

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Revue mensuelle du Bureau international
pour la protection de la propriété industrielle, à Berne

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

UNION INTERNATIONALE: Comité consultatif des directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle (Union restreinte de Madrid). Session de Berne, des 5-8 mai 1953, p. 65.

LEGISLATION INTÉRIEURE: AUSTRALIE. Loi sur les brevets (n° 42, du 27 septembre 1952), *suite*, p. 65.

PARTIE NON OFFICIELLE

ÉTUDES GÉNÉRALES: La marque de haute renommée, par M. le Dr Alois Troller, p. 73.

JURISPRUDENCE: ITALIE. Marques. Nature du droit. Marques fortes et marques faibles, notion. Marques verbales composées de mots génériques, protection, conditions, p. 83. — **LIBAN.** Marque de fabrique. Dépôt (portée). Contrefaçon. Imitation (Dulcine et Doucine). Adjonction inopérante de mentions ou signes. Abandon (ne se présume pas). Force majeure (guerre), p. 84. — **SUISSE.** Marques risquant de tromper le public. Principes à suivre, p. 84.

BIBLIOGRAPHIE: Ouvrages nouveaux (Luigi Sordelli), p. 84.

PARTIE OFFICIELLE

Union internationale

Comité consultatif des directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle (Union restreinte de Madrid)

(Session de Berne, 3-8 mai 1953)

Le Comité consultatif des directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle (Union restreinte de Madrid) a tenu sa première session à Berne, du 5 au 8 mai 1953.

La présidence du Comité fut confiée à M. le Prof. J. Secretan, Directeur des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique. M. le Directeur G. Finni (France) et M. le Prof. Eduard Reimer (Allemagne) furent nommés vice-présidents.

Les Bureaux internationaux étaient en outre représentés par M. le Vice-Directeur Charles Magnin, par MM. les Conseillers Bégin et Motta et par M. Walther, secrétaire.

Les pays participants étaient les suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Egypte, Espagne, France, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie et Yougoslavie.

Ont également pris part à la réunion en qualité d'observateurs les délégués du Conseil de l'Europe, du Département fédéral des finances, de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, de la Chambre de commerce internationale, de la Fédéra-

tion internationale des ingénieurs-conseils, de l'International Law Association et de l'Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique.

Le jeudi 7 mai, le Président eut aussi le plaisir de saluer la présence de M. P. Bolla, Président de la Sous-commission exécutive du Comité permanent de l'Union littéraire.

La réunion se déroula en une atmosphère d'amitié et de solidarité internationale. La discussion fut intéressante et fructueuse. Les documents de base eurent trois notes préparées par le Bureau de Berne et intitulées: «Exposé de la situation financière du Service de l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce», «Convient-il de reviser l'Arrangement de Madrid?» et «Enregistrement par classes».

Nous donnerons un compte rendu succinct des discussions dans le numéro de juin de *La Propriété industrielle*.

Législation intérieure

AUSTRALIE

LOI

SUR LES BREVETS

(N° 42, du 27 septembre 1952.)

(*Suite*)⁽¹⁾

VI^e PARTIE

Des brevets et de leur scellement

62. — Si l'il n'y a pas eu opposition, ou si la décision du Commissaire ou de

l'Appeal Tribunal est favorable à la délivrance du brevet, le Commissaire fera munir le brevet du sceau du *Patent Office*.

63. — (1) Si:

- a) un déposant, ou son représentant légal, qui a stipulé par écrit de céder, après le scellement, le brevet ou un intérêt partiel dans un brevet;
 - b) une ou plusieurs d'entre les personnes ayant déposé une description complète aux termes de l'article 50;
 - c) l'un d'entre deux ou plusieurs déposants conjoints;
 - d) une personne ayant déposé une copie certifiée d'un arrangement visé par l'article 64,
- refusent de poursuivre la procédure relative à la demande, le Commissaire pourra désigner la personne autorisée à ce faire et lui accorder un brevet.

(2) Lorsqu'il surgit entre

- a) des déposants conjoints, ou leurs cessionnaires, ou
- b) un déposant et son cessionnaire, un différend portant sur la manière dont la procédure relative à la demande doit être poursuivie, le Commissaire pourra désigner cette manière.

(3) Sur requête, il entendra toute personne intéressée à la demande.

(4) Toute décision prise par le Commissaire aux termes du présent article pourra faire l'objet d'un recours à l'*Appeal Tribunal*.

64. — Lorsqu'un déposant a stipulé par écrit de céder, après le scellement, un brevet ou un intérêt partiel dans un brevet, le brevet pourra être délivré au

(1) Voir *Prop. ind.*, 1953, p. 37, 53.

cessionnaire, ou — s'agissant d'un intérêt partiel — conjointement à celui-ci et au déposant, à condition qu'une preuve satisfaisante de cette stipulation soit fournie au Commissaire et qu'une copie certifiée de l'acte soit déposée au *Patent Office*.

65. — (1) Si un déposant meurt avant le scellement, le brevet pourra être délivré à son représentant légal.

(2) S'il est fourni au Commissaire, après le scellement, la preuve que le breveté était décédé, ou que la personne morale brevetée avait cessé d'exister, avant le scellement, le Commissaire pourra remplacer, dans le brevet, le nom du breveté par celui de la personne physique ou morale à laquelle il eût dû être délivré.

(3) Si le Commissaire fait cette substitution, le brevet produira effet, et sera considéré comme ayant toujours produit effet, en conséquence.

66. — (1) Sous réserve du présent article, tout brevet sera scellé aussitôt que possible, et au plus tard dans les six mois qui suivent la date de publication de la demande et de la description complète, ou l'expiration de tel autre délai qui aurait été prescrit aux termes des alinéas ci-après, ou que la Haute Cour aurait accordé.

