du Conseil fédéral concernant la ratification de l'Arrangement de Neuchâtel par la Principauté de Liechtenstein et l'adhésion de la Zone de Tanger à cet instrument (du 18 juin 1948), p. 105.

LÉGISLATION INTÉRIEURE: A. Mesures prises en raison de l'état de guerre. **CANADA.** Avis relatif à la constatation de la réciprocité avec Ceylan et le Danemark (du 2 avril 1948), p. 105. — **HONGRIE.** Décret portant exécution de la loi n° XXVII, de 1947, relative à l'insertion de l'Arrangement de Neuchâtel et Protocoles annexes au Code du pays (n° 41 700/1948, Ip. M.), p. 106. — **SUISSE.** Ordonnance relative à la constatation de la réciprocité (du 21 mai 1948), p. 108. — **TUNISIE.** I. Décret rendant exécutoires l'Arrangement et le Protocole de Neuchâtel (du 25 décembre 1947), p. 108. — II. Décret complétant le précédent (du 12 février 1948), p. 109. — B. Législation ordinaire. **ARABIE SAOUDITE.** Loi sur les marques (du 10 août 1939), p. 109. — **AUTRICHE.** Ordonnances concernant la durée des délais (nos 1834 et 2898, des 6 août et 30 novembre 1947), p. 110. — **CHINE.** Loi sur les marques (du 19 octobre 1940), p. 111. — **FRANCE.** Loi autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord de La Haye, du 6 juin 1947, relatif à la création d'un Bureau international des brevets (n° 48-900, du 2 juin 1948), p. 113. — **GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD.** Ordonnance attribuant à l'Autriche la qualité de pays « conventionnel » pour les effets de la loi sur les brevets et les dessins (n° 872, du 27 avril

1948), p. 113. — **ITALIE.** Décret concernant la protection des inventions, etc. à une exposition (du 10 mai 1948), p. 113. — **UNION SUD-AFRICAINE.** Loi révisée tendant à codifier et à amender les lois relatives à la délivrance des brevets et à l'enregistrement des brevets, des dessins, des marques et du droit d'auteur (n° 9, de 1916/n° 19, de 1947), deuxième partie, p. 114.

PARTIE NON OFFICIELLE

ÉTUDES GÉNÉRALES: Contribution à l'étude des traités de paix quant à la prolongation de certains droits de propriété industrielle (Camillo Pellegrino), p. 116.

CONGRÈS ET ASSEMBLÉES: Réunions internationales. Chambre de commerce internationale. Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle (session du 3 juin 1948, à Paris), p. 116.

CORRESPONDANCE: Lettre des États-Unis (Stephen P. Ladas) La législation et la jurisprudence en matière de marques de 1941 à 1948, p. 118.

JURISPRUDENCE: **SUISSE.** Concurrence déloyale. Produit non breveté. Imitation. Acte punissable? Oui et non, selon le cas, p. 124.

NOUVELLES DIVERSES: **ITALIE.** Création d'une coopérative des inventeurs, p. 124. — **POLOGNE.** Les brevets et les modèles d'utilité non exploités durant la guerre, p. 124.

BIBLIOGRAPHIE: Ouvrages nouveaux (M. Ghéron), p. 124.

PARTIE OFFICIELLE

Union internationale

CIRCULAIRE

DU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE (DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL) CONCERNANT LA RATIFICATION DE L'ARRANGEMENT DE NEUCHÂTEL PAR LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN ET L'ADHÉSION DE LA ZONE DE TANGER À CET INSTRUMENT

(Du 18 juin 1948.)

Le Département politique fédéral, Organisations internationales, a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des affaires étrangères que, par note du 21 mai 1948, le Ministère français des affaires étrangères a fait savoir à la Légation de Suisse à Paris que l'Assemblée législative de la Zone internationale de Tanger a pris, dans sa séance du 26 février 1948, une résolution aux termes de laquelle la Zone internationale donne son adhésion à l'Arrangement de Neuchâtel,

du 8 février 1947, concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale, ainsi qu'au Protocole de clôture annexé à cet instrument. Aussi l'Assemblée législative a-t-elle voté, dans la même séance, une loi rendant exécutoires sans délai dans la Zone internationale lesdits Arrangement et Protocole.

Par note du 3 juin 1948, la Légation de la Principauté de Liechtenstein à Berne a porté à la connaissance du Département politique que son Gouvernement a ratifié l'Arrangement de Neuchâtel par proclamation du 14 novembre 1947, aux termes de laquelle sont également acceptés le Protocole de clôture et le Protocole de clôture additionnel annexés à cet accord.

Conformément à l'article 9 de l'Arrangement de Neuchâtel, l'adhésion de la Zone de Tanger est devenue effective à partir du 26 février 1948 et la ratification de la Principauté de Liechtenstein dès le 14 novembre 1947.

En priant le Ministère des affaires

étrangères de bien vouloir prendre acte de ce qui précède, le Département politique lui renouvelle les assurances de sa haute considération.

Législation intérieure

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

CANADA

AVIS

RELATIF À LA CONSTATATION DE LA RÉCIPROCITÉ AVEC CEYLAN ET LE DANEMARK

(Du 2 avril 1948.)⁽¹⁾

Article unique. — Ceylan et le Danemark sont considérés, pour les effets de la loi sur les brevets (loi de 1935, article 28 A [2]; loi modificative de 1947, art. 7 [3]) comme des pays accordant des

⁽¹⁾ Voir *The Canadian Patent Office record*, n° 14, du 6 avril 1948, p. 870.

⁽²⁾ Voir *Prop. ind.*, 1935, p. 186.

⁽³⁾ *Ibid.*, 1947, p. 179.

privilèges substantiellement réciproques aux ressortissants canadiens.

Les demandes déjà déposées par des ressortissants de Ceylan et du Danemark, devraient contenir, pour être mises au bénéfice des dispositions précitées, une requête écrite séparée, tendant à obtenir que la demande soit mise au bénéfice desdites dispositions, spécifiant la prolongation désirée et indiquant la date et le pays du dépôt premier.

HONGRIE

DÉCRET

PORTANT EXÉCUTION DE LA LOI N° XXVII, DE 1947, RELATIVE À L'INSERTION DE L'ARRANGEMENT DE NEUCHÂTEL ET PROTOCOLES ANNEXES AU CODE DU PAYS
(N° 41 700/1948 Ip. M.)⁽¹⁾

En vertu de l'autorisation contenue dans les alinéas (2) à (4) de la loi n° XXVII, de 1947⁽²⁾, ci-après: Loi, il est ordonné ce qui suit:

Délais de priorité

(Ad art. 1^{er} de l'Arrangement)

§ 1^{er}. — (1) Les délais de priorité qui n'étaient pas encore expirés le 31 août 1939, et ceux qui ont pris naissance depuis cette date, mais avant le 1^{er} janvier 1947, sont prolongés jusqu'au 15 septembre 1948 (inclusivement) en faveur des personnes admises aux droits conférés par la Loi.

(2) Sont expirés le 31 août 1939 les délais de priorité de douze, six ou quatre mois, respectivement prévus par l'art. 4 de la Convention d'Union, textes de Washington et de La Haye, qui avaient respectivement pris naissance le 31 août 1938, le 28 février 1939 et le 30 avril 1939.

(3) Le délai de priorité commence à courir de la date du dépôt de la première demande faite dans l'un des pays membres de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai.

(4) Sont admis aux droits conférés par la Loi les ressortissants des pays ayant ratifié l'Arrangement de Neuchâtel ou ayant adhéré à cet instrument, ainsi que les personnes assimilées auxdits ressortissants, en vertu de l'article 3 de la Convention d'Union précitée, insérée au chapitre 1^{er} du § 2 de la loi n° XVIII, de 1929⁽³⁾.

⁽¹⁾ Communication officielle de l'Administration hongroise.

⁽²⁾ Voir *Prop. ind.*, 1948, p. 22.

⁽³⁾ Nous ne possédons pas cette loi.

Actes pouvant être accomplis après coup

(Ad art. 2 de l'Arrangement)

§ 2. — (1) Les personnes admises aux droits conférés par la Loi pourront, avant le 16 septembre 1948, accomplir valablement tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute autre obligation prescrite par les lois et règlements pour conserver leurs droits de propriété industrielle en vigueur au 1^{er} septembre 1939 ou acquis après cette date, ou pour obtenir ceux qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande déposée avant le 1^{er} juillet 1947.

(2) Ne pourra être accompli ou effectué valablement, après coup, aucun acte de la nature visée à l'alinéa (1) qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, n'aurait pu être accompli valablement après le 31 août 1939, ou après que le droit de propriété industrielle a été acquis; ou après le dépôt de la demande tendant à obtenir le droit de propriété industrielle.

(3) Seront considérés comme ayant été en vigueur le 1^{er} septembre 1939 tous les droits de propriété industrielle qui auraient pu être conservés par un acte accompli à cette date.

(4) Il n'y aura pas lieu, lors de l'application des alinéas précédents, de conclure, du fait qu'un droit de propriété industrielle a été annulé ou radié par une décision passée en force de chose jugée après le 31 août 1939, que le droit en question n'a pas été acquis.

Taxes de brevets

§ 3. — (1) Pourra être payée valablement, aux termes de la Loi et du présent décret, toute taxe qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, aurait pu être payée valablement après le 31 août 1939.

(2) En général, les taxes visées par l'alinéa précédent pourront être payées sans surtaxe. Il ne devra être acquitté, à titre de surtaxe, 25, ou, suivant le cas, 100 % de l'annuité, que si cette surtaxe eût dû être payée à la date du 1^{er} septembre 1939.

(3) Nul paiement d'annuité postérieur au 15 septembre 1948 ne pourra être fondé sur l'alinéa (1) du § 2, même s'il est accompagné de la surtaxe.

(4) Les paiements non valables effectués, après le 31 août 1939, mais avant l'entrée en vigueur de la Loi, à titre d'annuité due suivant le tarif en vigueur au jour du paiement seront considérés comme devenus valables dès le jour de l'entrée en vigueur de la Loi, ce qui sera inscrit au registre.

(5) Devra être payée, dans la somme totale prescrite par le tarif en vigueur au jour du paiement, toute taxe n'ayant pas été payée valablement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

(6) Les sommes payées en florins, à titre d'annuité ou de surtaxe, après coup ou dans une somme insuffisante, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les surtaxes payées valablement en florins, seront déduites du montant des annuités dues.

(7) La Cour des brevets prononcera (si possible avant le 15 août 1948), sur requête présentée avant le 1^{er} juillet 1948 par le titulaire du brevet ou par son ayant cause, au sujet des taxes à payer pour conserver le brevet. Elle tiendra compte des prescriptions contenues dans les alinéas (4) à (6) ci-dessus. Il pourra être recouru dans les quinze jours contre toute décision de cette nature. Le recours n'aura pas d'effet prorogatif quant au paiement.

(8) Si la somme indiquée dans la décision rendue en vertu de l'alinéa précédent est payée en temps utile et s'il appert ultérieurement qu'elle a été, par erreur, prescrite dans une mesure insuffisante pour couvrir les taxes, un délai devra être accordé pour le paiement additionnel.

(9) Si le titulaire du brevet ou son ayant cause est admis aux droits conférés par la Loi, c'est lui qui sera considéré, en ce qui concerne l'application de l'alinéa (2) du § 7, comme ayant payé les taxes du brevet, même si ce paiement a été effectué par une autre personne.

Marques de fabrique ou de commerce

(Ad art. 3 et 4 de l'Arrangement)

§ 4. — (1) Le renouvellement de l'enregistrement des marques nationales, fondé sur l'alinéa (1) du § 2, aura effet rétroactif à la date d'expiration de leur durée normale de protection, pourvu que cette durée ait pris fin après le 31 mai 1939.

(2) S'agissant de la période qui se termine le jour de l'entrée en vigueur de la Loi, aucune revendication basée sur l'effet rétroactif du renouvellement de la marque nationale ou étrangère, ainsi que sur l'enregistrement fondé sur l'alinéa (1) du § 1^{er}, ne pourra être formée contre des personnes ayant utilisé de bonne foi la marque. Les dispositions du présent alinéa ne porteront pas atteinte à l'application des dispositions de la loi n° V, de 1923, sur la concurrence déloyale⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Voir *Prop. ind.*, 1925, p. 4; 1934, p. 118.

Exploitation obligatoire

(Ad art. 5 de l'Arrangement)

§ 5. — La période commençant le 1^{er} septembre 1939 et expirant le 30 juin 1947 n'entrera pas en ligne de compte dans le calcul tant du délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet, ou pour l'exploitation d'un modèle d'utilité, que du délai de trois ans prévu par l'alinéa (2) de l'article 6^{bis} de la Convention d'Union.

Droit de continuer l'exploitation (possession personnelle)

(Ad art. 6 de l'Arrangement)

§ 6. — (1) Les tiers qui auraient de bonne foi entrepris l'exploitation d'une invention ou d'un modèle d'utilité pendant la période commençant le 4 septembre 1939 et expirant le 31 décembre 1946 sont autorisés à continuer cette exploitation.

(2) L'exploitation ne peut être continuée si elle a été entreprise, après le dépôt de la demande en Hongrie, dans une période où celle-ci était en vigueur, sauf si la demande a perdu plus tard sa validité et que l'exploitation a été faite dans une période où la demande n'était plus en vigueur.

(3) Nul droit de possession personnelle n'a pu prendre naissance après le 31 décembre 1946, même en vertu de l'alinéa précédent.

(4) Devra être considérée, jusqu'à preuve du contraire, comme étant de bonne foi, toute personne qui, au moment où elle a entrepris l'exploitation d'une invention ou d'un modèle, voire où elle l'a effectivement exploité, a pu, à juste titre, conclure des données officielles relatives au droit de propriété industrielle en cause, et accessibles au public, que ce droit avait perdu sa validité et que, par conséquent, l'invention ou le modèle d'utilité étaient tombés dans le domaine public.

(5) Une indemnité équitable pourra être fixée pour cette exploitation, en tenant compte de toutes les circonstances, y compris la réciprocité.

Litiges

(Ad art. 6 de la Loi)

§ 7. — (1) Une opposition contre une demande de brevet peut être fondée sur l'assertion que l'acte du demandeur, accompli aux termes des §§ 1^{er} ou 2 du présent décret, est sans validité. Les oppositions déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret pourront être complétées par ledit motif avant que l'affaire n'ait été définitivement tranchée.

(2) Nul acte fondé sur les §§ 1^{er} ou 2 n'est valable s'il ne pouvait pas être accompli aux termes de la Loi ou du présent décret, ou s'il a été accompli après coup, ou avec un défaut irréparable, ou par une personne non admise aux droits conférés par la Loi.

(3) La partie ayant formé une opposition fondée sur l'alinéa (1) pourra être condamnée au remboursement des frais, si celle-ci a été rejetée.

(4) Dans les deux ans à compter de la publication d'un avis relatif à l'acceptation d'un acte (§ 8, al. 15), il pourra être introduit, auprès de la Cour des brevets, une instance tendant à constater l'invalidité de cet acte, si le motif d'invalidité nouveau n'a pas pu être invoqué déjà au moment où l'opposition a été formée et si la constatation demandée est nécessaire afin d'assurer les droits du demandeur contre le défendeur.

Après l'expiration dudit délai de deux ans, l'invalidité de l'acte ne pourra être invoquée qu'au cas où l'annulation ou la radiation du droit de propriété industrielle en cause aurait été empêchée par le seul fait que l'acte était considéré comme valable.

(5) La Cour des brevets tranchera, sur requête, les litiges se posant au sujet de l'application de la Loi ou du présent décret. On pourra par exemple introduire une instance tendant à faire constater l'existence ou la non-existence d'un droit de possession personnelle, ou à faire fixer l'indemnité à payer pour l'exercice de ce droit, ou le montant de l'indemnité due en cas d'emploi illicite.

Procédure

§ 8. — (1) Il y aura lieu d'observer, quant aux formalités relatives aux actes fondés sur les §§ 1^{er} (1) ou 2 (1) du présent décret, les mêmes règles que si l'acte avait été accompli en temps utile au cas où la guerre n'aurait pas eu lieu. Si l'acte comporte une demande écrite ou un procès-verbal, il devra être précisé tout ce qui serait nécessaire pour constater si la personne accomplissant l'acte est admise aux droits conférés par la Loi.

(2) Si un acte accompli avant l'entrée en vigueur de la Loi n'a pas encore été examiné lors de l'entrée en vigueur du présent décret, il devra l'être en tenant compte des droits conférés par ces textes à la personne qui l'a accompli. Si l'acte a déjà été examiné lors de l'entrée en vigueur du présent décret, il devra, sur demande écrite de l'intéressé, être soumis à un nouvel examen tenant compte des bénéfices plus larges assurés par la

Loi et le présent décret. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'application de l'alinéa (4) du § 3 ci-dessus.

(3) Le délai prévu par l'alinéa (1) du § 1^{er} et par l'alinéa (1) du § 2 ne peut être prolongé; aucune justification ne sera acceptée au cas où il n'aurait pas été observé.

(4) Chaque acte devra être accompli auprès de l'autorité qui aurait dû le recevoir en son temps, si la guerre n'avait pas eu lieu. S'il s'agit d'une Chambre du commerce et de l'industrie, celle-ci devra notifier l'acte sans délai à la Cour des brevets, en lui remettant en même temps les pièces.

(5) Les actes accomplis auprès des Chambres du commerce et de l'industrie seront examinés par la Cour des brevets. S'agissant de l'acceptation, du rejet ou du refus de tout autre acte, la décision sera prise par la Cour appelée à décider au sujet de l'acte en question effectué après coup.

(6) Tout acte dépourvu de validité devra être rejeté d'office.