(2) Si le Commissaire a accordé une prolongation du délai utile pour former opposition à la délivrance d'un brevet, il pourra — si l'avis n'a pas été déposé — prolonger d'autant le délai utile pour le scellement du brevet.

(3) Si le scellement est différé ensuite:
a) d'opposition à la délivrance;
b) d'une procédure fondée sur l'article 63;

c) d'un recours à l'*Appeal Tribunal*, le brevet et tout brevet d'addition pourront être scellés à la date fixée:
d) par le Commissaire (cas visés sous a ou b);
e) par l'*Appeal Tribunal* (cas visés sous c).

(4) Si un déposant meurt avant l'expiration du délai normalement utile pour le scellement, le brevet pourra être scellé dans les douze mois qui suivent le décès, ou dans le délai ultérieur que le Commissaire impartirait.

(5) Si le Commissaire est convaincu qu'un déposant subirait un préjudice, à l'égard de la poursuite d'une demande de brevet dans un pays autre que l'Australie, au cas où le délai utile pour le scellement ne serait pas prolongé, il pourra accorder la prolongation qu'il ju-

gerait nécessaire pour éviter ce préjudice.

(6) Lorsqu'un brevet ne peut pas être scellé dans le délai imparti aux termes du présent article, ce délai pourra être prolongé par le Commissaire, sur requête formée en temps utile et sous réserve des règlements, de telle période fixée.

67. — (1) Sous réserve de la présente loi, tout brevet portera la date du jour du dépôt de la description complète.

(2) S'agissant d'un brevet délivré ensuite d'une demande fondée sur les articles 49 (3) ou 51 (1), il portera — sous réserve de la présente loi — la date du dépôt de la description complète où l'invention a été révélée pour la première fois.

(3) Si deux ou plusieurs demandes sont déposées pour la même invention, le scellement d'un brevet ensuite de l'une n'empêchera pas le scellement d'un brevet ensuite des autres.

(4) Nul ne pourra engager une procédure en violation ni avant que le brevet n'ait été scellé, ni à l'égard d'un acte commis avant la publication de la description complète.

68. — (1) Sous réserve de la présente loi, la durée de tout brevet sera de seize ans à partir de sa date.

(2) Toutefois, tout brevet prendra fin, sous réserve de l'alinéa (3) ci-après, si le breveté néglige de payer une taxe de renouvellement dans le délai imparti.

(3) Dans ce dernier cas, le Commissaire pourra accorder au breveté, sur requête, une prolongation — de six mois au plus — du délai utile pour effectuer le paiement.

69. — Sous réserve de la présente loi, le brevet a pour effet d'accorder au breveté le droit exclusif de fabriquer, employer, exercer et vendre l'invention, personnellement ou par ses agents et porteurs de licence, pendant la durée du brevet, et cela de la manière qui lui paraîtrait convenable, en sorte qu'il jouisse, pendant ladite durée, de tous les profits et avantages résultant de l'invention.

70. — Les effets des brevets s'étendent à l'Australie tout entière.

71. — Si un brevet est perdu ou détruit, ou si le fait qu'il n'est pas produit est justifié à la satisfaction du Commissaire, celui-ci pourra en faire sceller un duplicata.

VII^e PARTIE

Des brevets d'addition

72. — Lorsqu'un brevet a été demandé ou délivré pour une invention, et qu'une

personne (déposant, breveté ou tiers autorisé par l'un ou par l'autre) demande un autre brevet pour un perfectionnement ou une modification de cette invention (invention principale), elle pourra requérir dans sa demande que la durée du brevet ultérieur soit la même que celle du brevet couvrant l'invention principale, ou que la partie de cette durée qui n'est pas encore écoulée.

73. — (1) Le brevet d'addition pourra être délivré pour la durée visée par l'article 72.

(2) Nul brevet ne pourra être délivré à titre de brevet d'addition si la date du dépôt de la description complète ne correspondait pas à celle du dépôt de la description complète de l'invention principale, ou ne lui était pas postérieure.

(3) Nul brevet d'addition ne pourra être scellé avant le scellement d'un brevet couvrant l'invention principale.

(4) Toute décision prise par le Commissaire aux termes du présent article pourra faire l'objet d'un recours à l'*Appeal Tribunal*.

74. — Lorsqu'une invention qui perfectionne ou revendique une invention originale fait l'objet d'un brevet indépendant en faveur du même breveté, le Commissaire pourra révoquer, sur requête, ce brevet indépendant et délivrer, pour le perfectionnement, un brevet d'addition portant la date du brevet indépendant révoqué.

75. — (1) Tout brevet d'addition demeurera en vigueur aussi longtemps que le brevet couvrant l'invention principale. Il pourra être prolongé, aux termes de la IX^e partie, de toute période pour laquelle ce dernier aurait été étendu.

(2) Nulle taxe n'est due à l'égard de la prolongation d'un brevet d'addition.

(3) Si le brevet couvrant l'invention principale est révoqué ou abandonné, le brevet d'addition devient, à moins que la Haute Cour (en cas de révocation), ou le Commissaire (en cas d'abandon) n'en ordonnent autrement, un brevet indépendant. Les taxes à acquitter à l'avenir et leur échéance seront déterminées par sa date. La durée ne pourra cependant dépasser la période de validité du brevet couvrant l'invention principale qui reste à courir.

76. — Il ne pourra être fait obstacle à une demande de brevet d'addition, pour autant que l'invention est revendiquée dans la description complète, pour le seul motif que l'invention tombe sous le sens et n'implique aucun effort inventif, compte tenu:

- a) de la publication de l'invention principale avant la date de priorité de la revendication de la description relative à l'invention principale qui définit ce dont la modification ou le perfectionnement fait l'objet de la revendication ci-dessus mentionnée en premier lieu, ou — si deux ou plusieurs revendications définissent cette invention — après la date de priorité de la revendication plus ancienne;
- b) de l'emploi de l'invention principale durant la période précitée.

Nul brevet d'addition ne pourra être frappé d'invalidité, dans les conditions ci-dessus.