(7) L'acceptation ou le refus d'un acte seront décidés selon la procédure à suivre à l'égard des actes effectués après coup. Toutefois, la section des demandes de la Cour des brevets rendra toujours ses décisions par collège.

(8) Si, aux termes de l'alinéa précédent, il doit y avoir des débats oraux ou une audience publique, la question de l'acceptation ou du refus de l'acte sera discutée et tranchée préalablement.

(9) La date des débats ou de l'audience (al. 7) devra être publiée au moins deux mois auparavant au Bulletin des brevets (*Szabadalmi Közlöny*) ou au Bulletin central des marques (*Központi Védjegy-értekesítő*), avec les données essentielles relatives à l'affaire.

(10) En cas d'opposition, il devra être publié en outre qu'une intervention subsidiaire peut avoir lieu, aux termes du § 84 de la loi n° I, de 1911 (*), en ce qui concerne l'acceptation ou le refus de l'acte en cause.

(11) Toute décision relative à l'acceptation, au rejet ou au refus d'un acte pourra faire l'objet d'un recours aux termes du § 551 de la loi n° I, de 1911 (*). (Délai: 30 jours.)

(12) Si la Cour a accepté l'acte, l'audience relative à l'acte effectué après coup pourra, si l'une des parties le demande, avoir lieu immédiatement.

(13) S'il y a lieu, la Cour abrogera ses décisions antérieures.

(14) Tout acte accompli, dans une af-

(*) Nous ne possédons pas cette loi.

faire en cours, aux termes des §§ 1^{er} ou 2, aura effet prorogatif en ce qui concerne la poursuite de la procédure.

(15) Si un acte a été accepté par la Cour des brevets au cours d'une opposition ou d'une autre procédure où les tiers ont été exclus, l'acceptation devra être publiée au Bulletin des brevets ou au Bulletin central des marques, avec les données essentielles relatives à l'affaire. L'acceptation d'un acte relatif à une demande non encore publiée ne devra être publiée qu'avec la demande.

(16) Le président de la Cour des brevets pourra permettre à des tiers d'examiner les actes concernant des affaires publiées aux termes du présent décret. L'autorisation ne pourra être refusée si l'intérêt du requérant est rendu plausible.

§ 9. — (1) Les règles de procédure relatives aux actions en radiation de marques seront applicables par analogie aux affaires fondées sur le § 7 du présent décret, sous réserve des modifications ci-après.

(2) Les parties devront se faire représenter par un avocat ou par un conseil en brevets.

(3) La section judiciaire de la Cour des brevets rendra ses décisions par collège de cinq membres (trois juristes et deux techniciens).

(4) Les affaires portant sur des modèles d'utilité seront tranchées définitivement par la section judiciaire de la Cour des brevets.

(5) Si la Cour déclare en sa sentence rendue en application du § 7 (4) que l'acte contesté n'est pas valable, les décisions antérieures relatives à cet acte seront abrogées.

(6) Toute sentence de la Cour passée en force de chose jugée et dont la conséquence est qu'un droit de propriété industrielle perd totalement ou partiellement sa validité, sera publiée au Bulletin des brevets ou au Bulletin central des marques, avec les données essentielles relatives à l'affaire.

§ 10. — Les dispositions du § 54 de la loi n° XXXVII, de 1895⁽¹⁾, ainsi que du § 36 du décret n° 107 709/1907 K. M.⁽²⁾ seront applicables s'il se pose, au cours d'une procédure pénale, une question préliminaire à trancher au cours d'un procès fondé sur le § 7 du présent décret.

§ 11. — (1) Les délais expirés avant le 1^{er} septembre 1939, mais après le 12 mars 1938, pourront être également pro-

rogés (décret n° 620/1940 M. E., § 1^{er})⁽¹⁾, à condition que le requérant étranger puisse prouver l'existence d'une réciprocité matérielle.

(2) La disposition du § 2 du décret 3540/1944 M. E.⁽²⁾ — limitant l'application dudit décret aux délais expirant après le 31 décembre 1943 — est abrogée.

(3) La disposition du § 1^{er} du décret n° 12 900/1946 M. E.⁽³⁾ ne pourra pas être invoquée en faveur de la prolongation des délais de priorité.

(4) Généralement, la requête de prolongation ne peut être présentée que simultanément avec l'accomplissement de l'acte omis. Le délai qui expirerait après le 15 septembre 1948 ne pourrait être prorogé sur la base d'une demande présentée avant que cet accomplissement ait eu lieu.

(5) Les tiers qui, après l'expiration du délai non observé par le titulaire, auraient de bonne foi entrepris l'exploitation d'une invention, d'un brevet ou d'un modèle d'utilité déposés, acquis ou restaurés aux termes du décret n° 620/1940 M. E.⁽⁴⁾ ou de ses compléments, pourront continuer cette exploitation.

(6) Les dispositions des §§ 3, alinéas (5) et (6), 6, alinéas (2), (4) et (5) et 7 à 9 (sauf celles des alinéas 2 et 3 du § 8) seront applicables par analogie en ce qui concerne le droit de possession personnelle et les actes accomplis aux termes du décret 620/1940 M. E.⁽⁴⁾ ou de ses compléments. Toutefois, un acte accompli avant l'entrée en vigueur du présent décret ne sera pas considéré comme invalide si l'accomplissement a été ultérieurement rendu possible aux termes d'une autre disposition légale. En outre, le délai de deux ans imparti par l'alinéa (4) du § 7 ne commencera à courir que de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, si la prolongation du délai a été publiée auparavant.

§ 12. — Le présent décret entrera en vigueur le jour de sa publication. Les §§ 4 et 6 du décret n° 620/1940 M. E.⁽⁴⁾ sont abrogés.

(1) Voir *Prop. ind.*, 1940, p. 42.

(2) *Ibid.*, 1944, p. 177.

(3) *Ibid.*, 1947, p. 130.

(4) *Ibid.*, 1940, p. 42.

SUISSE

ORDONNANCE

RELATIVE À LA CONSTATATION DE LA RÉCIPROCITÉ

(Du 21 mai 1948.)⁽¹⁾

1^o Les ordonnances des 13 novembre 1947⁽²⁾, 31 janvier⁽³⁾ et 24 février 1948⁽⁴⁾ sont modifiées en ce sens que la date du 31 décembre 1947 fixée à l'article 1^{er} de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 1947⁽⁵⁾ est remplacée:

pour le Danemark, par celle du 15 septembre 1948;

pour l'Irlande, par celle du 30 juin 1948;

pour la Suède, par celle du 30 juin 1948;

pour l'Espagne, par celle du 30 juin 1948;

pour la Hongrie, par celle du 15 septembre 1948.

2^o Les ordonnances des 13 novembre 1947⁽²⁾, 31 janvier⁽³⁾, 24 février⁽⁴⁾ et 23 mars 1948⁽⁵⁾ sont complétées par l'adjonction des pays suivants à la liste des pays assurant la réciprocité:

la Grèce,

les Indes néerlandaises, Surinam et

Curaçao.

TUNISIE

I

DÉCRET

RENDANT EXÉCUTOIRES EN TUNISIE L'ARRANGEMENT ET LE PROTOCOLE DE NEUCHÂTEL

(Du 25 décembre 1947.)⁽¹⁾

ARTICLE PREMIER. — L'Arrangement et le Protocole⁽²⁾, annexés au présent décret, signés au nom du Gouvernement Tunisien, à l'issue de la Conférence internationale de Neuchâtel, le 8 février 1947, pour la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale, recevront en Tunisie leur pleine et entière exécution.

ART. 2. — Notre Premier Ministre, le Secrétaire général du Gouvernement Tunisien et Notre Ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés de l'exécution du présent décret.

(1) Voir *Feuille officielle suisse du commerce*, n° 122, du 28 mai 1948, p. 1488.

(2) Voir *Prop. ind.*, 1947, p. 219.

(3) *Ibid.*, 1948, p. 25.

(4) *Ibid.*, p. 43.

(5) *Ibid.*, 1947, p. 66.

(6) *Ibid.*, 1948, p. 69.

(7) Communication officielle de l'Administration tunisienne.

(8) Voir *Prop. ind.*, 1947, p. 18.

(1) Loi sur les brevets (v. *Prop. ind.*, 1895, p. 162).

(2) Décret concernant les dessins ou modèles (*Ibid.*, 1908, p. 67).

II

DÉCRET

COMPLÉTANT LE PRÉCÉDENT

(Du 12 février 1948.)⁽¹⁾

ARTICLE PREMIER. — Les délais de priorité prévus par l'article 4 de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention, de modèles d'utilité, de marque de fabrique ou de commerce, de dessins ou modèles industriels, qui n'étaient pas expirés le 3 septembre 1939, et ceux qui ont pris naissance depuis cette date mais avant le 1^{er} janvier 1947, tels qu'ils ont été étendus par chacun des pays signataires de l'Arrangement de Neuchâtel, rendu exécutoire en Tunisie par Notre décret du 25 décembre 1947 susvisé, sont prolongés en Tunisie jusqu'au trentième jour inclus suivant la date de publication du présent décret⁽²⁾.

ART. 2. — Notre Premier Ministre, le Secrétaire général du Gouvernement Tunisien et Notre Ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés de l'exécution du présent décret.

B. Législation ordinaire

ARABIE SAOUDITE

LOI

SUR LES MARQUES

(Du 10 août 1939.)⁽³⁾

ARTICLE PREMIER. — La présente loi est intitulée «Loi sur les marques».

ART. 2. — Est une marque le signe apposé sur un produit afin d'attester qu'il appartient à une personne déterminée.

ART. 3. — Les marques doivent être composées, pour pouvoir être enregistrées, de lettres, chiffres ou images, en sorte de constituer un ensemble caractéristique et distinctif.

ART. 4. — Le Ministère des finances tiendra un registre spécial pour l'enregistrement des marques. Il y sera inscrit le nom du propriétaire, l'adresse et les autres détails importants. La tenue du registre sera confiée à un *Registrar*. Le

public sera admis à consulter le registre et à recevoir, sur demande et contre paiement de la taxe prescrite, copie des inscriptions.

ART. 5. — Nul ne peut faire le commerce de produits revêtus d'une marque enregistrée au nom d'autrui. En revanche, chacun peut se livrer à son trafic, à condition que les produits portent sa propre marque.

ART. 6. — Les marques peuvent consister, en tout ou en partie, en une couleur ou en des couleurs particulières. Toutefois, si la couleur n'est pas revendiquée lors de l'enregistrement, celui-ci sera considéré comme couvrant toutes les couleurs.

ART. 7. — Ne peuvent être enregistrées les marques:

- a) qui ne contiennent aucun élément distinctif, ou consistent en des signes ou mentions correspondant au nom usuel du produit ou en des images banales;
- b) qui reproduisent des marques, seaux, drapeaux ou insignes officiels, ou des symboles internationaux;
- c) qui contiennent des symboles ou des éléments ayant une signification religieuse;
- d) qui sont immorales ou contraires aux traditions de l'Islam, à ses principes religieux ou à l'ordre public;
- e) qui tendent à tromper le public, contiennent des indications fausses quant à l'origine ou aux caractéristiques des produits ou reproduisent des marques bien connues, garantissant la nature, la qualité ou l'origine des produits. Ces dernières marques peuvent toutefois être enregistrées sur demande du fabricant ou du propriétaire.

ART. 8. — Quiconque désire faire enregistrer une marque dans le Royaume de l'Arabie Saoudite devra adresser à l'autorité préposée à l'enregistrement une demande écrite décrivant la marque en cause. Il y aura lieu d'annexer deux exemplaires de celle-ci et la liste des produits que la marque couvre. On ajoutera l'origine, la nature et le fabricant de ces produits.

ART. 9. — Si la marque a été enregistrée déjà au pays d'origine, il faudra annexer aussi à la demande un certificat attestant cet enregistrement, et contenant les précisions suivantes: nature de la marque, date de l'enregistrement, nature et origine des produits, nom du fabricant.

ART. 10. — Si le déposant n'est pas le propriétaire de la marque, la demande devra être accompagnée d'un pouvoir l'autorisant à demander l'enregistrement au nom du mandant.

ART. 11. — Chaque marque fera l'objet d'une demande séparée. Celle-ci pourra porter sur plusieurs classes de produits. Toutefois, elle ne pourra pas être modifiée après coup pour couvrir plus de classes qu'elle n'en comprenait lors du dépôt. Une nouvelle demande devra être déposée à l'égard de ces produits additionnels.

ART. 12. — Toute demande devra être accompagnée de la taxe de dépôt prescrite.

ART. 13. — Le déposant recevra un récépissé constatant la réception de la demande et en indiquant la date, qui sera considérée comme celle de l'enregistrement.

ART. 14. — La demande une fois acceptée, il sera publié à ce sujet, dans la Gazette officielle, un avis contenant tous les détails opportuns. Dans le mois suivant, il sera notifié au déposant l'acceptation de la demande, telle quelle, ou sous réserve de modification, ou son rejet.

ART. 15. — Toute personne pourra, dans les six mois qui suivent la publication de la demande, former opposition auprès de la «Chambre de commerce suprême» à l'enregistrement d'une marque. Elle notifiera son opposition au Bureau de l'enregistrement. La Chambre examinera le cas et fera connaître sa décision audit Bureau. Elle pourra l'autoriser à enregistrer la marque attaquée, sous réserve des modifications ou des conditions qu'elle jugerait opportunes.

ART. 16. — Si aucune opposition n'a été formée dans les six mois, ou si l'affaire a été tranchée par la Chambre en faveur du déposant, le Bureau de l'enregistrement invitera ce dernier à payer, dans le délai d'un mois, la taxe d'enregistrement. A défaut, la demande sera classée.

ART. 17. — La taxe une fois perçue et l'enregistrement opéré, le Bureau remettra le certificat au déposant.

ART. 18. — Si deux ou plusieurs personnes revendiquent la propriété d'une marque, ou de marques similaires, l'enregistrement sera différé jusqu'à ce que la «Chambre de commerce suprême» ait tranché le différend, ou que l'une des personnes intéressées ait fourni la preuve

⁽¹⁾ Communication officielle de l'Administration tunisienne.

⁽²⁾ Le présent décret a été publié au *Journal officiel tunisien* du 17 février 1948.

⁽³⁾ Voir *Patent and trade mark review*, n° 11, d'août 1947, p. 320.

que les autres lui abandonnent la marque.

ART. 19. — Quiconque aura obtenu l'enregistrement d'une marque sera considéré comme propriétaire de celle-ci à titre exclusif. L'enregistrement deviendra attributif de propriété après cinq ans. Toutefois, si une personne prouve avoir utilisé la marque, sans interruption, un an avant l'enregistrement, elle aura droit à celle-ci. Ce droit personnel ne pourra être ni cédé, ni hérité.

ART. 20. — Le propriétaire d'une marque enregistrée pourra demander en tout temps, ainsi que ses agents ou ses héritiers, que la marque soit modifiée ou complétée, à condition qu'elle n'en soit pas substantiellement changée. Le Bureau pourra accepter ou refuser cette demande, qui devra être accompagnée de la taxe prescrite et faire l'objet d'un avis dans la Gazette officielle.

ART. 21. — La cession ou le nantissement d'une marque ne produiront pas d'effet, à l'égard des tiers, s'ils n'ont pas été inscrits au registre, après paiement de la taxe prescrite.

ART. 22. — Si le propriétaire meurt, la marque enregistrée passera à ses héritiers, qui pourront la céder. La cession devra être inscrite au registre, après paiement de la taxe prescrite.

ART. 23. — La durée de la protection sera de quinze années. Elle pourra être renouvelée pour une période d'égale durée, sur demande déposée dans les trois mois qui précèdent l'expiration de la période de protection en cours et accompagnée de la taxe prescrite.

ART. 24. — Si deux ou plusieurs personnes sont co-propriétaires d'une marque, chacune aura les mêmes droits que si elle l'avait, seule, faite enregistrer en son nom.

ART. 25. — Si une marque n'a pas été renouvelée lors de l'expiration de la période de protection en cours, le Bureau invitera le propriétaire à demander le renouvellement et à payer la taxe prescrite dans les trois mois. A défaut, la marque sera radiée.

ART. 26. — Le Bureau publiera un avis concernant le renouvellement ou la radiation de toute marque. Nulle marque radiée ne pourra être enregistrée à nouveau, au nom d'un tiers et pour les mêmes produits, avant l'expiration de trois années à compter de la date de la radiation.

ART. 27. — Quiconque aurait commis une des infractions ci-après sera puni d'emprisonnement durant une année au plus et d'une amende de 10 à 100 piastres, ou de l'une de ces deux peines:

- a) contrefait ou imité une marque enregistrée, dans le but de tromper le public, ou utilisé frauduleusement une marque ainsi contrefaite ou imitée;
- b) revêtu ses produits d'une marque appartenant à autrui;
- c) vendu, offert en vente ou tenté de vendre des produits revêtus d'une marque contrefaite ou imitée.

ART. 28. — Quiconque aurait commis une des infractions ci-après sera puni d'emprisonnement durant six mois au plus et d'une amende de 5 à 50 piastres, ou de l'une de ces deux peines:

- a) déclaré faussement, dans le but de tromper le public, que sa marque et ses papiers d'affaires sont enregistrés;
- b) utilisé une marque non enregistrée de la nature visée par les lettres b) à e) de l'article 7.

ART. 29. — La «Chambre de commerce suprême» est l'autorité compétente pour connaître des affaires de marques.

ART. 30. — Ces affaires seront traitées sur plainte, à former auprès du Vice-Roi. La plainte devra contenir tous les détails opportuns. Elle sera transmise à la Chambre.

ART. 31. — Quiconque aurait été reconnu coupable d'imitation d'une marque enregistrée devra — en sus des peines ci-dessus — réparer les dommages causés. Le montant sera fixé par la Chambre. Il devra être payé avant l'amende.

ART. 32 à 37. —⁽¹⁾

ART. 38. — La présente loi n'empêchera nulle personne de fournir, dans son nom ou dans sa raison sociale, voire dans le nom de son prédécesseur, une description véridique de ses produits. Ces personnes pourront intenter une action à quiconque aurait contrefait ou imité ce qui précède.

ART. 39. — Les dispositions de la présente loi n'empêcheront nulle personne d'intenter une action contre quiconque se serait rendu coupable à son égard d'un acte de concurrence déloyale.

ART. 40. — Le propriétaire d'une marque pourra protester auprès du Bureau de l'enregistrement à l'égard du traitement de sa demande. S'il considère que le Bureau l'a traité d'une manière con-

traire à l'équité, il pourra s'adresser aux autorités supérieures.

ART. 41. — Les taxes à acquitter sont les suivantes:

Pour le dépôt de la demande (art. 8):

	Piastres
pour une seule classe	50
pour chaque classe en sus d'une	20
pour toutes les classes	100

Pour l'enregistrement (art. 16):

pour une seule classe	500
pour chaque classe en sus d'une	200
pour toutes les classes	1000

Deux tiers de la taxe d'enregistrement seront perçus lors du renouvellement (point de taxe de dépôt de la demande).

ART. 43. — Il y aura lieu de payer, en outre, pour l'inscription d'un transfert (art. 22, 23), ou d'une modification (art. 21) 50 piastres, quel que soit le nombre des classes des produits couverts par la marque. L'inspection du registre est taxée à 11 piastres et il sera acquitté, pour toute copie d'un document, 22 piastres.

ART. 44. — La présente loi entrera en vigueur deux mois après sa publication dans la Gazette officielle.

AUTRICHE

ORDONNANCES

CONCERNANT LA DURÉE DES DÉLAIS

(N^{os} 1834 et 2898, des 6 août et 30 novembre 1947.)⁽¹⁾

1. — Doit être impartie, par décision interlocutoire, un délai péremptoire de deux mois pour le paiement de la taxe de dépôt (loi sur les brevets, § 55, al. 2 et 4)⁽²⁾ dans tous les cas où:

- a) le déposant n'a ni annexé à sa demande la preuve du paiement de cette taxe (loi, § 114, al. 1), ni demandé un sursis;
- b) la demande de sursis a été rejetée et le tiers intervenant a déjà déposé une demande de brevet.

2. — Doivent être impartis jusqu'à nouvel ordre, pour répliquer à une décision interlocutoire (loi, § 55, al. 2 et 3), les délais suivants:

- si le déposant est établi en Autriche: 2 mois;
- dans un autre pays d'Europe: 3 mois;
- aux États-Unis d'Amérique: 4 mois;
- dans un autre pays d'outre-mer: 6 mois.

⁽¹⁾ Voir *Oesterreichisches Patentblatt*, n^o 5, du 15 décembre 1947, p. 51. Nous résumons, s'il y a lieu.

⁽²⁾ Voir *Prop. ind.*, 1924, p. 106; 1926, p. 110; 1928, p. 148; 1932, p. 23; 1936, p. 69; 1938, p. 153; 1947, p. 202.

⁽¹⁾ Détails d'ordre administratif Intérieur.

Nulle prolongation de délai qui serait accordée sur requête ne pourra dépasser deux mois, quel que soit le domicile du déposant.

La prolongation ne pourra être accordée, dans la règle, que six fois. Des prolongations ultérieures ne seront admises que dans des cas très exceptionnels et pour des motifs dignes de considération.

3. — Un délai péremptoire de 8 jours (loi sur les brevets, § 55, al. 2 et 4) doit être imparti, par décision interlocutoire, pour acquitter la taxe prescrite par le § 116, alinéa (1), chiffre 5, lettre *d*), de la loi, lorsque le déposant demande la prolongation du délai utile pour répliquer à une décision interlocutoire antérieure sans joindre la preuve du paiement de ladite taxe, non remise aux termes du § 118 de la loi. Si la taxe n'est pas payée dans ce délai, il y aura lieu d'appliquer le § 55, alinéa (4) de la loi.

4. — Lorsqu'il est déposé une demande tendant à obtenir l'enregistrement d'un brevet, ou une autre inscription, aux termes du § 6, alinéa (1), 1° ou 2°, de la loi n° 123, du 9 mai 1947 (1) et qu'il n'est ni produit la preuve du paiement de la taxe prescrite, ni demandé un sursis (pour autant que le sursis est admis en l'espèce), le déposant devra être invité, par décision interlocutoire (loi sur les brevets, § 55, al. 2; loi de 1947 précitée, § 23), à acquitter cette taxe dans un délai péremptoire de deux mois. A défaut, la demande sera rejetée aux termes du § 18, alinéa (4), de la loi de 1947, à moins qu'un sursis de paiement ne soit admis et qu'il n'ait été demandé.

CHINE

LOI

SUR LES MARQUES

(Du 19 octobre 1940.) (2)

ARTICLE PREMIER. — Quiconque désire désigner ou identifier un produit récolté, fabriqué, raffiné, sélectionné, vendu ou manipulé par lui devra demander l'enregistrement de la marque, dont il entend faire un emploi exclusif, conformément aux dispositions de la présente loi.

Le libellé de la marque, les dessins, les symboles ou la combinaison de ces éléments seront représentés clairement et il

sera spécifié, en outre, le nom et les couleurs à utiliser.

Le libellé de la marque sera accompagné de sa prononciation.

ART. 2. — Sont exclus de l'enregistrement à titre de marque:

- 1° tout ce qui est identique ou similaire au drapeau ou à un emblème national, au sceau de l'État, à un étendard militaire, à un sceau officiel ou à une décoration chinoise, ainsi qu'au drapeau ou à l'emblème du Kuomintang;
- 2° tout ce qui est identique ou similaire à la photographie, au nom ou au nom de courtoisie du D^r Sun Yat-sen;
- 3° tout ce qui est identique ou similaire à l'emblème de la Croix-Rouge, au drapeau national ou à un étendard militaire d'un État étranger;
- 4° tout ce qui est propre à corrompre les mœurs, à troubler l'ordre ou à induire le public en erreur;
- 5° tout ce qui est identique ou similaire à une marque ou à un emblème généralement employés pour le même genre de produits conformément à un usage établi;
- 6° tout ce qui est identique ou similaire à une marque ou à un emblème généralement reconnus comme appartenant à autrui et utilisés pour le même genre de produits;
- 7° tout ce qui est identique ou similaire à une médaille décernée par le Gouvernement, ou à une médaille ou à un diplôme obtenus à une exposition. Toutefois, le titulaire pourra utiliser la médaille ou le diplôme à titre d'élément de sa marque;
- 8° tout ce qui contient le nom, le nom commercial ou la photographie d'un tiers, ou le nom d'une personne morale ou de toute autre organisation, à moins que le consentement de l'intéressé n'ait été obtenu;
- 9° tout ce qui est identique ou similaire à la marque d'un tiers, si une année ne s'est pas encore écoulée depuis la date à laquelle celle-ci est devenue invalide. Ce qui précède ne s'applique toutefois pas au cas où la marque enregistrée n'aurait pas été utilisée durant un an ou plus avant son invalidation.

ART. 3. — Lorsque deux ou plusieurs personnes demandent, indépendamment, l'enregistrement — pour les mêmes produits — de marques identiques ou similaires, l'enregistrement sera accordé en faveur de la marque qui a été effectivement utilisée, la première en Chine, sans

interruption. Si nul d'entre les déposants n'a jamais utilisé la marque, ou s'il n'y a pas moyen de constater à qui appartient la priorité d'emploi, l'enregistrement sera accordé en faveur du premier déposant. Si les dépôts ont été opérés à la même date, il ne sera fait droit à aucune demande, à moins que les déposants n'acceptent d'un commun accord que le droit exclusif d'emploi de la marque soit conféré à l'un d'entre eux.

ART. 4. — Les marques similaires utilisées par la même personne, pour les mêmes produits, pourront être déposées à titre de marques associées.

ART. 5. — Les ressortissants étrangers qui désirent obtenir le droit d'emploi exclusif d'une marque aux termes d'un traité assurant la protection réciproque des marques devront demander l'enregistrement conformément à la présente loi.

ART. 6. — Les droits découlant d'une demande d'enregistrement d'une marque peuvent être cédés avec l'établissement auquel la marque se rattache.

Le cessionnaire devra demander que son nom soit substitué à celui du cédant. Au cas contraire, il n'aura pas de *locus standi* à l'égard des tiers.

ART. 7. — Nulle personne n'étant, ni domiciliée, ni établie sur le territoire de la République chinoise ne pourra, ni demander l'enregistrement d'une marque, ni faire un acte de procédure, ni revendiquer le droit exclusif d'emploi d'une marque si elle ne constitue pas un mandataire domicilié ou établi sur ce territoire.

Le mandataire représentera aussi le mandant — à moins que son pouvoir ne soit expressément limité — devant les tribunaux et quant aux actes de procédure relatifs aux marques prévus par la présente loi ou par d'autres lois.

ART. 8. — La constitution et le changement du mandataire, ainsi que la modification ou le retrait du pouvoir n'auront d'effet à l'égard des tiers que s'ils sont notifiés au Bureau des marques, afin qu'il les approuve et les inscrive au registre.

ART. 9. — Si le Bureau des marques constate qu'un mandataire n'est pas compétent, il pourra ordonner qu'il soit remplacé et frapper de nullité tous les actes accomplis par lui, au nom du mandant, à l'égard d'une marque.

ART. 10. — S'agissant de personnes qui résident en un pays étranger ou dans un lieu éloigné ou inaccessible, le Bureau

(1) Loi concernant la restauration du droit autrichien sur les brevets (v. *Prop. ind.*, 1947, p. 202).

(2) Traduction fondée sur une version anglaise qui nous a été obligeamment fournie par la Société des produits Nestlé, à Vevey. Nous apprenons que la présente loi est entrée en vigueur le 14 juillet 1943.

des marques pourra prolonger, d'office ou sur requête du déposant, les délais impartis par la loi pour accomplir devant lui les actes de procédure nécessaires.

ART. 11. — Les demandes et les actes relatifs à une marque et postérieurs à l'expiration d'un délai impartie par la loi, ou autrement, pourront être frappés d'invalidité, à moins qu'il ne soit constaté que le retard était inévitable.

ART. 12. — Le Bureau des marques ne rejettera aucune demande tendant à obtenir la vérification, la copie ou l'examen d'une marque ou d'une pièce du dossier si elle est accompagnée d'une déclaration indiquant les motifs et s'il n'est pas considéré qu'il s'agit d'une affaire devant être tenue secrète.

ART. 13. — Le propriétaire d'une marque enregistrée jouit du droit exclusif d'emploi de celle-ci à compter de la date de l'enregistrement.

Le droit exclusif est limité au libellé de la marque et aux produits figurant dans la demande.

ART. 14. — Le droit exclusif n'empêchera nulle personne d'utiliser des moyens ordinaires pour faire connaître son nom ou son nom commercial, ou l'origine, la nature ou les qualités de ses produits. La présente disposition ne s'appliquera toutefois pas aux cas où il est fait usage, de mauvaise foi et après l'enregistrement d'une marque, du même nom ou du même nom commercial.

ART. 15. — La durée du droit exclusif d'emploi d'une marque est de vingt ans à compter de la date de l'enregistrement.

Le renouvellement pour des périodes de même durée pourra être obtenu conformément aux dispositions de la présente loi.

ART. 16. — Le droit d'emploi exclusif d'une marque pourra être cédé avec l'entreprise. Il pourra aussi être cédé séparément avec le produit auquel la marque est destinée. Toutefois, les marques associées ne pourront pas être cédées séparément.

ART. 17. — La cession du droit exclusif ne produira d'effet à l'égard des tiers que si elle est approuvée et enregistrée par le Bureau des marques. Il en sera de même en cas de nantissement.

ART. 18. — Le droit exclusif pourra être annulé en tout temps sur requête du propriétaire enregistré. En outre, le Bureau des marques pourra radier une mar-

que, d'office ou sur requête d'une partie intéressée, dans les cas suivants:

- 1° si la marque enregistrée a été modifiée ou complétée dans le but de l'utiliser pour une contrefaçon;
- 2° si la marque n'a pas été utilisée durant l'année qui suit la date de l'enregistrement, sans justes motifs, ou si l'emploi a été interrompu durant deux ans;
- 3° si l'enregistrement de la cession de la marque n'a pas été demandé dans l'année qui suit le transfert du droit, à moins qu'il ne s'agisse d'un transfert par succession.

Les dispositions du chiffre 2° ne seront pas appliquées si l'une d'entre plusieurs marques associées est encore utilisée. Si la radiation doit être prononcée aux termes du chiffre 1°, le Bureau des marques en informera le propriétaire de la marque, ou son mandataire, soixante jours d'avance.

Si le propriétaire n'accepte pas ladite radiation, il pourra recourir dans les soixante jours aux termes de la loi.

ART. 19. — Si l'entreprise à laquelle la marque se rattache cesse d'exister pendant la durée de validité de la marque, le droit exclusif tombera en déchéance.

ART. 20. — Si l'enregistrement ou le renouvellement est contraire aux dispositions des articles 1^{er} à 4, le Bureau des marques prononcera, après examen, la déchéance du droit.

ART. 21. — Le Bureau des marques tiendra un registre où seront inscrits aux termes de la loi les droits d'emploi exclusifs, ainsi que tous autres droits et affaires se rapportant à des marques.

Le Bureau inscrira au registre toute marque dont l'enregistrement a été accordé et délivrera un certificat d'enregistrement.

ART. 22. — Le Bureau publiera un Journal des marques contenant les marques enregistrées et toutes les affaires s'y rapportant.

ART. 23. — S'il est demandé la modification ou la radiation d'une inscription figurant au registre, la modification ou la radiation sera publiée au Journal des marques, après avoir été approuvée par le Bureau.

ART. 24. — Le déposant acquittera, au moment du dépôt de la demande, les taxes prescrites pour l'enregistrement ou pour le renouvellement de sa marque. Si sa demande est rejetée, le Bureau lui retournera les montants payés.

ART. 25. — Le déposant spécifiera la classe à laquelle les produits couverts par la marque appartiennent.

La classification figurera au règlement (art. 37).

ART. 26. — Dès réception d'une demande tendant à obtenir l'enregistrement d'une marque, un examinateur fera les recherches opportunes, après quoi il sera notifié au déposant, s'il est constaté que la demande est conforme à la loi, qu'elle est acceptée. Cette décision sera publiée au Journal des marques. L'enregistrement sera fait six mois plus tard, s'il n'y a ni opposition, ni intervention par des tiers, ou si celles-ci ont été rejetées.

Lorsqu'une demande de renouvellement a été trouvée, après examen, conforme à la loi, il sera délivré un nouveau certificat d'enregistrement et un avis sera publié à ce sujet au Journal des marques.

Si une marque acceptée a été modifiée par le déposant, ou s'il a été apporté des adjonctions dans le but de l'utiliser pour une contrefaçon, le Bureau des marques pourra radier l'enregistrement, d'office ou sur requête d'une partie intéressée.

ART. 27. — Tout déposant dont la demande a été rejetée pourra requérir un nouvel examen, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision. Il annexera une déclaration indiquant les raisons de sa démarche.

Tout déposant qui n'est pas satisfait de la décision prise au sujet du nouvel examen ou d'une radiation fondée sur le troisième alinéa de l'article précédent pourra recourir dans les soixante jours, aux termes de la loi.

ART. 28. — Les dispositions de l'article précédent seront applicables, *mutatis mutandis*, aux objections soulevées au sujet d'une marque. Après qu'une décision a été prise au sujet d'une requête fondée sur une objection de la nature visée par l'article précédent, le requérant ne pourra pas demander d'être entendu au sujet des mêmes faits et des mêmes preuves.

ART. 29. — Toute partie intéressée pourra demander d'être entendue dans les cas suivants:

- 1° si l'enregistrement doit être frappé de nullité aux termes de l'article 20;
- 2° s'il y a lieu de définir la portée ou l'étendue du droit d'emploi exclusif d'une marque.

Lorsque l'enregistrement doit être frappé de nullité ensuite de contravention à l'article 1^{er} ou aux chiffres 1° à 7° de l'ar-

ticle 2, l'examinateur pourra demander une audience.

L'audience devra être demandée, s'agissant d'une marque contraire aux chiffres 8° ou 9° de l'article 2, ou aux articles 3 ou 4, après l'échéance de trois ans à compter de sa publication au Journal des marques.

ART. 30. — Les audiences doivent être demandées au Bureau des marques par une requête écrite. Copie de toute pièce se rapportant à l'affaire et de tous documents déposés par la partie intéressée sera remise à la partie adverse. Cette dernière sera invitée à préparer des réponses écrites dans un délai imparti. Le Bureau pourra aussi ordonner aux parties de répondre aux questions qu'il leur poserait.

ART. 31. — Toute audience sera tenue en présence de trois commissaires, qui décideront à la majorité des voix.

Les commissaires seront nommés dans chaque cas par le président du Bureau des marques.

Nul commissaire ne pourra participer à l'audience s'il est partie intéressée ou s'il a traité auparavant l'affaire en cause.

ART. 32. — Les commissaires pourront fonder leur décision sur les pièces figurant au dossier. Toutefois, un jour pourra être fixé, si c'est nécessaire, pour inviter les parties à participer à des débats oraux.

Nulle audience ne sera suspendue pour le motif que les parties n'ont pas observé un délai imparti ou fixé par la loi.

ART. 33. — Toute personne intéressée à l'affaire pourra demander d'intervenir avant que l'audience ne soit close. Il appartiendra aux commissaires de décider, en se fondant sur l'opinion des parties intéressées, s'il y a lieu, ou non, de faire droit à une requête de cette nature.

Si les agissements de la partie intervenante ont pour effet de contredire ceux de la partie appuyée par elle, l'intervention sera nulle et de nul effet.