VIII^e PARTIE

Des modifications apportées aux descriptions

77. — (1) Tout déposant ou breveté pourra demander par écrit au *Patent Office* l'autorisation de modifier sa description complète.

(2) La requête devra indiquer la nature et les motifs de l'amendement.

(3) L'autorisation sera subordonnée à l'assentiment écrit de la personne qui serait inscrite au registre à titre de créancier hypothécaire ou de licencié exclusif.

(4) Toutefois, le Commissaire pourra — en cas de refus injustifié à ses yeux, déclarer — sur requête du déposant ou du breveté — que l'assentiment du créancier ou du licencié n'est pas nécessaire.

(5) Toute décision prise par le Commissaire aux termes de l'alinéa (4) pourra faire l'objet d'un recours à l'*Appeal Tribunal*.

78. — (1) Nul amendement n'est admissible aux termes de la présente partie:

a) si, après l'amendement, la description n'était pas conforme à l'article 40;

b) sauf s'il s'agit de corriger une erreur de plume ou une faute manifeste, si la description revendiquait, après l'amendement, un objet non révélé, en substance, avant l'amendement.

(2) Nul amendement n'est admissible, après la publication de la description complète, qu'en vue de corriger une erreur de plume ou une faute manifeste, si une revendication antérieure ne rentrait pas, en substance, dans le cadre des revendications antérieures à l'amendement.

79. — Un examinateur constatera si:

a) la demande en autorisation est régulièr;

- b) la date de priorité de toute revendication à modifier est celle fixée par la présente loi;
- c) l'amendement est admissible, ou non, à d'autres égards,
- et fera rapport à ce sujet.

80. — Si le rapport est défavorable, le déposant ou le breveté pourra amender sa demande de manière à écarter les motifs d'objection. La demande amendée fera l'objet d'un rapport, comme celle originale.

81. — (1) Si le rapport n'est pas défavorable, ou si le déposant ou le breveté n'amende pas la demande de manière à écarter les motifs d'objection, cette dernière sera publiée au *Journal officiel*, à moins que la description complète n'ait pas été publiée et sous réserve de l'alinéa (3) ci-après.

(2) Il en sera de même, dans les mêmes conditions, quant à la demande amendée, dans le cas prévu par l'article 80.

(3) Le Commissaire pourra rejeter la demande s'il considère qu'elle ne doit pas être acceptée. Nulle protection ne sera ordonnée, dans ce cas.

(4) Toute décision prise par le Commissaire aux termes de l'alinéa (3) pourra faire l'objet d'un recours à l'*Appeal Tribunal*.

82. — Dans les trois mois qui suivent la publication de la demande, ou dans le délai ultérieur — de trois mois au plus — que le Commissaire aurait accordé sur requête déposée dans lesdits trois mois et contre paiement de la taxe prescrite, l'*Attorney-General* ou tout intéressé pourra notifier au Commissaire son opposition à l'acceptation, pour le motif que:

a) la date de priorité d'une revendication à amender n'est pas celle fixée par la présente loi;

b) l'amendement est inadmissible aux termes de l'article 78,

mais non pour un autre motif. L'opposant remettra au déposant ou au breveté copie de son avis d'opposition.

83. — (1) Après avoir entendu le requérant et l'opposant, s'ils le désirent, le Commissaire décidera si l'amendement doit être admis, avec ou sans conditions.

(2) Il en fera de même, sans audience, s'il n'a pas eu opposition ou si l'opposant ne compare pas.

84. — Le requérant ou le breveté, ainsi que tout opposant que l'*Appeal Tribunal* considère comme qualifié pour être entendu, peuvent recourir auprès de ce tribunal contre toute décision prise

par le Commissaire aux termes de l'article précédent.

85. — Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables s'il est en cours, à l'égard du brevet:

- a) une action en violation;
- b) une procédure en révocation;
- c) une procédure où la validité du brevet, ou celle d'une revendication contenue dans la description complète est contestée,
- qu'elles aient été engagées avant ou après le dépôt de la demande en autorisation de l'amendement.

86. — (1) Dans toute action ou procédure de la nature précitée, le tribunal, ou le juge pourra ordonner, sur requête du breveté et sous réserve de conditions éventuelles quant aux dépens, à la publication ou à d'autres points, que la description soit modifiée de la manière indiquée dans l'ordonnance.

(2) Le breveté notifiera au Commissaire la requête précédente. Ce dernier aura le droit d'être entendu. Il devra comparaître si le tribunal ou le juge l'ordonne.

(3) Ni le tribunal, ni le juge ne pourra ordonner un amendement non admissible aux termes de l'article 78.

(4) Copie de toute ordonnance visée par l'alinéa (1) sera remise par le breveté au *Patent Office*, dans les quatorze jours qui suivent le scellement. Là-dessus, la description sera considérée amendée de la manière indiquée dans l'ordonnance.

87. — Si une description complète est amendée, aux termes de la présente loi, après sa publication, il ne sera, dans une action en violation de brevet antérieure à la date de la décision ou de l'ordre relatifs à l'amendement, ni alloué de dommages ni rendu une ordonnance en évaluation des profits, à moins que le breveté n'établisse à la satisfaction du tribunal que la description originale était rédigée de bonne foi et avec l'habileté et les connaissances raisonnables.

88. — (1) Une description complète amendée aux termes de la présente partie, sera acceptée par tous les tribunaux, comme constituant la description complète et considérée comme telle.

(2) Sauf si l'amendement est contraire à l'article 85, nul ne pourra attaquer une description amendée — dans une action ou autre procédure — pour le motif que cet amendement n'était pas admissible aux termes de la présente partie.

(3) Un tribunal, l'*Appeal Tribunal* ou le Commissaire pourront, lors de l'interprétation d'une description amendée, se référer à la description originale.