ART. 34. — Si la décision prise ensuite d'une audience soulève des objections, une nouvelle audience pourra être demandée dans les trente jours qui suivent la réception de la décision. La procédure sera la même que pour la première audience.

ART. 35. — Si la décision prise en vertu d'une nouvelle audience soulève des objections, il pourra être recouru dans les soixante jours, aux termes de la loi.

ART. 36. — Lorsqu'une décision relative à une marque a été confirmée, nul

ne pourra demander une nouvelle audience pour les mêmes faits et les mêmes preuves.

ART. 37. — Si une action civile ou pénale est intentée à l'égard d'affaires portant sur le droit exclusif d'emploi d'une marque, la procédure ne sera pas entamée avant que la décision prise ensuite d'une audience n'ait été confirmée.

ART. 38. — Quiconque désire obtenir le droit exclusif d'emploi d'un dessin ou d'une marque destinés à un produit non vendu dans un but de lucre pourra demander l'enregistrement aux termes de la présente loi.

Les dispositions relatives aux marques seront applicables, *mutatis mutandis*, aux dessins et aux marques de la nature précitée.

ART. 39. — Les taxes à acquitter en matière de marques seront fixées par le règlement.

ART. 40. — Le règlement sera fait par le Ministre des affaires économiques.

FRANCE

LOI

AUTORISANT LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À RATIFIER L'ACCORD INTERVENU LE 6 JUIN 1947 À LA HAYE ET RELATIF À LA CRÉATION D'UN BUREAU INTERNATIONAL DES BREVETS À LA HAYE

(N° 48-900, du 2 juin 1948.)⁽¹⁾

ARTICLE PREMIER. — Le Président de la République est autorisé à ratifier l'accord signé à La Haye, le 6 juin 1947, concernant la création d'un Bureau international des brevets à La Haye.

ART. 2. — Une copie authentique de l'accord demeurera annexée à la présente loi⁽²⁾.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD

ORDONNANCE

ATTRIBUANT À L'AUTRICHE LA QUALITÉ DE PAYS «CONVENTIONNEL» POUR LES EFFETS DES DISPOSITIONS DE LA LOI BRITANNIQUE SUR LES BREVETS ET LES DESSINS

(N° 872, du 27 avril 1948.)⁽³⁾

Vu que les lois sur les brevets et les dessins de 1907 à 1946 (dénommées ci-après «les

⁽¹⁾ Voir *Journal officiel*, n° 130, du 3 juin 1948, p. 5315.

⁽²⁾ Nous publierons l'accord lorsqu'il sera entré en vigueur.

⁽³⁾ Communication officielle de l'Administration britannique.

lois») ⁽¹⁾ disposent que Sa Majesté peut déclarer, par ordonnance en Conseil, et dans le but de donner exécution à un traité, une convention, un arrangement ou un engagement, qu'un pays est un pays «conventionnel» pour les effets de toutes les dispositions des lois, ou de certaines d'entre ces dispositions;

Vu qu'il a plu à Sa Majesté de ratifier une Convention signée à Londres, le 2 juin 1934, pour reviser la Convention de Paris, du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle;

Vu que l'Autriche a adhéré à ladite Convention signée à Londres le 2 juin 1934 et qu'il est opportun qu'elle soit déclarée pays «conventionnel» pour les effets de toutes les dispositions des lois;

Sa Majesté, dans l'exercice des pouvoirs qui Lui ont été conférés de la manière susdite et de tous autres pouvoirs L'autorisant à ce faire, et sur l'avis de Son Conseil privé, a daigné ordonner, et il est ordonné par la présente ordonnance, ce qui suit:

1. — L'Autriche est un pays «conventionnel» pour les effets de toutes les dispositions des lois.

2. — Dans tous les cas où les lois exigent qu'un acte soit accompli dans un pays «conventionnel» ou à l'égard de ce pays, ce qui aurait été fait sur le territoire autrichien, ou à l'égard de ce territoire, durant la période où il a été incorporé à l'Allemagne, sera considéré comme ayant été fait dans un pays «conventionnel» ou à l'égard de ce pays. En conséquence, ledit territoire constitue, pour les effets précités, un pays «conventionnel».

3. — L'*Interpretation Act*, de 1889 ⁽²⁾, s'appliquera à la présente ordonnance comme s'il s'agissait d'une loi du Parlement.

4. — La présente ordonnance pourra être citée comme le *Patents &c. (Austria) (Convention) Order, 1948*.

ITALIE

DÉCRET

concernant

LA PROTECTION DES INVENTIONS, ETC. À UNE EXPOSITION

(Du 10 mai 1948.)⁽³⁾

Article unique. — Les inventions industrielles, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles et les marques concernant les objets qui figureront à la «Mostra del

⁽¹⁾ Voir *Prop. Ind.*, 1939, p. 173; 1942, p. 159; 1947, p. 90.

⁽²⁾ Nous ne possédons pas cette loi.

⁽³⁾ Communication officielle de l'Administration italienne.

Tempo», qui sera tenue à Padoue, du 5 juin au 4 juillet 1948, jouiront de la protection temporaire prévue par les lois n° 1127, du 29 juin 1939⁽¹⁾, n° 1411, du 25 août 1940⁽²⁾, et n° 929, du 21 juin 1942⁽³⁾.

Le présent décret sera publié dans la *Gazette officielle* et dans le *Bulletin des brevets*, aux termes des articles 104 du décret n° 244, du 5 février 1940⁽⁴⁾, et 109 du décret n° 1354, du 31 octobre 1941⁽⁵⁾.

UNION SUD-AFRICAINE

LOI REVISÉE

TENDANT À CODIFIER ET À AMENDER LES LOIS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES BREVETS D'INVENTION ET À L'ENREGISTREMENT DES BREVETS, DES DESSINS, DES MARQUES ET DU DROIT D'AUTEUR

(N° 9, de 1916/n° 19, de 1947.)⁽⁶⁾

(Deuxième partie)⁽⁷⁾

37. — Le brevet sera accordé pour une seule invention. En revanche, la description complète pourra contenir plus d'une revendication. Nulle personne ne pourra attaquer un brevet, dans une action ou dans une procédure, pour le motif qu'il comprend plus d'une invention.

38. — (1) La durée du brevet sera de quatorze ans à compter de sa date, à moins que la présente loi ne dispose en sens contraire.

(2) Le brevet tombera en déchéance si le breveté néglige d'acquitter une taxe prescrite dans le délai imparti. Toutefois, le *Registrar* accordera pour le paiement un délai de grâce de trois mois au plus, sur requête accompagnée d'une taxe additionnelle de 10 livres au plus.

(3) S'il est engagé une procédure à l'égard d'une violation du brevet commise après l'omission de payer une taxe dans le délai imparti et avant que ce dernier n'ait été prolongé, le tribunal pourra refuser d'allouer des dommages à la partie lésée.

(1) *Volr Prop. ind.*, 1939, p. 124; 1940, p. 84.

(2) *Ibid.*, 1940, p. 196.

(3) *Ibid.*, 1942, p. 168.

(4) *Ibid.*, 1940, p. 110.

(5) *Ibid.*, 1942, p. 78.

(6) Nous avons constaté, contrairement à ce que nous disions dans la note qui accompagne la première partie de la présente loi, que cette dernière a été modifiée aussi — sur quelques points — par une loi n° 2, de 1941, que nous ne connaissons pas (mais que nous espérons recevoir). Il est donc entendu que lorsque nous parlerons dorénavant, en marge d'une modification, de « loi modificative », nous entendrons, comme auparavant, la loi n° 19, de 1947. Si la modification est due, exceptionnellement, à la loi n° 42, de 1941, nous le précisons.

(7) *Volr Prop. ind.*, 1948, p. 94.

39. — Nul brevet ne sera considéré comme invalide pour le motif que la description complète revendique une invention additionnelle ou différente de celle visée par la description provisoire, si cette invention était nouvelle — pour autant qu'elle n'est pas visée par la description provisoire — au moment du dépôt de la description complète et si le déposant est l'inventeur, ou le cessionnaire ou le représentant légal de l'inventeur, ou du cessionnaire total ou partiel.

40. — (1) Lorsque le même déposant a fourni deux ou plusieurs descriptions provisoires portant sur des inventions analogues ou dont l'une modifie l'autre, qu'il a obtenu à ce sujet une protection provisoire concurrente et que le *Registrar* considère que l'ensemble de ces inventions constitue un seul tout et peut être compris dans un seul et même brevet, il pourra accepter une description complète unique et délivrer un seul brevet.

(2) Le brevet portera la date de la première demande. Toutefois, le tribunal tiendra compte, s'agissant de sa validité ou des dispositions du présent chapitre relatives aux oppositions, des dates des diverses descriptions provisoires.

41. — Nul brevet délivré à l'inventeur, à son cessionnaire ou à son représentant légal ne pourra être invalidé par une demande de nature à le frauder, par une protection provisoire obtenue ensuite de celle-ci, ou par l'emploi ou la publication de l'invention, durant la période de protection provisoire, ensuite de cette demande frauduleuse⁽¹⁾.

42. — L'effet d'un brevet sera d'assurer au breveté, sous réserve des dispositions contenues dans le brevet, le droit exclusif de fabriquer, exploiter, exercer et vendre l'invention dans l'Union, pendant la durée de la protection, personnellement ou par ses agents ou ses licenciés, de la manière qu'il juge opportune. Il aura donc, pendant la validité du brevet, tout le profit et bénéficiera de tous les avantages découlant de l'invention.

43. — Tout brevet produira ses effets dès le scellement, sur le territoire de l'Union, à moins que telle ou telle province n'ait été exceptée, auquel cas il ne s'y appliquera pas.

44. — Les droits assurés au breveté pourront faire l'objet de cession ou de

transmission sous la forme prescrite par la loi.

45. — Le breveté pourra céder son brevet à autrui, sous la forme prescrite, en tout ou en partie, pour le pays tout entier ou pour telle portion du territoire de l'Union. La cession n'aura toutefois de valeur et d'effets que si elle est enregistrée au Bureau des brevets.

46. — Si un brevet est égaré ou détruit, ou si le fait qu'il n'est pas produit est expliqué à la satisfaction du *Registrar*, ce dernier pourra en tout temps en délivrer un double, libellé, scellé et soumis aux taxes en vigueur.

d) Des amendements à la description

47. — (1) Tout déposant ou breveté pourra demander par écrit l'autorisation de modifier une description et les dessins qui l'accompagnaient, par voie de renonciation, correction ou explication indiquant la nature de l'amendement et ses raisons. Si le brevet est la propriété commune de plusieurs personnes, la requête sera formée par toutes, ou par l'une d'elles dûment autorisée par les autres.

(2) La requête et la nature de l'amendement seront publiées sous la forme et de la manière prescrites. Dans les trois mois qui suivent la première publication, quiconque pourra notifier son opposition au Bureau des brevets.

(3) Le *Registrar* notifiera l'opposition à la personne ayant demandé l'amendement. Il entendra et tranchera l'affaire, sous réserve d'appel au *Law Officer*.

(4) Le *Law Officer* entendra, sur requête, le requérant et l'opposant. Il prononcera si, et sous quelles conditions, l'amendement doit être permis.

(5) S'il n'y a pas eu opposition ou si l'opposant ne se présente pas, le *Registrar* décidera si, et sous quelles conditions, l'amendement doit être permis.

(6) Si le *Registrar* refuse d'autoriser l'amendement, le requérant pourra former appel devant le *Law Officer*.

(7) Le *Law Officer* entendra, sur requête, le requérant et le *Registrar*. Il prononcera si, et sous quelles conditions, l'amendement doit être permis.

(8) Il ne sera permis aucun amendement dont la conséquence serait que la description revendiquerait une invention plus étendue ou substantiellement différente de celle revendiquée auparavant.

(9) L'autorisation assurera au requérant le droit d'apporter l'amendement en cause, à moins qu'il n'ait agi frauduleusement. L'amendement sera considéré, devant les tribunaux et pour tous effets, comme faisant partie de la description.

(1) Le présent article comportait deux autres alinéas, supprimés par la loi n° 42, de 1941.

(10) Les dispositions du présent article ne seront pas applicables pendant qu'une action en violation ou une procédure en révocation du brevet est en cours de procédure.

48. — (1) Dans toute action en violation du brevet, ou dans toute procédure en révocation, le tribunal pourra autoriser le breveté à amender sa description par voie de renonciation, sous les conditions — relatives aux frais, à la publication ou à d'autres points — qu'il poserait. Toutefois, il ne sera autorisé aucun amendement dont la conséquence serait que la description revendiquerait une invention substantiellement différente de celle revendiquée auparavant. En outre, le tribunal notifiera au *Registrar* toute requête ou modification de la description et celui-ci aura le droit de comparaître et d'être entendu.

(2) Lorsque l'amendement d'une description, par voie de renonciation, correction ou explication, a été permis aux termes de la présente loi, il ne sera pas alloué de dommages — dans une action — à l'égard de l'emploi de l'invention avant l'amendement, à moins que le breveté ne prouve à la satisfaction du tribunal que la revendication originale avait été libellée de bonne foi et avec une habileté et une compétence raisonnables.

49. — Tout amendement d'une description sera publié de la manière prescrite par le *Registrar*.

e) De la prolongation des brevets

50. — (1) Tout breveté pourra demander au tribunal — après avoir donné à son intention la publicité ordonnée par celui-ci — la prolongation de son brevet pour une nouvelle période. La demande devra être faite six mois au moins avant l'expiration du brevet.

(2) Quiconque pourra former par écrit opposition à la prolongation, auprès du greffe du tribunal.

(3) Le tribunal pourra entendre le requérant et l'opposant. Le *Registrar* aura le droit de comparaître et d'être entendu.

51. — (1) Le tribunal tiendra compte de la nature et des mérites de l'invention à l'égard de la communauté, des bénéfices réalisés par l'inventeur comme tel et de toutes les autres circonstances du cas.

(2) Si le tribunal estime que le breveté n'a pas été équitablement rémunéré par son brevet, il pourra ordonner la prolongation de celui-ci pour une nouvelle période de sept ans, ou — dans des cas exceptionnels — de quatorze ans. Il

pourra également ordonner la délivrance d'un nouveau brevet valable pour la période y inscrite et contenant les restrictions, conditions et dispositions qu'il jugerait opportunes.

f) Des brevets additionnels

52. — (1) Lorsqu'un brevet a été demandé ou délivré et que le déposant ou le breveté désire — pour la même invention — un autre brevet portant sur un perfectionnement ou une modification, il pourra exprimer, dans sa demande, le désir que la durée du nouveau brevet soit la même que celle du brevet original, ou que la période de validité de ce dernier qui reste à courir.

(2) Un brevet (dénommé ci-après brevet additionnel) pourra être délivré pour la période susmentionnée, sur requête de la nature précitée.

(3) Le brevet additionnel demeurera en vigueur aussi longtemps que le brevet principal, mais non davantage. Nulle taxe ne devra être payée pour son renouvellement.

(4) La délivrance d'un brevet additionnel prouvera d'une manière concluante que l'invention le mérite. Sa validité ne pourra pas être contestée pour le motif que l'invention eût dû faire l'objet d'un brevet indépendant.

g) De la restauration

53. — (1) Lorsqu'un brevet est devenu nul parce qu'une taxe n'a pas été acquittée dans le délai imparti, le breveté pourra demander la restauration au *Registrar*, sous la forme prescrite.

(2) La demande contiendra un exposé des circonstances ayant entraîné l'omission de paiement de la taxe.

(3) S'il appert de cet exposé que l'omission n'a pas été intentionnelle et que la demande a été faite avec la diligence opportune, le *Registrar* fera publier cette dernière de la manière prescrite. Quiconque pourra faire opposition à la restauration, devant le Bureau des brevets, sous la forme prescrite et dans tel délai à impartir.

54. — (1) S'il y a opposition, le *Registrar* en informera le requérant. Il transmettra sans délai au greffe du tribunal le dossier de la requête et de l'opposition.

(2) Le tribunal entendra l'affaire après l'échéance du délai imparti. Il ordonnera, sous réserve de recours à la division des appels, la restauration du brevet ou le rejet de la requête. Toute ordonnance rendue aux termes du présent article en faveur de la restauration d'un

brevet pourra contenir des dispositions tendant à sauvegarder les droits des personnes qui auraient utilisé l'invention après la publication de la déchéance.

(3) Les dispositions des articles 30 à 35 seront applicables, *mutatis mutandis*, en cas d'opposition à la restauration d'un brevet.

h) De la révocation

55. — (1) La révocation d'un brevet pourra être demandée au tribunal, pour l'un des motifs pour lesquels une opposition à la délivrance eût pu être formée.

(2) Pourront demander la révocation, à l'exclusion de toute autre personne:

- a) le Ministre de la Justice, ou une personne autorisée par lui;
- b) quiconque ferait valoir que le brevet a été obtenu en violation de ses droits, ou de ceux de la personne par ou pour laquelle il agit;
- c) quiconque ferait valoir, en son nom ou au nom de la personne par ou pour laquelle il agit, qu'il est l'auteur d'une invention comprise dans les revendications du breveté;
- d) quiconque ferait valoir, en son nom ou au nom de la personne par ou pour laquelle il revendique un intérêt dans un commerce, une entreprise ou une industrie, qu'il a publiquement fabriqué, utilisé ou vendu dans l'Union, avant la date du brevet, ce que le breveté revendique comme constituant son invention.

56. — (1) Le requérant devra exposer en détail, dans sa demande, les motifs sur lesquels il se fonde. Si l'un d'entre ceux-ci est que l'invention n'est pas nouvelle, il devra préciser la date et le lieu de la publication ou de l'emploi antérieurs et fournir les détails prescrits par l'article 27 (3). Nulle preuve ne sera admise, sauf autorisation du tribunal, au sujet d'un motif non ainsi précisé.

(2) Les détails pourront être modifiés si le tribunal le permet.

(3) Le défendeur aura le droit de fournir des preuves à l'appui de son brevet. Si le demandeur fournit des preuves tendant à établir que le brevet n'est pas valable, le défendeur devra être autorisé à les réfuter.

(4) Le tribunal pourra convoquer, s'il le juge opportun, un assesseur spécialement qualifié pour l'assister dans l'affaire. Les honoraires fixés par le tribunal seront ajoutés aux frais.

57. — Si un brevet est révoqué pour cause de fraude, ou si un brevet frauduleusement obtenu a été révoqué, le *Registrar* pourra, sur requête conforme aux

dispositions du présent chapitre, délivrer un brevet à l'inventeur, à son cessionnaire ou à son représentant légal. Ce brevet remplacera le brevet révoqué et portera la même date. Toutefois, nulle action ne pourra être intentée à l'égard d'une violation de ce brevet, commise avant la date de sa délivrance.

58. — (1) Tout breveté pourra en tout temps notifier au *Registrar*, sous la forme prescrite, qu'il est prêt à renoncer à son brevet. Le *Registrar* pourra accepter cette offre, s'il le juge opportun, après l'avoir publiée et avoir entendu quiconque le désirerait. Il ordonnera alors la révocation du brevet.

(2) Si une action en violation du brevet, ou une procédure en révocation, est pendante devant un tribunal, le *Registrar* ne pourra, ni accepter l'offre de renonciation, ni ordonner la radiation du brevet, que sur autorisation du tribunal ou avec le consentement de toutes les parties intéressées dans l'action ou dans la procédure.

(3) S'agissant d'un brevet délivré aux termes de l'article 8, le breveté pourra offrir d'y renoncer pour autant qu'il est valable dans une province autre que celle pour laquelle le brevet provincial avait été délivré. Le *Registrar* pourra accepter l'offre, après l'avoir publiée et avoir entendu quiconque le désirerait, et faire en conséquence une annotation au dos du brevet. L'endossement aura pour effet d'exclure ladite province.

(4) Toute décision du *Registrar* fondée sur le présent article pourra faire l'objet d'un appel devant le tribunal.

(A suivre.)

PARTIE NON OFFICIELLE

Études générales

Contribution à l'étude des traités de paix quant à la prolongation de certains droits de propriété industrielle

L'interprétation des articles 3 et 4 de l'annexe XV au Traité de paix avec l'Italie (1), qui correspond à l'annexe IV aux autres quatre traités, conclus avec la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie et la Roumanie, a donné lieu à de vifs débats. Ces articles portent sur la prolongation de la durée normale de validité des droits de propriété industrielle en vigueur en

Italie à l'ouverture des hostilités et qui appartiennent à l'une des Puissances alliées ou associées, ou à ses ressortissants. L'article 3 prescrit qu'il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul de la durée normale de validité de ces droits, de la période comprise entre l'ouverture des hostilités et la date de l'entrée en vigueur du traité. En conséquence, la durée de validité sera considérée comme automatiquement prolongée, en Italie, pour une période correspondant à celle exclue dudit calcul. L'article 4 dispose que l'Italie a droit, de la part des Puissances alliées ou associées, à un traitement de réciprocité. Ce droit est toutefois soumis à une limitation. En effet, la clause de réciprocité ne confère, ni à l'Italie, ni à ses ressortissants, la faculté d'exiger, sur le territoire de l'une des Puissances alliées ou associées, un traitement plus favorable que celui qui est accordé, par cette Puissance, à l'une quelconque des autres Nations unies, ou à ses ressortissants.

Dans ces conditions, le traitement le moins favorable, appliqué par les Puissances alliées ou associées entre elles, constituera le régime de plus grande faveur auquel l'Italie a droit.

M. Plaissant (2) fait probablement une supposition fondée lorsqu'il écrit que les Puissances alliées ou associées ont craint de se faire mutuellement concurrence sur le territoire du vaincu. Cela expliquerait la raison de la limitation précitée. Il est certain toutefois que les négociateurs du Traité n'ont pas considéré que toutes les Nations unies ne font pas partie de l'Union pour la protection de la propriété industrielle. L'U.R.S.S., par exemple, n'en est pas membre. Or, si le régime en vigueur entre chaque Nation alliée ou associée et l'U.R.S.S., ou ses ressortissants, constitue le maximum de réciprocité, il faut conclure que l'Italie n'a aucun droit d'exiger dans ces Nations la prolongation de la durée des droits appartenant à ses ressortissants. D'autre part, puisque l'article 4 dispose que l'Italie ne sera pas tenue d'accorder aux Puissances alliées ou associées un traitement plus favorable que celui dont ses ressortissants bénéficient sur le territoire des vainqueurs, la conséquence inévitable est que la prolongation prévue par les articles 3 et 4 du Traité de paix demeure pratiquement paralysée. Dans ces conditions, l'opinion — courante chez certains juristes britanniques — que l'exécution donnée en Grande-Bretagne, par décret n° 117, du 26 janvier 1948, au Traité de paix avec l'Italie entraîne automatiquement

la prolongation des brevets britanniques appartenant à des Italiens, et — partant — des brevets italiens appartenant à des Anglais, ne paraît pas, à la lumière des observations ci-dessus, être fondée.

D'autre part, l'Arrangement de Neuchâtel, ratifié par l'Italie en vertu de la loi n° 1623, du 16 décembre 1947, n'a pas de correspondant dans le Traité de paix quant à la prolongation de la durée normale de protection des droits de propriété industrielle. Il ne peut donc aider à rendre exécutoire le Traité sur ce point.

Deux seules voies sont donc ouvertes: la négociation de traités bilatéraux entre chaque pays vaincu et chaque pays vainqueur, ou la concession unilatérale, aux ressortissants italiens, du bénéfice de la prolongation sur le territoire des Nations alliées ou associées.

Il n'est pas probable que l'Italie choisisse la première solution, qui rendrait possible la réciprocité de traitement quant à la prolongation, car elle n'a aucun intérêt à accorder la prolongation de la protection des droits de propriété industrielle aux ressortissants étrangers, vu qu'il y a une très grande disproportion entre ces droits et ceux que les ressortissants italiens possèdent à l'étranger.

S'agissant de la deuxième solution, il y a lieu d'observer qu'elle ferait jouer la clause de réciprocité, qui impose automatiquement à l'Italie l'obligation d'accorder un traitement équivalent aux Nations alliées ou associées et à leurs ressortissants.

D^r CAMILLO PELLEGRINO,
avocat à la Cour de cassation (3).

Congrès et assemblées

RÉUNIONS INTERNATIONALES

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
COMMISSION POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
(Session du 3 juin 1948, à Paris.)

La Commission s'est réunie à Paris, le 3 juin 1948, sous la présidence de M. Robert Burrell, K. C. (Grande-Bretagne), assisté de M^e Fernand-Jacq (France), vice-président, et de MM. Charles Magnin (rapporteur) et F. Eisemann (secrétaire). Les pays suivants étaient représentés: Belgique, Bulgarie, États-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Indochine, Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

(1) Voir *Prop. ind.*, 1947, p. 151.

(2) Voir *Prop. ind.*, 1947, p. 157, col. 1.

(3) A Milan, 1, via Tommaso Grossi.

Notre Bureau (représenté par M. Conte, vice-directeur) et l'A.I.P.I. (représentée par M. Eugène Blum, secrétaire général) avaient été aimablement invités à assister à la réunion.

L'ordre du jour comprenait un projet de résolution relatif aux marques appartenant à des Allemands, soumis par les *United States Associates* de la C.C.I., et la question de savoir quels objets il y avait lieu d'inscrire à l'ordre du jour en vue de la Conférence de révision de la Convention de Paris et des Arrangements de Madrid et de La Haye, qui doit se tenir à Lisbonne à une date encore indéterminée (1).

La première question a retenu le plus longtemps l'attention des membres de la Commission. Elle a donné lieu à des débats animés et intéressants, prouvant qu'une évolution considérable s'est accomplie depuis les résolutions du Congrès de Montreux (2-7 juin 1947) (2), voire même depuis celles des sessions des 22 janvier (3) et 25 février 1948 (4). La résolution suivante a été adoptée à l'unani-

(1) Un résumé de la note d'introduction présentée à ce sujet par M. Robert Burrell à la session du 8 novembre 1946 (résumé accompagné de l'énumération d'autres questions) avait été distribué.

(2) Voir *Prop. ind.*, 1947, p. 122 et suiv. (voir notamment art. 3 du projet de dispositions à insérer au traité de paix avec l'Allemagne quant aux droits de propriété industrielle).

(3) La résolution suivante avait été adoptée lors de cette réunion:

« La Chambre de commerce internationale, soucieuse de revenir le plus rapidement possible à un régime normal de protection internationale de la propriété industrielle, propose les recommandations suivantes aux Gouvernements de chacune des Puissances alliées et associées:

I

Marques de fabrique allemandes à l'étranger

1. Un traitement uniforme des marques allemandes à l'étranger paraît souhaitable pour assurer une exécution correcte des résolutions de la Conférence de Paris, du 14 janvier 1946.

2. Une formule efficace serait celle de la congélation des marques allemandes se trouvant déposées ou enregistrées lors de l'ouverture des hostilités pour chaque pays, ou de la mise en vigueur d'un accord à ce sujet, sur le territoire de chacune des Puissances alliées ou associées. Il est précisé qu'à ce point de vue, les marques internationales devraient être assimilées aux marques nationales et les marques simplement utilisées à celles qui sont effectivement déposées ou enregistrées.

3. Des dérogations aux principes posés par les paragraphes précédents devraient, le cas échéant, être accordées par une Commission internationale désignée à cet effet.

4. En attendant la mise en vigueur d'un accord à ce sujet, les marques allemandes devraient dès maintenant être bloquées par chacune des Puissances alliées et associées.

5. Dans le traité de paix, obligation devrait être faite au Gouvernement allemand d'imposer à ses ressortissants la radiation de leurs marques se trouvant déposées ou enregistrées dans les pays neutres, lors de l'ouverture des hostilités pour chaque pays, ou de la mise en vigueur du traité de paix, et d'en cesser l'exploitation dans ces pays, les marques simplement utilisées étant assimilées, à ce point de vue, aux marques déposées ou enregistrées.

mité, les délégués néerlandais et tchécoslovaques ayant toutefois déclaré s'abstenir:

« La Commission pour la protection in-

II

Exemptions en faveur de certaines catégories d'Allemands

La Chambre de commerce internationale est d'avis que les exemptions prévues par l'article 4 de son projet de dispositions intitulé „La propriété industrielle et le traité de paix avec l'Allemagne” [v. *Prop. ind.*, 1947, p. 124], en faveur de certaines sociétés allemandes, ne doivent pas être considérées comme limitatives; elle considère qu'il appartient aux Gouvernements des Puissances alliées et associées d'examiner le cas des sociétés contrôlées par des non-belligérants.

III

Enregistrement de marques ou de dessins en Allemagne

La Chambre de commerce internationale propose de substituer à l'article 10 (2) dudit projet deux paragraphes ainsi libellés:

„(2) L'Allemagne devra prendre toutes mesures nécessaires en vue de la radiation des dépôts, enregistrements ou renouvellements de marques de fabrique ou de commerce effectués au nom de personnes physiques ou morales allemandes, entre le 3 septembre 1939 et la date d'entrée en vigueur du présent traité, soit au Bureau international de Berne, conformément à l'Arrangement de Madrid pour l'enregistrement international des marques de fabrique, soit nationalement dans les pays non belligérants, conformément à la législation de ces pays.

Elle prendra également les dispositions propres à interdire l'usage de ces marques dans les pays non belligérants.

(3) Tous dépôts, enregistrements ou renouvellement de marques de fabrique effectués au nom de personnes physiques ou morales allemandes, entre le 3 septembre 1939 et la date d'entrée en vigueur du présent traité, dans les pays occupés par l'Allemagne seront considérés comme invalidés et caduques à la date de la mise en vigueur du présent traité et, en conséquence, radiés des Registres.”

IV

Réserve en faveur de la Tchécoslovaquie

La Chambre de commerce internationale, s'inspirant des décisions prises par la Conférence diplomatique de Neuchâtel, du 8 février 1947, recommande aux Gouvernements des Puissances alliées et associées de tenir compte de la situation spéciale de la Tchécoslovaquie chaque fois qu'il est question dans le projet précité de la date du 1er septembre 1939, à laquelle, pour ce pays, devrait être substituée celle du 17 septembre 1938.

Notons encore que les recommandations suivantes, portant sur d'autres sujets, avaient été adoptées lors de ladite session:

« I. La Chambre de commerce internationale, considérant que les Actes de La Haye, de 1925, et plus nettement encore les Actes de Londres, de 1934, ont substantiellement modifié l'article 5 de la Convention de Paris de 1883, en abolissant la déchéance pure et simple (faute d'exploitation dans un certain délai, en l'absence d'excuses jugées valables, prescrite par les Actes de Washington, de 1911),

Emet le vœu que la Conférence de Lisbonne consacre l'abolition sans conditions de la déchéance.

II. La Chambre de commerce internationale, Considérant que le régime des licences obligatoires pour défaut d'exploitation des brevets d'invention ne peut constituer qu'une étape dans la voie qui doit conduire à la suppression complète de cette obligation,

Invite les Gouvernements des différents pays à procéder, au besoin par voie d'accords bilatéraux, à l'abrogation entière et sans réserves de l'obligation d'exploiter.»

ternationale de la propriété industrielle de la C. C. I., affirmant son souci de revenir le plus rapidement possible à un

(4) La résolution suivante avait été prise lors de ladite session:

« La Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle de la C. C. I., tout en affirmant son souci de revenir le plus rapidement possible à un régime normal de protection internationale de la propriété industrielle, propose toutefois pour la période transitoire d'après-guerre les recommandations suivantes aux Gouvernements de chacune des Puissances alliées et associées:

I

1. Un traitement uniforme des marques allemandes à l'étranger paraît souhaitable pour assurer une exécution correcte des résolutions de la Conférence de Paris, du 14 janvier 1946.

2. Une formule efficace serait celle de la congélation des marques allemandes se trouvant déposées ou enregistrées lors de l'ouverture des hostilités pour chaque pays, ou de la mise en vigueur d'un accord à ce sujet, sur le territoire de chacune des Puissances alliées et associées. Il est précisé qu'à ce point de vue les marques internationales devraient être assimilées aux marques nationales et les marques simplement utilisées à celles qui sont effectivement déposées ou enregistrées.

3. Des dérogations aux principes posés par les paragraphes précédents devraient, le cas échéant, être accordées par une Commission internationale désignée à cet effet.

4. En attendant la mise en vigueur d'un accord à ce sujet, les marques allemandes devraient dès maintenant être bloquées par chacune des Puissances alliées et associées.

5. Les dépôts, enregistrements, renouvellements de marques de fabrique opérés sur les territoires des Puissances alliées, et associées par des personnes physiques ou morales allemandes, entre le 3 septembre 1939 et la date d'entrée en vigueur d'un accord à ce sujet, devraient être considérés comme nuls et non avenus et en conséquence radiés du Registre, chaque Puissance alliée et associée gardant toutefois la faculté de soumettre certaines d'entre elles aux mesures précitées de congélation. Il est précisé qu'à ce point de vue les marques internationales devraient être, sur les territoires des Puissances alliées et associées où elles sont valables, assimilées aux marques nationales et les marques simplement utilisées à celles qui ont été effectivement déposées ou enregistrées.

6. Le Gouvernement allemand devrait imposer à ses ressortissants l'obligation de lui céder leurs marques déposées ou enregistrées dans les pays non belligérants, à la date du 3 septembre 1939 ou lors de la mise en vigueur d'un accord à ce sujet. Ces marques devraient être séquestrées entre les mains du Gouvernement allemand, qui les tiendrait à la disposition des Puissances alliées et associées en vue des mesures de congélation ou d'annulation. Cette obligation devrait s'appliquer tant aux marques internationales qu'aux marques nationales.

II

La Commission propose de supprimer le paragraphe 2 de l'article 10 du projet de dispositions de la C. C. I. intitulé „La propriété industrielle et le traité de paix avec l'Allemagne” [v. *Prop. ind.*, 1947, p. 124], ce paragraphe n'ayant plus sa raison d'être du fait des modifications et compléments apportés à la section I ci-dessus.

III

La Commission est d'avis que les exemptions prévues par l'article 4 du projet précité, en faveur de certaines sociétés allemandes, ne doivent pas être considérées comme limitatives; elle considère qu'il appartient aux Gouvernements des Puissances alliées et associées d'examiner le cas des sociétés contrôlées par des non-belligérants.

IV

(Voir IV ci-contre.)

régime normal de protection internationale de la propriété industrielle, adresse aux Gouvernements intéressés les recommandations suivantes relatives aux marques de fabrique appartenant à des Allemands:

1. Un traitement uniforme des marques appartenant à des Allemands et déposées hors d'Allemagne paraît souhaitable.

2. Il est recommandé de restituer à leurs titulaires allemands les marques de fabrique qu'ils possèdent hors d'Allemagne et qui ne sont pas notoirement connues.

3. En ce qui concerne les marques notoirement connues, il est également souhaitable de les restituer à leurs anciens titulaires allemands, dans les conditions prévues à ce sujet par la loi nationale de chaque pays intéressé.

4. L'application des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne devrait pas préjudicier aux droits des ressortissants non allemands quant à ces marques, lorsqu'il sera justifié qu'ils en sont les véritables propriétaires ou qu'ils contrôlent les sociétés au nom desquelles elles sont enregistrées.

5. Les recommandations des paragraphes précédents ne devraient pas s'appliquer aux marques allemandes ayant déjà fait l'objet de mesures de disposition et appartenant maintenant à des tiers de bonne foi.