89. — Tout amendement visé par la présente partie, et ne portant pas sur une description non publiée, fera l'objet d'une publication au *Journal officiel*.

IX^e PARTIE

De la prolongation des brevets

90. — (1) Tout breveté estimant n'avoir pas été suffisamment rémunéré pourra déposer à la Haute Cour une requête en prolongation de son brevet, et ce après avoir donné à son intention la publicité prescrite et dans les six mois qui précèdent l'expiration du brevet, ou dans le délai ultérieur que la Haute Cour aurait accordé.

(2) S'il y a déjà eu prolongation, ou si un nouveau brevet a déjà été délivré pour l'invention en cause, le requérant pourra se fonder sur le fait qu'il a subi des pertes ou des dommages en raison d'hostilités engagées entre Sa Majesté et un État étranger. En revanche, nulle requête fondée sur une rémunération insuffisante ne sera recevable.

91. — Tout intéressé pourra déposer à la Haute Cour un *caveat* contre la prolongation du brevet. Il devra en remettre copie au Commissaire.

92. — Lors de l'audience, l'auteur du *caveat* aura la qualité de défendeur. Le Commissaire pourra comparaître et être entendu. Il le devra, si la Haute Cour l'ordonne.

93. — La Haute Cour tiendra compte, dans sa décision:

- a) de la nature et des nécessités de l'invention au point de vue du public;
- b) des profits faits par le breveté comme tel;
- c) de toutes les circonstances du cas.

94. — (1) Si la Haute Cour considère que le breveté a été insuffisamment rémunéré, elle pourra ordonner:

- a) la prolongation de la durée du brevet pour cinq ans au plus, ou dix ans — dans des cas exceptionnels — et sous réserve de restrictions, conditions et dispositions éventuelles;
- b) la délivrance d'un nouveau brevet, comme sous a).

(2) Le présent article sera applicable même si le breveté n'a pas fourni un compte complet de ses profits et frais, à condition que la Cour ait quand même connaissance qu'il n'a pas été suffisamment rémunéré par son brevet.

(3) Le breveté fournira au Commissaire copie officielle de toute ordonnance rendue par la Cour, aux termes du présent article, et ce dernier y fera une référence au registre.

95. — (1) Lorsque, en raison d'hostilités engagées entre Sa Majesté et un État étranger, le breveté comme tel a subi une perte ou un dommage (y compris la perte de l'occasion de s'occuper de son invention ou de la développer), il pourra demander à la Haute Cour ou au Commissaire la prolongation de son brevet, après avoir donné à son intention la publicité prescrite.

(2) Le présent article ne s'appliquera pas si le breveté:

- a) ressortit à l'État étranger susvisé;
- b) s'il s'agit d'une compagnie dont les affaires sont

- i) dirigées ou contrôlées par des ressortissants de ce pays, ou
- ii) administrées totalement ou principalement pour le bénéfice ou le compte de ceux-ci,

quand bien même la compagnie serait enregistrée en Australie ou dans une autre partie des dominions de Sa Majesté.

(3) Il ne sera pas tenu compte, pour les fins du présent article, des pertes ou dommages subis ni par une personne durant la période où elle ressortissait à l'État étranger en cause, ni par une compagnie durant la période où ses affaires étaient dirigées ou centralisées de la manière visée par l'alinéa (2) b).

(4) Une demande en prolongation d'un brevet pourra être fondée, aux termes du présent article, sur une rémunération insuffisante même s'il y a déjà eu prolongation ou délivrance d'un nouveau brevet. Si elle est fondée sur une perte ou un dommage de guerre, elle pourra être répétée.

(5) Les demandes visées par le présent article devront être faites six mois au moins avant l'expiration de la durée du brevet, ou dans le délai ultérieur que la Haute Cour ou le Commissaire aurait accordé.

(6) Toute demande adressée, aux termes du présent article, à la Haute Cour sera rédigée de la manière prescrite par les règlements de celle-ci. Toute demande adressée au Commissaire sera conforme au règlement.

(7) Tout intéressé pourra former opposition à l'acceptation d'une demande:

- a) s'agissant de la Haute Cour, dans le délai et de la manière prescrite par les règlements de celle-ci;

b) s'agissant du Commissaire, dans le délai et de la manière prescrites par le règlement.

L'opposant devra remettre au requérant copie de son avis d'opposition.

(8) Il aura le droit de comparaître et d'être entendu au sujet de la requête.

(9) Si la Haute Cour constate que le breveté a subi une perte ou un dommage en raison d'hostilités engagées entre Sa Majesté et un État étranger, elle pourra ordonner:

- a) la prolongation de la durée du brevet pour la période qu'elle juge opportune et sous réserve de restrictions, conditions ou dispositions éventuelles, ou
- b) la délivrance d'un nouveau brevet, comme sous a).

(10) Le Commissaire pourra en faire de même, dans les mêmes conditions.

(11) La durée de la prolongation ou du nouveau brevet ne pourra dépasser dix ans. S'il y a déjà eu prolongation ou délivrance d'un nouveau brevet en raison de pertes ou de dommages résultant d'hostilités engagées entre Sa Majesté et un État étranger, la durée totale de ces prolongations ou délivrances ne pourra dépasser lesdites dix années.

(12) Si le Commissaire considère qu'une requête fondée sur le présent article est du ressort de la Haute Cour, il pourra la lui transmettre. La Cour la traitera comme si elle lui avait été présentée dès l'origine.

(13) Le breveté remettra au Commissaire copie officielle de toute ordonnance rendue par la Cour aux termes du présent article et ce dernier y fera une référence au registre.

96. — Toute référence à un breveté comprend, pour les fins de la présente partie, une référence à un licencié exclusif.

X^e PARTIE

De la restauration des brevets

97. — (1) Lorsqu'un brevet est déchu, faute de payer une taxe dans le délai prescrit, le breveté peut demander au Commissaire la restauration du brevet.

(2) La demande devra contenir un exposé des circonstances pour lesquelles la taxe prescrite n'a pas été payée. S'il appert de cet exposé que l'omission n'a pas été intentionnelle et qu'il n'a pas été apporté de retard injustifié à la présentation de la demande, le Commissaire la publierà au *Journal officiel*.

(3) Tout intéressé pourra notifier au Commissaire, dans le délai imparti, son

opposition à une demande. Il devra en remettre copie au breveté.

98. — (1) Le Commissaire entendra l'affaire. Il restaurera le brevet (y compris les brevets d'addition éventuels), ou rejetera la demande.

(2) La restauration n'aura lieu qu'après paiement de toutes les taxes échues.

(3) S'il le juge opportun, le Commissaire pourra poser la condition que soit d'abord inserit au registre tel document ou instrument au sujet duquel les dispositions de la présente loi en matière d'inscriptions n'ont pas été observées.

(4) En cas de restauration, il y aura lieu d'appliquer les dispositions tendant à protéger ou à dédommager ceux qui auraient, dans l'intervalle compris entre la publication de l'avis de déchéance au *Journal officiel* et la date de la première publication de la demande, utilisé l'objet du brevet, ou pris des mesures sérieuses à cet effet, par contrat ou autrement.

(5) Nulle procédure ne pourra être engagée à l'égard de violations connues dans la période comprise entre la déchéance et la restauration du brevet.

(6) Toute décision prise par le Commissaire, aux termes du présent article, pourra faire l'objet d'un recours à l'*Appeal Tribunal*. Le Commissaire aura le droit de comparaître et d'être entendu. Il le devra, si le tribunal l'ordonne.

XI^e PARTIE

De la révocation des brevets; des renonciations

99. — L'*Attorney-General* ou toute autre personne pourront demander à la Haute Cour la révocation d'un brevet.

100. — (1) Un brevet peut être révoqué, en tout ou quant à telles revendications de la description complète, pour l'un des motifs suivants, à l'exclusion de tout autre motif:

- a) que le déposant n'était pas qualifié pour demander le brevet (¹);
- b) que le brevet a été obtenu (¹) en violation des droits du requérant ou d'une personne au nom ou par l'entremise de laquelle il agit;
- c) que la description complète n'est pas conforme à l'article 40;
- d) que l'invention n'est pas telle, aux termes de la présente loi (¹);
- e) qu'elle tombe sous le sens et n'implique aucun effort inventif (¹), eu égard à ce qui était connu ou utilisé

en Australie à la date de priorité de la revendication en cause, ou auparavant;

- f) que l'invention fait l'objet (¹) d'une revendication valable contenue dans la description complète d'un autre brevet et dont la date de priorité est antérieure;
- g) qu'elle n'était pas nouvelle en Australie (¹) à la date de priorité de ladite revendication;
- h) qu'elle n'est pas utile (¹);
- i) que le breveté a violé, ou négligé d'observer, les conditions contenues dans le brevet;
- j) que le brevet a été obtenu sur des suggestions ou des déclarations fausses;
- k) que l'invention était utilisée en secret en Australie (¹) avant la date de priorité de la revendication en cause;
- l) que l'autorisation ou l'ordre d'amender la description complète aux termes de la VIII^e partie ont été obtenus par la fraude.

(2) Il ne sera tenu compte, pour les fins des lettres e) ou g) d'aucun emploi secrèt.

(3) Il ne sera tenu compte, pour les fins de la lettre k), d'aucun emploi de l'invention (¹):

- a) visant exclusivement des essais ou des expériences raisonnables;
- b) par un département ou une autorité de la Fédération ou d'un État ou territoire fédéré, ou par une personne autorisée par eux, si le breveté ou la personne de qui il tient son titre leur a révélé l'invention (¹).

(4) Le présent article est subordonné à l'article 158.

101. — (1) Le requérant pourra se référer soit à la date de priorité indiquée dans la revendication en cause, soit à la date qu'il considère comme attribuée par la présente loi à cette revendication.

(2) Si la Haute Cour constate qu'une date autre que celle indiquée dans la revendication est (qu'elle ait été indiquée par le requérant, ou non) la date de priorité attribuée à celle-ci par la présente loi, elle traitera cette date, lors de la liquidation de l'affaire, comme étant celle de la revendication.

102. — Le défendeur a le droit de fournir des preuves à l'appui du brevet et de répliquer, si le requérant fournit des preuves tendant à contester la validité.

103. — La Haute Cour pourra:

- a) révoquer le brevet et ordonner au requérant de remettre au Commissaire une copie officielle de l'ordonnance de révocation;
- b) se borner à le révoquer quant à une revendication qu'elle considère invalide et ordonner au requérant de renoncer devant le *Patent Office* à cette revendication.

104. — Le Commissaire inscrira au registre une référence auxdites révocations ou renonciations.

105. — Tout motif pour lequel un brevet peut être révoqué pourra être invoqué par le défendeur, dans une action en violation. Pour les fins de ce motif de défense, les références, dans la présente partie, au requérant et à la partie adverse seront respectivement interprétées comme des références au demandeur et au défendeur.

106. — (1) Un breveté pourra en tout temps, en donnant avis au Commissaire, offrir de renoncer au brevet, et le Commissaire pourra, après avoir notifié cette offre et entendu les parties intéressées qui le désireraient, s'il le juge convenable, accepter ladite offre et rendre une ordonnance révoquant le brevet.

(2) Toute décision prise par le Commissaire aux termes de l'alinéa (1) pourra faire l'objet d'un recours à l'*Appeal Tribunal*.

(3) Si une action en violation ou une procédure en révocation ou en contestation de la validité d'un brevet ou d'une revendication est pendante devant un tribunal, le Commissaire ne pourra ni accepter l'offre, ni révoquer le brevet qu'avec l'autorisation du tribunal ou le consentement des parties.