6. Une Commission internationale devrait être constituée à l'effet d'accorder éventuellement des dérogations aux principes ci-dessus.

7. Les dépôts et enregistrements de marques de fabrique effectués sur le territoire des pays intéressés par des sociétés ou ressortissants allemands entre le 3 septembre 1939⁽¹⁾ et le 31 décembre 1946 devraient être considérés comme nuls et non avenue et, en conséquence, radiés du registre. Il est précisé qu'à ce point de vue les enregistrements internationaux effectués par des sociétés ou ressortissants allemands doivent être assimilés aux dépôts nationaux précités.

Il a été décidé d'autre part, en ce qui concerne la question de savoir quels objets il y avait lieu d'inscrire à l'ordre du jour des travaux, en vue de la future Conférence de révision de Lisbonne, de retenir pour étude immédiate les points suivants⁽²⁾:

a) Cession libre des marques.

(1) La Commission, s'inspirant des décisions prises par la Conférence diplomatique de Neuchâtel, du 8 février 1947, recommande aux Gouvernements intéressés de tenir compte de la situation spéciale de la Tchécoslovaquie et suggère de substituer, pour ce pays, à la date du 3 septembre 1939 mentionnée ci-dessus celle du 17 septembre 1938.

(2) La question de la modification éventuelle de l'Arrangement de Madrid (marques) a été jugée du ressort de la Commission mixte (A. I. P. P. I. et C. C. I.).

b) Emploi de marques par des personnes autres que les propriétaires enregistrés.

c) Appellations géographiques d'origine.

d) Suppression de la condition de l'enregistrement de la marque au pays d'origine.

e) Arts appliqués (dessins ou modèles industriels).

f) Protection des marques notoirement connues.

g) Traduction de la marque.

h) Protection uniforme des produits chimiques.

La Commission confiera l'étude des points a) et b) à un sous-comité dont les membres seront désignés par le Bureau.

Correspondance

Lettre des États-Unis

La législation et la jurisprudence en matière de marques de 1941 à 1948⁽¹⁾

Les États-Unis se trouvaient, récemment encore, dans une situation unique à l'égard du droit sur les marques. Leur législation fédérale en la matière était limitée à des dispositions de procédure qui n'affectaient pas, quant au fond, les droits fondés sur le droit commun. L'interprétation étroite qui avait été donnée à une fameuse décision de la Cour suprême⁽²⁾ faisait considérer comme impossible que le Congrès légiférât quant aux droits positifs portant sur les marques. On avait en vain fait ressortir que le Congrès, investi par la Constitution de pouvoirs lui permettant de régler le commerce entre les États confédérés et entre les États-Unis et les pays étrangers, pouvait aussi prendre des mesures portant sur le droit positif, et non pas seulement sur la procédure, à l'égard des marques utilisées dans ce commerce. Toutefois, une série de décisions de la Cour suprême, postérieures à 1936, avaient étendu la portée de la «*Commerce clause*» contenue dans la Constitution, pour y comprendre des questions affectant, même indirectement et incidentellement, le commerce entre les États confédérés ou le commerce étranger. Elles constituaient un fort encouragement à s'engager dans la voie précitée.

L'adoption de la loi Lanham⁽³⁾ est due à cette évolution des esprits et à une évaluation plus saine de l'importance nationale des marques, à l'étape actuelle du développement du commerce.

Il existe chez nous, dans le domaine

(1) Voir «Lettre» précédente dans *Prop. ind.*, 1942, p. 12.

(2) Voir *The Trade Mark Cases* (1879) 100 U. S. 82; v. aussi *American Trading Co. c. Heacock Co.* (1932) 285 U. S. 247.

(3) Loi sur les marques, du 5 juillet 1946. Voir texte dans *Prop. ind.*, 1946, p. 173; commentaire par notre correspondant, *ibid.*, p. 188.

des marques comme ailleurs, des juristes conservateurs qui s'opposent, par tempérament ou par conviction, à toute modification de la loi et d'autres qui voient avec faveur les changements et l'adaptation du droit au développement progressif du commerce et de la vie. Cette divergence de vues constitue aussi le reflet d'un schisme intellectuel profond chez les hommes qui se vouent à cette profession et dont les préjugés politiques, économiques et sociaux se concentrent autour de l'éternelle question de savoir si le Gouvernement fédéral doit s'efforcer, ou non, d'étendre ses pouvoirs — par l'entremise du Congrès — à ce que la tradition considère comme étant réservé aux États confédérés. Nous ne saurions nous étendre à ce sujet sans dépasser les cadres de notre rapport. Bornons-nous à constater que l'essence elle-même de la démocratie exigeait que l'on s'entendit, sur le terrain des marques comme dans d'autres domaines, sur un compromis.

Ce but a été essentiellement atteint ensuite du refus, par la Cour suprême, de se prêter à éclaircir des problèmes urgents se rattachant à l'évolution moderne du droit sur les marques. Deux mots d'explication ne sont pas superflus: contrairement à ce qui se passe dans les pays régis par le droit civil, les oracles de la loi sont, aux États-Unis, non pas des écrivains spécialisés dans tel ou tel domaine, mais les décisions des tribunaux eux-mêmes, et donc essentiellement celles de la Cour suprême. Le juge est guidé, en présence d'une affaire nouvelle, par l'attitude prise antérieurement, dans un cas analogue, par le même tribunal ou par une instance supérieure. Les décisions antérieures n'ont pas seulement un effet persuasif; elles dictent l'arrêt portant sur un litige postérieur. Dans ces conditions, et vu que le Congrès n'avait pas légiféré quant aux droits positifs en matière de marques, il est clair que les marques utilisées dans le commerce entre les États confédérés ou dans le commerce étranger ne pouvaient être gouvernées que par ce que nous pourrions appeler une «législation judiciaire», manifestement moins satisfaisante qu'une loi promulguée par le Congrès. Le tribunal prononce au sujet de l'affaire qui lui est soumise. Il est donc, nécessairement, fragmentaire et limité et il lui faut sans cesse briser des barrières et combler des lacunes afin que la doctrine soit arrondie et le système législatif intégré. Le plus clair du droit est fourni par le fait de systématiser un grand nombre de décisions antérieures de la Cour suprême.

Or, le trait caractéristique de ces dernières années est que la Cour suprême a presque toujours refusé de connaître d'affaires impliquant des questions de marques. Nous ne connaissons, depuis 1938, qu'une seule exception à cette règle⁽⁴⁾. Cette carence ne permettant pas de trancher maints problèmes graves et controversés, le barreau se débattait dans le doute et dans l'incertitude. Nous ne pensons pas que la Cour suprême l'eût voulu, mais il est certain que le résultat de son indifférence a été de favoriser la promulgation de la loi Lanham.

Notons que l'on trouve, dans l'unique arrêt rendu, nous l'avons dit déjà, par la Cour suprême durant les dernières dix années, un exposé frappant de la philosophie sur laquelle la protection des marques repose et, en même temps, la reconnaissance de l'importance de la fonction de la marque dans le monde actuel. Voici les dires du juge Frankfurter:

« La protection de la marque constitue la reconnaissance, par la loi, de la fonction psychologique des symboles. Nous vivons, en effet, par des symboles et c'est bien par eux que nous faisons nos achats. La marque est le moyen par lequel le vendeur permet à l'acheteur de choisir ce qu'il désire, ou ce qu'il a été poussé à penser qu'il veut. Le propriétaire de la marque s'efforce d'exploiter ce penchant de l'homme en imprégnant l'atmosphère du marché de la force d'attraction d'un symbole commercial. Quels que soient les moyens, le but est toujours celui d'utiliser la marque pour persuader à l'acheteur potentiel qu'il a intérêt à faire l'emplette du produit qui en est revêtu. Ce but une fois atteint, le propriétaire de la marque possède un bien appréciable. Il est qualifié pour agir contre quiconque profiterait indûment du magnétisme commercial du symbole choisi par lui. »

Alors que la Cour suprême s'est abstenue au demeurant de contribuer à la solution de maints problèmes controversés en interprétant la loi d'une manière propre à éclaircir les doutes et à écarter les ambiguïtés, les tribunaux inférieurs ont tranché des questions importantes dans le domaine des marques.

Avant d'examiner leurs décisions, il convient de rappeler que les tribunaux ont déjà prononcé, à maintes reprises, que certains principes fondamentaux de la nouvelle loi Lanham ne font que sanctionner et réaffirmer des notions admises et appliquées sous le régime bien compris de l'ancienne loi. Ils se sont ainsi reportés à des principes de la nouvelle loi et ils les ont appliqués, avant même

(4) Affaire *Mishawaka Rubber & Woolen Co. c. Kresge Co.* (1942) 316 U. S. 203. Le litige n'était pas important. Il portait sur le montant des dommages à allouer ensuite de la contrefaçon d'une marque.

qu'elle ne fût entrée en vigueur, dans des affaires tranchées à la lumière de l'ancienne loi.

Voici deux exemples: Dans l'affaire «La Touraine»⁽⁵⁾, le tribunal a jugé que la marque était valable, bien qu'elle consistât en le nom géographique d'une région française, parce qu'elle «n'était pas uniquement et essentiellement géographique lorsqu'elle était appliquée aux produits du déposant» (principe affirmé par l'article 2 de la loi Lanham). Dans l'affaire «Liliputian»⁽⁶⁾, le juge Clark a exprimé l'avis qu'il y avait lieu d'appliquer par anticipation ladite loi nouvelle, pour autant qu'elle élargit le domaine des marques susceptibles d'enregistrement.

Les juges des *Circuit Courts of Appeals* ont parfois exprimé des opinions personnelles qui ne peuvent être expliquées que comme le reflet de principes économiques ou sociaux flétrissant les abus du monopole du brevet aux termes de la législation *anti-trust*. Ils assimilent, en effet, le «monopole de la marque» au «monopole du brevet»⁽⁷⁾. Or, le fait de parler de monopole au sujet d'une marque place d'emblée celle-ci dans une lumière défavorable. En effet, l'on n'exerce pas plus un monopole en revendiquant le droit de s'opposer à ce qu'un tiers fasse passer ses produits pour ceux d'autrui ou de défendre son achalandage, qu'en défendant son foyer, ses biens meubles ou immeubles, ou l'intégrité de sa personne. La marque est essentiellement une réputation symbolisée. C'est un moyen servant à identifier un produit. Si elle est usurpée par autrui, le symbole ne peut pas remplir sa fonction et la réputation de l'entreprise échappe au contrôle de son titulaire. Aussi, toute limitation de la portée de la protection des marques constitue-t-elle un encouragement à la tromperie, au dam de l'honnêteté et de la vérité.

Venons-en maintenant aux principales décisions rendues par les tribunaux de 1942 à 1947.

Marques susceptibles d'enregistrement

L'une des questions les plus brûlantes est due, en matière de marques, au pen-

(5) *La Touraine Coffee Inc. c. Lorraine Coffee Co. Inc.* (1946) 36 T. M. Rep. 271.

(6) *Best & Co. Inc. c. Miller*, décision du 2 avril 1948 (*Second Circuit Court of Appeals*).

(7) Un cas typique et fort instructif est celui fourni par l'affaire *Standard Brands Inc. c. Reinhold A. Swidler* exerçant le commerce sous le nom de *Bi-Sarcol Laboratories* (1945) 66 U. S. P. Q. 337, où le juge Frank s'est exprimé dans le sens précité.

chant des industriels et des commerçants à adopter des mots qui suggèrent d'une manière ou de l'autre la nature des produits ou leurs caractéristiques, tout en ne les décrivant pas. Le problème qui consiste à faire une distinction entre une marque évocatrice valable et une mention descriptive non valable est l'un de ceux qui exigent une prise de position nette par la Cour suprême. Or, nous n'avons que diverses décisions de *District Courts* et de *Circuit Courts*, qui ne font pas école.

La meilleure demeure celle rendue dans l'affaire *W. G. Reardon c. B. & B. Exterminators*⁽⁸⁾, où la marque «Mouse Seed» pour un produit destiné à exterminer les rongeurs a été maintenue pour les motifs suivants:

« Les deux mots accouplés pour former la mention „Mouse Seed” (graine de souris) n'ont pas une signification immédiate. Ils suggèrent seulement un sens et donc ils cessent d'être descriptifs pour devenir suggestifs. Certes, la réflexion ne peut qu'entraîner la conclusion qu'il s'agit de mort aux rats, mais il faut mettre son cerveau à contribution pour la trouver. L'idée d'assembler ces deux termes antithétiques est originale, voire unique. En conséquence, la marque est, selon nous, valable. »

Voici d'autres décisions récentes, dans le même domaine:

La *Third Circuit Court* a été saisie d'une affaire portant sur la marque «Specs» pour un masque à volaille, limitant la vue — sur le plan horizontal — afin d'empêcher l'animal de picorer⁽⁹⁾. Elle a jugé que le mot, qui est une abréviation courante de «spectacles» (lunettes) constituait une «description imagée» du produit.

De son côté, la *2nd Circuit Court of Appeals* a tranché, le 2 avril 1948, un litige portant sur la marque «Liliputian Bazaar», distinguant un magasin de vêtements pour enfants⁽¹⁰⁾. La marque trouvait son origine dans le fameux ouvrage de Swift décrivant le royaume imaginaire de Lilliput, dont les habitants sont des pygmées, et le mot est devenu d'un usage courant en anglais pour désigner des personnes ou des objets minuscules. Il était donc soutenu que «Liliputian Bazaar» correspondait à «Children Bazaar» (bazar d'enfants). Le tribunal ne s'est pas prononcé au sujet de la validité de la marque. Il a cependant refusé de lui accorder une protection étendue, en prononçant que la marque adverse «Miller's

(8) (1934) 71 F. 2d. 515.

(9) *John Clayton Cridlebaugh c. Maurice L. Rudolph* (1942) 131 F. 795.

(10) *Best & Co. c. Sadie S. Miller*.

Lilliputian Shoppe» ne portait pas atteinte à celle du demandeur.

D'autre part, la *District Court* de New-York n'a pas admis que la marque «Royal»⁽¹¹⁾ pour coutellerie et orfèvrerie eût acquis une signification secondaire, bien qu'elle fût utilisée depuis 1909, et ce parce qu'il avait été prouvé que quatre autres marques couvrant des produits similaires et contenant le même mot avaient été utilisées par des tiers avant ladite date.

Enfin, la *Second Circuit Court of Appeals* a prononcé comme suit⁽¹²⁾ au sujet de la question de savoir quelle notoriété une marque doit avoir obtenue pour être considérée comme ayant acquis une signification secondaire propre à la rendre susceptible de distinguer les produits du propriétaire:

« Les tribunaux ont paru parfois considérer que le propriétaire d'une marque ayant acquis une signification secondaire la perd s'il ne parvient pas à prouver qu'à peu près tout le monde y voit non seulement ce qu'elle décrit, mais encore l'origine du produit. Point n'est besoin d'aller si loin. Il nous suffit de dire que si une partie considérable du marché, mais non le marché tout entier, considère qu'un terme descriptif a acquis une signification secondaire, il est permis d'exiger que les concurrents distinguent leurs produits d'une autre manière ne leur imposant pas une charge trop lourde. Il convient, en effet, de protéger une entreprise même lorsqu'elle n'est que partiellement atteinte. L'essence elle-même de la loi sur les marques impose cette ligne de conduite. »

Notons que le bien-fondé de ce principe a été reconnu par la loi Lanham, aux termes de laquelle «toutes les marques étant devenues, dans le commerce, distinctives des produits du déposant», c'est-à-dire les marques originairement exclues de l'enregistrement comme étant purement descriptives ou géographiques ou constituées d'un nom patronymique, peuvent être inscrites au registre principal si elles ont acquis une signification secondaire, c'est-à-dire si la valeur distinctive du mot est devenue leur caractéristique prédominante. La loi dispose que la preuve «de l'emploi exclusif et ininterrompu» durant cinq ans constitue «un commencement de preuve du caractère distinctif de la marque».

Marques formées de couleurs

Ensuite de décisions contradictoires et inconséquentes, la question de savoir si la couleur toute seule, ou faisant partie d'un dessin, peut constituer une marque

(11) *Royal Silver Mfg. Co. c. National Silver Co.* (1945) 35 T. M. Reg. 215.

(12) *American Brake Shoe & Foundry Co. c. Alltex Products Corp.* (1941) 117 F. 2d. 983.

valable est demeurée controversée. Elle n'a jamais été soumise carrément à la Cour suprême. Celle-ci l'a cependant abordée, dans une affaire tranchée en 1906⁽¹³⁾. En outre, elle a prononcé, dans l'affaire «Mishawaka» précitée (où cependant la validité de la marque n'était pas en cause), en faveur d'une marque consistant en «un tampon rouge circulaire enfoncé dans le centre d'un talon».

En revanche, la *Circuit Court of Appeals* du 6^e Circuit a été appelée à résoudre le problème⁽¹⁴⁾. La marque en cause consistait en une étroite ligne rouge apposée sur un ou plusieurs rebords du récipient contenant des engins de pêche. Le tribunal a jugé que la marque «n'indiquait pas distinctement l'origine ou la propriété des produits qu'elle couvrait», bien qu'il eût été prouvé qu'une partie du public la tenait pour distinctive des produits du demandeur⁽¹⁵⁾.

Notons que les dessins de couleurs peuvent être inscrits, aux termes de la loi Lanham, dans le registre supplémentaire. S'ils sont devenus distinctifs ensuite d'un emploi exclusif, ils peuvent aussi être enregistrés aux termes de l'article 2 f).

Mentions de qualité

Le Commissaire des brevets a posé, dans des décisions récentes, le principe qu'une marque de qualité, ou une désignation distinguant un genre de produits peuvent constituer, elles aussi, des marques valables.