107. — (1) Si un brevet a été révoqué pour cause de fraude, ou si un brevet frauduleusement obtenu a fait l'objet de renonciation et de révocation, le Commissaire pourra délivrer au véritable inventeur ou à une personne visée par l'article 34 — sur requête conforme aux dispositions de la présente loi — un brevet portant sur tout ou partie de l'invention, brevet remplaçant celui révoqué.

(2) La date de priorité de toute revendication contenue dans la description complète sera celle fixée par le Commissaire, qui tiendra compte des dates de priorité des revendications ou brevet révoqué.

(3) Nulle action en violation ne sera reouverte à l'égard d'un brevet visé par

(¹) Pour autant qu'elle est revendiquée dans une revendication.

(¹) Pour autant qu'elle est revendiquée dans une revendication.

l'alinéa (1) si l'acte a été commis avant le scellement du brevet.

XII^e PARTIE

De l'exploitation des brevets et des licences obligatoires

108. — (1) Toute personne intéressée peut adresser au Commissaire, après l'expiration de trois années à compter de la délivrance du brevet, une pétition affirmant qu'il n'a pas été satisfait aux exigences raisonnables du public en ce qui concerne une invention brevetée, et demandant l'octroi d'une licence obligatoire.

(2) Le Commissaire examinera la pétition; si les parties ne parviennent pas à s'entendre, et s'il est convaincu que le bien-fondé de la pétition a été établi *prima facie*, il la renverra à la Haute Cour. S'il n'a pas cette conviction, il rejettéra la pétition.

(3) Si une pétition a été renvoyée à la Haute Cour aux termes de l'alinéa (2), et s'il est prouvé à la satisfaction de cette dernière qu'il n'a pas été satisfait aux exigences raisonnables du public en ce qui concerne l'invention brevetée, la Cour pourra ordonner au breveté, à moins qu'il ne justifie de son inaction, d'accorder des licences aux conditions qu'elle jugerait équitables.

(4) Dans toute audience relative à une des pétitions prévues par la présente section:

a) le breveté, et toute autre personne revendiquant un intérêt dans le brevet, comme licencié exclusif ou autrement, devront être admis comme partie dans la procédure;

b) le Commissaire aura le droit de comparaître et d'être entendu.

(5) Toute ordonnance relative à l'octroi d'une licence aura — sans préjudice de tout autre moyen d'exécution — les mêmes effets que si elle figurait dans un acte passé, entre le breveté et les parties nécessaires, en vue de cet octroi.

(6) Le requérant remettra au Commissaire copie officielle de toute ordonnance en octroi de licence fondée sur le présent article, et celui-ci inscrira la référence opportune au registre.

109. — (1) Toute personne intéressée peut adresser au Commissaire, après l'expiration de deux années à compter de l'octroi de la première licence obligatoire, une pétition affirmant qu'il n'a pas été satisfait aux exigences raisonnables du public en ce qui concerne une invention brevetée, et demandant la révocation du brevet.

(2) Le Commissaire examinera la pétition; si les parties ne parviennent pas à s'entendre, et s'il est convaincu que le bien-fondé de la pétition a été établi *prima facie*, il la renverra à la Haute Cour. S'il n'a pas cette conviction, il rejettéra la pétition.

(3) Si une pétition a été renvoyée à la Haute Cour aux termes de l'alinéa (2), et s'il est prouvé à la satisfaction de cette dernière qu'il n'a pas été satisfait aux exigences raisonnables du public en ce qui concerne l'invention brevetée, la Cour pourra, à moins que le breveté ne justifie de son inaction, ordonner la révocation du brevet.

(4) Dans toute audience relative à une des pétitions prévues par la présente section:

a) le breveté, et toute autre personne revendiquant un intérêt dans le brevet, comme licencié exclusif ou autrement, devront être admis comme partie dans la procédure;

b) le Commissaire aura le droit de comparaître et d'être entendu.

(5) Le requérant remettra au Commissaire copie officielle de toute ordonnance en octroi de licence fondée sur le présent article, et celui-ci inscrira la référence opportune au registre.

110. — (1) Pour les fins des articles 108 et 109, les exigences raisonnables du public seront considérées comme n'ayant pas été satisfaites:

a) si, faute par le breveté:

i) de fabriquer dans une mesure suffisante et de fournir à des conditions raisonnables l'article breveté, ou telles de ses parties qui sont nécessaires pour son fonctionnement efficace;

ii) d'exploiter le procédé breveté dans une mesure suffisante;

iii) d'accorder des licences à des conditions raisonnables,

il est porté injustement préjudice à une industrie ou à un commerce existants en Australie, ou à l'établissement d'une industrie ou d'un commerce nouveaux, ou s'il n'est pas satisfait convenablement à la demande portant sur l'article breveté ou sur l'article produit au moyen du procédé breveté;

b) s'il est porté injustement préjudice à une industrie ou à un commerce de l'Australie par les conditions que le breveté a attachées, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'achat, au louage ou à l'usage de l'article breveté, ou à l'usage ou à l'exploitation du procédé breveté;

c) si l'invention brevetée et susceptible d'être exploitée en Australie ne l'y est pas exploitée sur une échelle commerciale sans justification suffisante de l'inaction;

d) si l'exploitation, en Australie et sur une échelle commerciale, de l'invention brevetée est entravée par l'importation, de l'étranger, de l'article breveté par

- i) le breveté ou des personnes se revendiquant de lui;
- ii) des personnes ayant directement ou indirectement acheté de lui;
- iii) des tiers contre lesquels le breveté n'a pas engagé, ou n'engage pas, une procédure en violation.

(2) Lorsque, dans un cas visé par la lettre c) de l'alinéa précédent, la Cour est convaincue que la période écoulée depuis le scellement du brevet n'a pas suffit — à cause de la nature de l'invention, ou pour un autre motif — pour permettre que l'invention fût exploitée en Australie sur une échelle commerciale, elle pourra remettre l'audience relative à la pétition à la date qu'elle jugerait indiquée afin que le but précité puisse être atteint.