Ainsi, le chiffre «5897» a été accepté à l'enregistrement pour graine de semence⁽¹⁶⁾, pour le motif que nul ne l'avait utilisé auparavant à titre de marque et qu'il méritait la protection à ce titre parce que, si les acheteurs le voyaient sur de la graine vendue par autrui, ils penseraient qu'il s'agissait du produit du déposant.

Ainsi encore, la combinaison de lettre et de chiffres «D-11», utilisée pour un révélateur, a été acceptée à titre de marque, bien qu'elle distinguât un genre de produit⁽¹⁷⁾.

En revanche, la *Court of Customs and Patent Appeals* a rejeté la marque «Texas centennial» pour une variété brevetée de roses⁽¹⁸⁾.

(13) *Leschen c. Broderick*, 201 U. S. 166.

(14) *James Heddon's Sons c. Millsite Steel of Wire Works* (1942) 128 F. 2d. 6.

(15) *V. aussi International Braid Co. c. Thomas French & Sons* (1943) 35 T. M. Reg. 132.

(16) *Ex parte Pfister Hybrid Corn Co.* (1943) 56 U. S. Pat. Q. 275.

(17) *Ex parte Kodak Co.* (1942) 55 U. S. Pat. Q. 361.

(18) *Dixie rose Nursery c. Coe* (1942) 131 F. 2d. 446.

Noms de sociétés

L'ancienne loi excluait de l'enregistrement les marques composées uniquement du «nom d'une société». Il en résultait une protection illimitée et parfois injustifiée de certains noms. Tout ce qu'une société avait à faire, c'était d'adopter sa marque comme raison sociale. Ainsi, une société «Simplex Co» pouvait s'opposer à l'enregistrement de la marque «Simplex» pour tous genres de produits, quelque étrangers qu'ils fussent à son commerce. Les sociétés adressaient leurs statuts au *Patent Office*, qui enregistrait leur nom et lui conférait la sainteté. Par ce moyen, les éditeurs de la revue «Esquire», dont la raison sociale est Esquire Inc., ont empêché un déposant d'obtenir l'enregistrement de la même marque pour une machine^(18bis); la société Life Inc. (éditrice de «Life») en a fait de même quant à cette marque couvrant des cigarettes^(18ter); la société *Safe way stores Inc.* (grand magasin à succursales) s'est opposée à l'enregistrement de la marque «Safe way» pour objectifs^(18quater), etc. Notons toutefois que cette interdiction ne produisait pas d'effets à l'égard des droits dont le déposant aurait été investi, aux termes du droit coutumier, en vertu de la priorité d'adoption et d'emploi du nom.

La nouvelle loi ne contient nulle disposition interdisant l'enregistrement de marques similaires au nom d'une société. Toutefois, l'article 2 d) exclut de la protection les marques «ressemblant de si près... à un nom commercial antérieurement utilisé aux États-Unis... qu'elle peut... causer une confusion». En d'autres mots, des règles ordinaires du droit sur les marques seront applicables et la question sera tranchée selon qu'il y a, ou non, danger de confusion. Ainsi, il est très probable que, si les trois affaires précitées avaient été jugées sous l'empire de la nouvelle loi, les enregistrements n'eussent pas été accordés.

Similarité

La plus grande partie des litiges est fournie par la question de savoir si deux marques sont suffisamment similaires pour prêter à confusion, ou non. Il n'est guère possible de réduire le nombre de ces affaires. En effet, chaque cas offre un problème nouveau, quelque clairs que soient les principes posés par les tribu-

(18bis) *Holly Molding Devices c. Esquire Inc.* (1945) 148 F. 2d. 355.

(18ter) *Ex parte Brown & Williamson Tobacco Corp.* (1945) 68 U. S. P. Q. 21.

(18quater) *Safeway Stores Inc. c. Safeway Opticians Inc.* (1946) 68 U. S. P. Q. 332.

naux et bien définies les conditions. D'autre part, le fait tout naturel que le propriétaire s'efforce d'obtenir pour sa marque la protection la plus étendue possible et que les nouveaux venus doivent faire leur choix dans un marché de plus en plus envahi est propre à multiplier les cas de collision. La seule ligne de conduite sensée est de consulter les annales de jurisprudence et de tirer des décisions antérieures des indications relatives aux tendances des tribunaux. Voici quelques cas, où la similarité susceptible de créer une confusion a été admise:

- Alutropin — Alutotim, pour produits médicaux ⁽¹⁹⁾;
- Bonnie Lassie — Hoot Lass' Bonnie, pour vêtements ⁽²⁰⁾;
- Celdura — Cordura, pour produits en cellulose ⁽²¹⁾;
- Clarifoil — Clar-apel, pour matériel d'emballage transparent ⁽²²⁾;
- Coca-Cola — Cleo-Cola, pour boissons non alcooliques ⁽²³⁾;
- Coca-Cola — Polo-Cola, pour boissons non alcooliques ⁽²⁴⁾;
- Coca-Cola — Rock Spring Cola, pour boissons non alcooliques ⁽²⁵⁾;
- Crime Confessions — True Confessions, pour revues ⁽²⁶⁾;
- Desoxyn — Desynon, pour produits pharmaceutiques ⁽²⁷⁾;
- Dubonnet — Debonnair, pour boissons alcooliques ⁽²⁸⁾;
- Intromin — Cytamin, pour préparations acidulées ⁽²⁹⁾;
- Life-Cap — Vitacap, pour pneus ⁽³⁰⁾;
- Season Skipper — Desmond's Seasonaire, pour vêtements ⁽³¹⁾;
- Sportmaster — Sporster, pour chemises ⁽³²⁾.

Marchandises de « même nature »

L'ancienne loi, de 1905, considérait comme une contrefaçon le fait d'utiliser une marque similaire pour des « marchandises de même nature » ⁽³³⁾. Aussi, était-il fait droit aux oppositions fondées sur ce

(19) (1934) 34 T. M. Rep. 248.
 (20) (1946) 36 T. M. Rep. 304.
 (21) (1946) 36 T. M. Rep. 133.
 (22) (1946) 36 T. M. Rep. 130.
 (23) (1944) 34 T. M. Rep. 34.
 (24) (1943) 35 T. M. Rep. 9.
 (25) (1943) 33 T. M. Rep. 462.
 (26) (1944) 34 T. M. Rep. 42.
 (27) (1946) 36 T. M. Rep. 173.
 (28) (1943) 33 T. M. Rep. 315.
 (29) (1946) 36 T. M. Rep. 138.
 (30) (1934) 34 T. M. Rep. 173.
 (31) (1934) 34 T. M. Rep. 45.
 (32) (1943) 33 T. M. Rep. 314.

(33) Ce sont là les termes qui figurent dans notre traduction de l'article 5 de ladite loi (v. *Prop. ind.*, 1945, p. 22). Les termes anglais sont les suivants: «*Goods of the same descriptive properties*».

motif. Nulle disposition de cette loi n'a donné lieu, au cours des dernières quarante années, à autant de litiges. Ainsi qu'un tribunal l'a dit ⁽³⁴⁾,

« Des milliers de pages ont été écrites par les tribunaux pour interpréter ladite disposition. Peu de textes législatifs ont donné lieu, devant les tribunaux, à autant de controverses et de conflits. »

La *Court of Customs and Patent Appeals*, qui connaît des recours contre des décisions du *Patent Office*, a posé dans maints cas le principe qu'il fallait interpréter ladite disposition dans le sens qu'il convient d'éviter tout danger de confusion. Elle s'est exprimée comme suit:

« Nous pensons que la doctrine est presque unanime à considérer que le but essentiel de la partie en cause de l'article 5 de la loi de 1905 est de prévenir les confusions et les erreurs. En conséquence, s'agissant d'interpréter la signification de cette disposition, il faut se fonder sur la question de savoir si les produits sont, ou non, similaires au point d'induire le public ou les acheteurs en erreur, ou de causer une confusion ou une tromperie. Il y a donc lieu de prononcer qu'il s'agit de «marchandises de même nature» lorsque la similarité est telle, que l'emploi d'une marque identique pour les produits de deux maisons induit l'acheteur à penser qu'ils ont la même origine, alors que les uns appartiennent au demandeur et les autres au défendeur. »

Ces principes ont été généralement appliqués en tenant compte, plutôt que de la nature des produits, de facteurs extérieurs, tels que la question de savoir si la vente avait lieu dans les mêmes magasins ou en vertu du même contrat, si l'emploi visait le même but et était fait par les mêmes personnes, etc.

En revanche, la minorité se laissait guider, au sein du même tribunal, par la similarité technique des produits, sans se préoccuper des possibilités de confusion. De son côté, la *Court of Appeals of the District of Columbia* a adopté ce dernier point de vue, plutôt que celui de la majorité, dans une affaire ^(34bis) portant sur deux marques au sujet desquelles il avait été prouvé que le danger de confusion était absolument exclu. Ce tribunal a jugé que le «*confusion test*» ⁽³⁵⁾ ignorait le «*nicer standard*» ⁽³⁵⁾ de la loi.

Heureusement, la nouvelle loi Lanham a mis fin, espérons-le, à ces controverses, car elle a éliminé le membre de phrase

(34) *California Packing Co. v. Tillman & Bendel* (1930) 40 F. 2d. 108, 110.

(34bis) *Philadelphia Inquirer Co. v. Coc* (1942) 133 F. 2d. 385.

(35) Ces expressions sont à peu près intraduisibles littéralement en français. Nous préférons donc reproduire le texte anglais, afin que nos lecteurs puissent en goûter toute la saveur. Le sens est évidemment le suivant: la loi se meut sur un plan bien plus élevé que celui de la possibilité matérielle de confusion.

embarrassant «*same descriptive properties*», adoptant le principe de la preuve de la confusion. Dans ces conditions, les antériorités seront examinées et la contrefaçon sera jugée en se fondant sur la question de savoir si la marque cadette peut «causer une erreur ou une confusion».

Notons encore, dans ce domaine, deux faits caractéristiques: Sous le régime de l'ancienne loi, comme sous celui de la loi nouvelle, la classification des produits ne constitue pas un élément déterminant. Elle ne sert essentiellement qu'à la compilation des tables. Les tribunaux continueront donc de prendre en considération, s'agissant de juger s'il y a en l'espèce confusion dans le commerce, de facteurs tels que le but auquel le produit est destiné, le genre ou la catégorie des chaland, la nature de l'emballage, le débouché, et la manière dont la publicité et la vente du produit sont faites.

D'autre part, le *Patent Office* et les tribunaux tendent à accorder une protection large aux marques de fantaisie qui ont acquis la célébrité. Ils jugent, dans ces cas, que la possibilité de confusion quant à l'origine du produit est grande, ou que l'intégrité de la marque peut être lésée même si l'atteinte a lieu dans un champ entièrement différent. C'est ainsi qu'ont été condamnées les marques «Rolls-Royce» (pour appareils de T. S. F.), «Dunhill» (pour chemises), «Yale» (pour éclair au magnésium), «Tiffany» (pour un cinéma), etc. Ainsi que le tribunal l'a fait ressortir, le dam consisterait, dans cette dernière affaire ⁽³⁶⁾, non pas en la confusion entre les produits ou les maisons, mais en «l'affaiblissement graduel du nom et du pouvoir d'attraction qu'il exerce sur le public».

La 7th *Circuit Court of appeals* a toutefois refusé, dans une affaire tranchée en 1947 ⁽³⁷⁾, d'interdire l'emploi, pour des produits de boulangerie, de la fameuse marque «Sunkist», utilisée par le demandeur pour fruits et légumes. Cette attitude peut s'expliquer, d'une part, par le fait que le tribunal ne tenait pas à aider le demandeur dans ses «efforts peu scrupuleux de monopoliser le marché des denrées alimentaires» et, d'autre part, par une singulière distinction entre la notion de confusion aux termes de la loi de 1905 et de la loi Lanham, interprétée par ce tribunal comme visant «la confusion quant à l'origine ou à la paternité

(36) *Tiffany & Co. v. Tiffany Productions* (1933) 262 N. Y. 482.

(37) *California Fruit Growers' Exchange v. Sunkist Baking Co.*

des produits, mais non quant à ceux-ci eux-mêmes».

Enregistrements sous le régime de la loi de 1920

Ainsi que chacun le sait, les États-Unis s'étaient donné, avant la loi Lanham, non seulement la loi fondamentale de 1905, mais encore la loi de 1920⁽³⁸⁾, aux termes de laquelle il était possible de faire enregistrer des marques ne répondant pas aux strictes conditions posées par ladite loi de 1905. Ainsi, par exemple, un nom patronymique distinctif ou une mention originairement descriptive ou géographique, mais utilisée durant des dizaines d'années par le déposant et ayant ainsi acquis une signification secondaire pouvaient être enregistrés aux termes de la loi de 1920, mais non de celle de 1905.

Bien que la loi de 1920 n'exigeât pas que la marque fût capable de distinguer les produits du déposant, le *Patent Office* l'interprétait, ces dernières années, dans ce sens. En conséquence, les marques «Inch Marked»⁽³⁹⁾ (pour tuyaux) et «Preshrunk»⁽⁴⁰⁾ (pour bonneterie) avaient été rejetées comme non capables de distinguer les produits en cause.

Le *Patent Office* ne faisait qu'anticiper. En effet, la loi Lanham formule, quant à l'enregistrement dans le registre supplémentaire, ladite exigence. Elle sera donc appliquée dans le sens précité.

Perte du droit par inaction

Nos tribunaux font parfois droit, dans des actions en contrefaçon, aux exceptions du défendeur et notamment à celle fondée sur la perte du droit par inaction. En voici un exemple: Le demandeur utilisait sa marque mixte «White House», contenant une reproduction de la résidence du Président, à Washington, pour du thé et du café. Il avait intenté au défendeur une action tendant à lui faire interdire l'emploi de la même marque pour du lait en conserve⁽⁴¹⁾. Il fut prouvé que ce dernier ignorait, lorsqu'il avait adopté la marque, que son adversaire l'utilisait, lui aussi, et que son commerce, qui avait pris une ampleur considérable, avait été exercé durant seize années sans que le demandeur s'y opposât. La *Second*

Circuit Court of Appeals a jugé qu'il y avait perte du droit par inaction, notamment par les motifs suivants:

«Lorsqu'un tiers survenant envahit le marché d'autrui par l'emploi de la marque appartenant à celui-ci, il commet une violation lors de chaque vente... il ne saurait fonder que partiellement sa défense sur le seul motif que le demandeur est intervenu en retard. Tout ce qu'il peut obtenir, c'est de dégager sa responsabilité à l'égard des actes antérieurs à la période de limitation et il demeure soumis à sanction pour ceux des autres, passés ou futurs... Toutefois, le propriétaire de la marque peut s'être comporté de manière à permettre au tiers de penser implicitement qu'il ne s'oppose pas à l'usurpation, et ce dernier peut avoir tablé sur cette certitude... Néanmoins, l'inaction du propriétaire de la marque ne saurait constituer une défense valable si la partie adverse a continué sciemment de faire passer ses produits pour ceux du demandeur.

Il en est autrement lorsque, comme dans la présente affaire, le défendeur vend des produits étrangers au commerce du demandeur. Dans ce cas, la seule raison qui peut pousser ce dernier à s'opposer à l'emploi de la marque est de monopoliser le marché en vue d'une extension ultérieure de son cercle d'affaires, ou de mettre sa réputation à l'abri des agissements du tiers survenant, voire les deux raisons à la fois... L'équité ne fait pas état, en l'espèce, de principes généraux. Elle pèse les intérêts en conflit selon la conscience et la loyauté. Ce qui ne saurait servir d'excuse pour avoir empiété sur le domaine d'autrui peut être invoqué lorsqu'il s'agit d'efforts tendant à acquérir une sphère d'influence. Il serait, en effet, fort injuste de chasser un homme de la place qu'il a occupée, fort de la persuasion que la partie adverse la lui laissait libre. Les droits du propriétaire de la marque sont facilement perdus quant à ces marchés accessoires. Ils doivent être revendiqués sans retard. Au cas contraire, le demandeur fait figure de celui qui prétend recueillir ce qu'un autre a semé.»

Non-emploi durant la guerre

Le *Commissioner of Patents* a examiné, dans l'affaire *Scott Laboratories Inc. c. Philharmonic Radio Corporation*^(42bis), la question des effets des restrictions de guerre sur des droits acquis. L'opposant, qui jouissait de la priorité d'emploi de la marque dont le déposant venait de demander l'enregistrement, avait dû cesser de l'utiliser parce que le Gouvernement avait interdit la fabrication d'appareils de T. S. F. Il eut gain de cause pour le motif que le défaut d'emploi dû à des mesures de la nature précitée ne constituait pas un abandon de la marque.

Ce principe est affirmé par l'article 8 de la loi Lanham, qui admet «le défaut d'emploi dû à des circonstances spéciales justifiant l'inaction».

Il est toutefois probable que si, les restrictions de guerre une fois levées, l'emploi de la marque par son premier pro-

priétaire n'est pas repris dans un délai raisonnable, l'abandon sera présumé. Il l'a été déjà dans une affaire où une marque pour whisky, ayant dû cesser d'être utilisée pendant la prohibition, n'avait pas été employée dès la fin de celle-ci⁽⁴²⁾.

Produits destinés à un marché étranger

La 2nd *Circuit Court of Appeals* a rendu, en 1944, un arrêt fort singulier, dans une affaire⁽⁴³⁾ où la disposition suivante, contenue dans l'article 16 de la loi de 1905, entrainé en ligne de compte:

«Quiconque, sans le consentement du propriétaire, aura reproduit, contrefait, copié ou imité, d'une manière entachée de dol, une marque et l'aura apposée sur un produit ayant en substance la même nature que celle indiquée dans l'enregistrement..., et quiconque aura fait usage d'une telle... imitation dans le commerce... avec une nation étrangère... pourra être l'objet d'une action en dommages-intérêts sur la plainte du propriétaire de la marque...»