111. — Aucune décision ne pourra être rendue, aux termes de la présente partie, en contradiction avec un traité, une convention, un arrangement ou un engagement conclu entre la Fédération et une autre partie des Dominions de Sa Majesté, ou un État étranger.

112. — (1) Il ne sera pas permis d'insérer, dans un contrat de vente, louage ou licence portant sur un article ou un procédé breveté, une condition qui aurait pour effet:

a) d'interdire à l'acquéreur, au loueur ou au licencié d'employer un article ou un genre d'articles ou un procédé, brevetés ou non, qui seraient fournis ou possédés par une personne autre que le vendeur, le loueur, le bailleur de licence ou les personnes désignées par lui (*nominees*), ou de restreindre leur liberté à cet égard;

b) d'imposer à l'acquéreur, loueur ou licencié l'obligation d'acquérir du vendeur, loueur ou bailleur de licence, ou de personnes désignées par lui, un article ou un genre d'articles non protégé par le brevet.

Toute condition de cette nature sera nulle et sans effet.

(2) Toutefois, l'alinéa précédent ne sera pas applicable si:

- a) le vendeur, loueur ou bailleur de li-

cence prouve qu'à l'époque où le contrat a été conclu, l'acquéreur, loueur ou licencié avait le choix d'acquérir l'article ou d'obtenir le louage ou la licence avec des clauses raisonnables et sans conditions;

b) le contrat autorise l'acquéreur, loueur ou licencié à se libérer de l'obligation d'observer la condition, en en avisant par écrit l'autre partie trois mois à l'avance et en lui payant comme compensation pour sa libération:

- i) en cas d'achat, telle somme;
- ii) en cas de louage ou de licence, telle rente ou redevance pour le restant du terme du contrat, que fixera un arbitre désigné par l'*Attorney-General*.

(3) Nulle personne ne sera empêchée, dans une action, requête ou procédure visées par la présente loi, de demander ou d'obtenir une réparation pour le seul motif qu'elle aurait admis que les clauses visées par la lettre a) de l'alinéa précédent étaient raisonnables.

(4) Tout contrat de louage ou licence, relatif à un article ou à un procédé breveté, pourra, en tout temps après que le ou les brevets qui protégeaient l'article ou le procédé à l'époque de la conclusion du contrat auront cessé d'être en vigueur, et nonobstant toute stipulation contraire contenue dans ce contrat ou dans tout autre, être résolu par chacune des parties, moyennant avis écrit donné trois mois à l'avance à l'autre partie.

(5) L'insertion, par le breveté, dans un contrat, d'une condition qui est nulle et sans effet aux termes du présent article peut être opposée comme exception à une action, intentée pendant l'existence du contrat, en violation du brevet auquel ce contrat se rapporte.

(6) Si le breveté offre à l'autre partie un nouveau contrat, où nulle condition de la nature précitée ne figure, mais où les droits des parties sont, à d'autres égards, identiques, ledit moyen de défense ne pourra pas être invoqué à l'égard de ce contrat, que l'autre partie l'ait accepté, ou non, en remplacement du précédent. Le breveté ne pourra toutefois ni recouvrer des dommages, ni exiger le compte des profits à l'égard d'une violation de brevet commise avant l'offre du nouveau contrat.

(7) Rien dans le présent article:

- a) n'affectera une condition par laquelle il serait interdit à une partie de vendre des produits autres que ceux provenant de telle personne;
- b) ne validera un contrat qui serait in-

valide si le présent article n'existe pas;

- c) n'affectera le droit de résilier un contrat, ou une condition y figurant, licites indépendamment du présent article;
- d) n'affectera une condition par laquelle le loueur ou le donneur de licence réservera à lui-même ou à la personne nommée par lui le droit de fournir les pièces de rechange de l'objet breveté sur lequel le contrat porte.

XIII^e PARTIE

De la violation des brevets

113. — La juridiction est confiée, quant aux actions ou procédures en violation de brevets, à la Haute Cour. Toutefois, le présent article ne dépossède pas un autre tribunal de la juridiction qui lui appartiendrait en la matière.

114. — (1) Tout licencié exclusif pourra intenter une action ou engager une procédure en violation de brevet.

(2) Le breveté revêtira la qualité de défendeur, s'il n'est pas demandeur conjoint.

(3) Nul breveté défendeur ne devra supporter les frais s'il ne compareît et ne participe pas à la procédure.

115. — Tout défendeur pourra opposer une demande reconventionnelle en révocation du brevet, au lieu de présenter une pétition à la Haute Cour, aux termes de la XI^e partie.

116. — (1) Si un défendeur oppose ladite demande devant un tribunal autre que la Haute Cour, l'action ou la procédure seront transmis à celle-ci.

(2) et (3)⁽¹⁾

117. — Dans toute action ou procédure en violation de brevet:

- a) le demandeur devra fournir — avec sa plainte, ou ultérieurement, sur l'ordre du tribunal ou du juge — tous détails au sujet de la violation en cause;
- b) le défendeur en fera de même quant aux arguments qu'il invoque pour sa défense.

118. — (1) La réparation qu'un tribunal peut accorder comprend une injonction (aux conditions qu'il jugerait opportunes) et — au choix du demandeur — la réparation des dommages ou le compte des profits.

(2) Le tribunal ou le juge pourra, sur requête de l'une des parties, ordonner les inspections qu'il jugerait opportunes,

aux conditions qu'il poserait et conformément à ses instructions.

119. — (1) Si la Cour saisie d'une demande reconventionnelle du défendeur:

- a) révoque le brevet, elle ordonnera au défendeur de remettre au Commissaire copie officielle de son ordonnance;

- b) se borne à une révocation limitée à une revendication invalide, elle ordonnera au défendeur de déposer au *Patent Office* une renonciation à cette revendication.