Cette disposition avait toujours été interprétée comme signifiant qu'il n'est pas permis d'apposer aux États-Unis, sur des produits, une marque utilisée dans un marché étranger, mais que la loi américaine considère comme constituant une contrefaçon, et ce même si les produits sont exportés, à l'exclusion de tout emploi dans le pays, ou si la marque n'est pas ainsi considérée à l'étranger. En d'autres mots, la loi des États-Unis est souveraine à l'égard des actes accomplis sur le territoire national.

Voici les faits: la marque «Zande» avait été considérée comme constituant une contrefaçon de la marque «Tangee» (pour bâton de rouge et autres cosmétiques) et l'enregistrement avait été refusé par le *Patent Office*. Toutefois, le défendeur avait obtenu l'enregistrement dans certains pays étrangers, en dépit de l'opposition formée par le demandeur. Le tribunal précité a ignoré ledit article 16. Il a appliqué, en revanche, l'article 19, qui l'investit du pouvoir

«d'accorder des défenses (*injunctions*), selon la pratique et les principes applicables dans les procédures en équité, dans le but de prévenir la violation d'un droit appartenant au propriétaire d'une marque enregistrée, et cela sous les conditions que le tribunal jugerait raisonnables».

Il a prononcé, en conséquence, que le défendeur pouvait mettre à bord, aux États-Unis, des produits revêtus de la marque «Zande» et destinés à des pays

(42) *Affaire Heublein & Bro. c. Bushmill Wine & Products Co.* (1944) 34 T. M. Rep. 236.

(43) *G. W. Luft Co. c. Zande Cosmetic Co.* 34 T. M. Rep. 190; 142 F. 2d. 536.

(42bis) (1946) 70 U. S. P. Q. 539.

(38) Loi révisée concernant l'application de certaines dispositions de la Convention sur les marques, signée à Buenos-Aires le 20 août 1910 (du 19 mars 1920; v. *Prop. ind.*, 1921, p. 19; 1930, p. 102; 1938, p. 120). Cette loi a été abrogée par celle du 5 juillet 1946 (*ibid.*, 1946, p. 173).

(39) *Ex parte Republic Steel* (1945) 66 U. S. P. Q. 355.

(40) *Ex parte Heirs Brothers Inc.* (1945) 67 U. S. P. Q. 329.

(41) *Affaire Dwinell-Wright Cy. c. White House Milk Cy. Inc.* (1943) 33 T. M. Rep. 2.

où celle-ci est protégée. Le tribunal s'est exprimé notamment ainsi:

« Nous ne voyons pas d'après quels „principes d'équité" un tribunal pourrait interdire, aux États-Unis, le commencement d'un acte qui ne lèse pas le demandeur dans le pays où il doit être consommé. Nous ne voyons pas davantage d'après quelle théorie un demandeur peut prétendre à la réparation des dommages pour des actes accomplis aux États-Unis à l'égard de la vente, dans un pays étranger, de produits revêtus d'une marque qui lui appartient légitimement, l'opposition du demandeur ayant été écartée. »

Ce langage est, certes, sensé et séduisant. Il n'en demeure pas moins qu'il se heurte en tous points à l'article 16 de la loi de 1905.

Produits remis à neuf

Est-il permis à celui qui répare, réemballe ou reconditionne un produit revêtu d'une marque, de le vendre sous celle-ci? Le droit ne peut pas être considéré comme établi, vu que les législateurs ont préféré laisser cette question à la Cour suprême, qui ne s'est jamais prononcée⁽⁴⁴⁾.

Nous avons toutefois plusieurs décisions de tribunaux inférieurs.

La plupart des litiges ont été fondés sur la fameuse marque «Champion» (bougies d'allumage pour automobile). Une *District Court* du Michigan a interdit d'une manière absolue, en 1936, l'emploi de ce nom pour des bougies réparées⁽⁴⁵⁾, ce qu'elle a qualifié d'acte de concurrence déloyale et de contrefaçon de marque. Il n'y a pas eu appel. Dans deux autres cas, les *Circuit Courts of Appeals* saisies du recours n'ont pas jugé de la même manière quant au degré de protection auquel le propriétaire d'une marque a droit. La *Eight Circuit Court* a prononcé, en 1941, que l'acheteur n'acquiert pas la propriété de la marque et que, partant, il ne saurait vendre le produit sous la marque originale après l'avoir altéré «de manière à le déposséder du caractère original et de la qualité excellente que la marque indique»⁽⁴⁶⁾. Le tribunal a fait ressortir que celui qui «vend sans autorisation le produit modifié en lui laissant la marque originale, agit comme le commerçant qui fait passer ses produits pour ceux du fabricant et se rend coupable de contrefaçon de marque». En conséquence, le défendeur se vit inter-

(44) Il avait été proposé d'ajouter à la loi Latham une disposition soumettant à l'autorisation du propriétaire de la marque toute altération des produits qui en sont revêtus, mais cette proposition n'a malheureusement pas été retenue.

(45) *Champion Spark Plug c. Emener*, 16 F. 2d. 816.

(46) *Champion Spark Plug c. Reich*, 121 F. 2d. 769.

dire la vente des bougies réparées^(46bis) sans supprimer d'abord la marque du demandeur.

En revanche, la *Second Circuit Court* a jugé, en 1946, que le défendeur pouvait conserver la marque «Champion», à condition qu'il ajoutât aux bougies la mention «Réparées» en caractères apparents et qu'il indiquât clairement, sur le récipient et sur l'enveloppe, que la réparation et le reconditionnement étaient son œuvre⁽⁴⁷⁾. Le tribunal a constaté que les changements dus au reconditionnement étaient «si peu visibles» qu'ils devaient être considérés comme «théoriques et pratiquement insignifiants».

Enfin, la *Sixth Circuit Court* a tranché, en 1942, un litige où il s'agissait d'établir s'il est permis d'utiliser la marque «Premium» pour des aspirateurs réparés, lorsque les parties remplacées ont été fabriquées par le propriétaire de la marque⁽⁴⁸⁾. Le tribunal s'est borné à interdire au défendeur

« d'offrir en vente ou de vendre des aspirateurs reconditionnés ou reconstruits et munis de la marque du demandeur, à moins que celle-ci ne fût accompagnée d'une mention également apparente et attestant l'origine de la réparation et de la reconstruction ».

Nom commercial

La protection du nom commercial est assurée, aux États-Unis, par les principes généraux tendant à réprimer la concurrence déloyale. Le droit d'utiliser un nom à titre de nom commercial appartient à la personne qui jouit de la priorité d'adoption et d'emploi à l'égard de telle entreprise déterminée. Nulle personne physique ou morale ne peut utiliser un nom, voire son nom patronymique lui-même, qui consiste en l'élément distinctif d'un nom commercial antérieurement utilisé par un tiers, si ce fait peut induire le public à confondre les deux entreprises. Il n'est pas nécessaire que le tiers survenant ait agi frauduleusement ou dans un but de tromperie et la durée de l'emploi antérieur n'entre pas en considération. En outre, un nom commercial peut être considéré comme portant atteinte à un droit acquis même s'il n'est pas identique, quant à la forme et au son, au nom protégé. Il suffit que la ressemblance soit telle, que des personnes faisant preuve d'une attention normale puissent croire qu'elles traitent avec une maison, alors qu'il s'agit d'une

(46bis) Le tribunal a jugé que les modifications subies par les bougies étaient radicales.

(47) *Champion Spark Plug c. Sanders*, 156 F. 2d. 488.

(48) *Green c. Electric Vacuum Cleaner Co.*, 132 F. 2d. 312.

autre. La règle est la même si le nom, ou une partie du nom, a un caractère géographique ou s'il contient des mentions descriptives ayant acquis une signification secondaire.

Ces principes ont été réaffirmés dans plusieurs décisions récentes. Nous ne citerons qu'un exemple: la *Cour suprême* de Washington a interdit l'emploi du nom «University Warehouse Inc.», à cause de l'antériorité constituée par «University Transfer Company»⁽⁴⁹⁾.

Toutefois, la *Third Circuit Court of Appeals* a prononcé que si les deux parties utilisent indépendamment l'une de l'autre le même nom dans des marchés séparés et entièrement différents, la priorité d'adoption n'a le poids qui lui est ordinairement attribué que s'il est prouvé que le tiers survenant a fait son choix dans le dessein de nuire au premier usager⁽⁵⁰⁾.

Dans le même ordre d'idées, il a été jugé que, si le nom copié est générique, ou s'il décrit le genre des produits pour lesquels il est utilisé, il n'y a lieu de constater l'existence d'un acte de concurrence déloyale que s'il est prouvé que les acheteurs confondent les deux maisons⁽⁵¹⁾. Il est évident que la protection des intérêts des consommateurs constitue, dans des cas de cette nature, la préoccupation essentielle du tribunal appelé à juger de l'étendue du monopole à accorder au titulaire d'un nom commercial.

Un cas récent, fort troublant, est fourni par l'affaire *Best & Co Inc. c. Sadie S. Miller*⁽⁵²⁾. Le demandeur, qui gère un magasin bien connu à New-York, tient depuis 1879 un rayon de vêtements d'enfants dénommé «Liliputian Bazaar», et il a fait enregistrer aussi ce nom à titre de marque. Le défendeur a ouvert, dans la banlieue de la même ville, un magasin similaire portant le nom «Miller's Lilliputian Shoppe». De son côté, le demandeur a ouvert une succursale dans le voisinage et, plus tard, un autre dans la même rue. Le tribunal a jugé, à la majorité, que le défendeur ne s'était pas proposé d'exercer une concurrence déloyale au dam du demandeur, et qu'il n'y avait pas, en fait, d'acte de cette nature, attendu qu'il faisait toujours précéder la mention «Lilliputian Shoppe» de son nom (Miller). En revanche, la mi-

(49) *Affaire Foss c. Culbertson* (1943) 33 T. M. Rep. 325.

(50) *Adam Hat Stores Inc. c. Lefco et autres*, exerçant le commerce sous le nom de *Adam Clothes* (1943) 33 T. M. Rep. 189.

(51) *Eastern Wine Corp. c. Winslow-Warren Ltd. Inc.* (1943) 33 T. M. Rep. 302.

(52) *Second Circuit Court of Appeals*, 2 avril 1948.

norité s'est vigoureusement opposée à ce point de vue. Elle a fait ressortir d'abord qu'il s'agissait de contrefaçon de marque⁽⁵³⁾ plutôt que de concurrence déloyale seulement et, ensuite, que les ressources du langage sont telles, que le défendeur peut fort bien être tenu de choisir un autre nom commercial sans avoir à supporter un fardeau trop lourd. Enfin, il a été prononcé que la possibilité de confusion suffit, sans qu'il faille prouver qu'elle a effectivement eu lieu.

* * *

La nouvelle loi Lanham n'est entrée en vigueur que le 5 juillet 1947. Il n'y a guère eu encore de décisions qui l'interprètent ou l'appliquent. Presque toutes celles ci-dessus ont été rendues sous l'empire de l'ancienne loi. Le barreau et les propriétaires de marques espèrent que la loi nouvelle sera interprétée par le *Patent Office* et par les tribunaux comme tendant à assurer à la marque une protection plus large et une meilleure assiette, sur le terrain national, comme au point de vue international. Un grand juge⁽⁵⁴⁾ a dit:

« La loi Lanham élargit le champ à l'enregistrement des marques, à leur protection et aux recours contre les descriptions et les représentations fausses de produits. Elle constitue une expression plus récente et directe de la sollicitude du législateur à l'égard de ce titre de propriété que la loi sur les brevets, parfois considérée comme analogue. Il est évident d'ailleurs que le domaine des marques ne se prête pas autant que celui des brevets aux abus de monopole et aux entraves au progrès de la science. Les ressources du vocabulaire anglais sont telles, qu'il est permis d'imposer au défendeur, sans l'accabler, de faire un choix qui n'empiète pas sur le bien qu'un tiers a acquis grâce à sa publicité heureuse. La réclame tapageuse peut, personnellement, nous déplaire. Nous ne devons pas moins appliquer les intentions du législateur. »

STEPHEN P. LADAS.

Jurisprudence

SUISSE

CONCURRENCE DÉLOYALE. PRODUIT NON BREVETÉ. IMITATION. ACTE PUNISSABLE? OUI OU NON, SELON LE CAS.

(Lausanne, Tribunal fédéral, 30 septembre 1947. — Gillette Safety Razor Company c. Belras A. G.)⁽⁵⁵⁾

Résumé

La maison Gillette avait intenté à la maison Belras A.-G., devant le Tribunal de commerce de Zurich, une action en concurrence déloyale, fondée sur le fait que celle-ci fabrique des lames imitant

⁽⁵³⁾ Voir ci-dessus, p. 119.

⁽⁵⁴⁾ Affaire précitée *Best & Co. Inc. c. Miller*, tranchée par le juge Clark (v. ci-dessus, p. 119).

⁽⁵⁵⁾ Voir *Arrêts du Tribunal fédéral suisse* rendus en 1947, 11^e partie, Droit civil, 3^e livraison, p. 194.

les siennes et qu'elle les munit de la mention « *Original-Gillette-Schlitz-Stanzung* ». Le tribunal a fait droit aux conclusions de la demanderesse quant à l'emploi de ladite mention. Il a considéré, en revanche, que l'imitation des caractéristiques techniques de la lame Gillette ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. La demanderesse ayant recouru, le Tribunal fédéral a prononcé notamment comme suit:

Le tribunal avait posé, en application de l'article 48 du Code des obligations⁽¹⁾, le principe que les imitations du conditionnement d'un produit appartenant au domaine public ne constituent pas un acte de concurrence déloyale, même si elles prêtent à confusion, lorsqu'elles sont nécessaires pour le service que le produit doit rendre (au cas contraire, on instituerait une protection presque illimitée du droit immatériel que les lois spéciales se proposent justement de contenir dans telles limites définies), mais qu'en revanche il y a concurrence déloyale lorsque le produit peut être conditionné sans inconvénients d'une autre manière et que l'on s'abstient, à dessein ou par négligence, d'adopter ce conditionnement différent.

Ces principes sont toujours valables après la promulgation de la loi spéciale contre la concurrence déloyale.

La défenderesse a donc le droit de fabriquer des lames calquées sur celles de la demanderesse. Elle a, toutefois, le devoir de s'efforcer par ailleurs d'éviter toute confusion entre les deux produits et notamment de s'abstenir de rappeler d'une manière quelconque la marque universellement connue de la demanderesse. Elle a rempli ce devoir, attendu qu'elle appose sur ses lames et sur leur enveloppe, en caractères grands et bien lisibles, la marque verbale « *Helvetia* ». Elle indique nettement ainsi qu'il s'agit d'un produit suisse, alors que chacun sait que les lames Gillette sont fabriquées aux États-Unis.

Dans ces conditions, le tribunal a jugé à juste titre que la défenderesse ne s'est pas rendue coupable d'un acte de concurrence déloyale.

Nouvelles diverses

ITALIE

CRÉATION D'UNE COOPÉRATIVE DES INVENTEURS

Une *Cooperativa italiana inventori* s'est constituée à Gênes, Via Cesarea 12-7. Elle se propose, entre autres, d'encoura-

⁽¹⁾ Cet article, qui tendait à réprimer les actes de concurrence déloyale, a été abrogé par l'article 21 de la loi spéciale promulguée en cette matière le 30 septembre 1943 (v. *Prop. ind.*, 1944, p. 169; 1945, p. 12).

ger les inventeurs, et notamment les ouvriers, et de faciliter, en Italie et à l'étranger, l'exploitation de leurs brevets et leur cession. La Cooperative va créer, en outre, un laboratoire où tout inventeur pourra construire le modèle de son invention, sans recourir à des artisans.

POLOGNE

LES BREVETS ET LES MODÈLES D'UTILITÉ NON EXPLOITÉS DURANT LA GUERRE

L'Office des brevets de la République polonaise a bien voulu nous faire connaître que la prolongation de la durée des brevets d'invention et des modèles d'utilité qui n'ont pas pu être normalement exploités durant la guerre, à cause du conflit et de l'occupation du pays, n'est pas prévue.

Bibliographie

OUVRAGES NOUVEAUX

CORSO DI DIRITTO INDUSTRIALE (Volume I: *Invenzioni e brevetti*), par M. Mario Ghiron, avocat et professeur à l'Université de Rome. 198 p. 25×18 cm. A Rome, aux Edizioni italiane, 1948. Prix: 950 lire.

L'auteur, qui est un spécialiste bien connu des questions de notre domaine, a entrepris d'offrir à ses fidèles lecteurs une troisième édition de son excellent *Corso di diritto industriale* (1). Seul, le premier volume, consacré aux inventions et aux brevets, a paru jusqu'ici. Ignorant à quelle date la réédition sera complétée, nous tenons à signaler dès maintenant que ce premier volume, qui est accompagné d'une abondante bibliographie italienne et étrangère, est composé de deux titres. Le premier (Preliminaires) comprend trois chapitres dont l'un est consacré aux notions économiques, le second aux principes et le troisième aux sources de la législation italienne. Est examiné dans le second le régime de monopole sur l'invention dans la loi et dans la jurisprudence italiennes. Ce titre comprend également trois chapitres, qui sont respectivement intitulés comme suit: La constitution du régime de monopole et la contribution au progrès de la technique industrielle; la délivrance et la procédure de délivrance du brevet; la portée, la nature et la délivrance du régime de monopole. Ainsi que nous le disions en parlant de la première édition de cette œuvre magistrale, M. Ghiron fournit une nouvelle preuve de sa compétence reconnue en matière de droits intellectuels, ainsi que de la pénétration et de la vivacité de son esprit.

⁽¹⁾ Voir, quant aux éditions antérieures, *Prop. ind.*, 1930, p. 120; 1935, p. 79; 1937, p. 72.