(2) Le Commissaire inscrira au registre une référence auxdites ordonnance ou revendication.

120. — (1) Quiconque désire utiliser un procédé ou employer ou vendre un article, pourra — par action dirigée, devant la Haute Cour, contre un breveté ou un licencié exclusif — demander une déclaration attestant que lesdits actes ne constituaient pas une violation d'une revendication de la description du brevet, et ce alors même que ni le breveté, ni le licencié n'auraient affirmé le contraire.

(2) Il appartiendra à la Haute Cour de connaître de toute action de cette nature et de la trancher.

(3) La Cour ne fera la déclaration requise que si:

- a) le demandeur
 - i) a demandé par écrit au défendeur d'admettre par écrit les faits à établir dans ladite déclaration;
 - ii) a fourni par écrit au défendeur tous détails au sujet du procédé ou de l'article en cause;
- b) le défendeur a refusé d'admettre ce qui précède, ou négligé de ce faire.

(4) Les dépens de toutes les parties seront supportés, à moins que la Haute Cour n'en ordonne autrement, par le demandeur.

(5) La validité d'une revendication de la description d'un brevet ne sera pas mise en cause dans une procédure engagée aux termes du présent article. Le fait que la déclaration est accordée ou refusée n'impliquera pas que le brevet est valable.

(6) La procédure précitée pourra être engagée en tout temps après la publication de la description complète. Toute référence, dans le présent article, à un breveté sera interprétée comme comprenant une référence à un déposant dont la description complète a été publiée.

121. — (1) Lorsqu'une personne menace autrui, par circulaires, annonces ou

(1) Détails d'ordre administratif.

autrement, d'une action ou de procédures en violation de brevet, au d'autres procédures similaires, toute partie lésée pourra lui intenter une action et obtenir une déclaration attestant que les menaces ne sont pas justifiées, ainsi qu'une injonction contre leur continuation, que l'auteur des menaces ait, ou non, droit à un brevet ou à une demande de brevet, qu'il soit — ou non — intéressé à cette demande. Elle pourra également être indemnisée, s'il y a lieu, des dommages subis, à moins que l'auteur des menaces ne prouve devant le tribunal que les actes contre lesquels il a menacé d'engager une procédure constituent, ou constituaient, s'ils étaient commis:

- a) une violation d'une invention quant à une revendication, contenue dans la description, dont le demandeur ne soutient pas qu'elle soit invalide;
- b) une violation de droits découlant de la publication de la description complète quant à une revendication y contenue dont il n'est pas prouvé qu'elle serait invalide si le brevet avait été délivré à son égard.

(2) La simple notification de l'existence d'un brevet ne constitue pas une menace aux termes du présent article.

(3) Rien, dans le présent article, ne pourra engager la responsabilité d'un avoué ou d'un agent de brevet dans une action ou procédure fondées sur celui-ci, quant à un acte accompli par lui dans l'exercice de sa profession pour le compte de son client.

(4) Il appartiendra à la Haute Cour de connaître des actions fondées sur le présent article et de les trancher. Toutefois, nul autre tribunal n'est dépossédé de ce chef de la juridiction dont il serait investi à l'égard d'une action de cette nature.

122. — (1) Le défendeur pourra demander, par une action reconventionnelle, la réparation à laquelle il aurait droit — en vertu d'une action séparée — à l'égard d'une violation, par le défendeur, du brevet auquel les menaces se rapportent. Les dispositions de la présente loi relatives aux actions en violation seront applicables, *mutatis mutandis*, auxdites actions reconventionnelles.

(2) Dans tout cas visé par l'alinéa (1), le demandeur pourra demander la révocation du brevet, au lieu de présenter à la Haute Cour une pétition de la nature visée par la XI^e partie. Les dispositions de l'article 116 et celles relatives auxdites pétitions seront applicables, *mutatis mutandis*, aux demandes précédentes.

123. — (1) Sous réserve du présent article, les droits du brevet ne seront violés:

- a) ni par l'emploi de l'invention brevetée à bord d'un navire étranger, dans le corps du navire ou dans les machines, agrès, appareaux et accessoires, si le navire pénètre temporairement ou accidentellement dans les eaux territoriales australiennes et que l'invention y soit exclusivement utilisée pour les besoins de ce navire;
- b) ni par l'emploi de l'invention brevetée dans la construction ou dans le fonctionnement d'un engin étranger de locomotion aérienne ou terrestre, ou des accessoires de cet engin, s'il pénètre temporairement ou accidentellement en Australie.

(2) Dans le présent article:

- a) «navire étranger» et «engin étranger de locomotion aérienne» désignent un navire ou un engin enregistrés dans un pays à l'égard duquel est en vigueur une Proclamation déclarant que ses lois accordent des droits correspondants aux navires et engins australiens;
- b) «engin étranger de locomotion terrestre» désigne un engin appartenant à une personne dont la résidence habituelle est dans l'un des pays précités.

124. — (1) Tout tribunal pourra refuser d'allouer des dommages ou d'ordonner le compte des profits à l'égard d'une violation de brevet commise, après l'entrée en vigueur de la présente loi, par un défendeur prouvant qu'il ne savait, et n'avait nul motif de croire, au moment de la violation, que l'invention en cause était brevetée.

(2) Si des produits fabriqués d'après une invention brevetée et marqués de manière à indiquer qu'ils sont brevetés en Australie, ont été vendus ou utilisés dans ce pays dans une mesure substantielle, le défendeur sera tenu, à défaut de preuve du contraire, avoir connu l'existence du brevet.

(3) Rien dans le présent article n'affectera le pouvoir, par un tribunal, d'accorder une réparation par voie d'injonction.

XIV^e PARTIE

De la Couronne

125. — (1) En tout temps après le dépôt d'une demande de brevet, ou la délivrance d'un brevet, la Fédération, un État ou une personne autorisée par écrit par l'un ou l'autre, pourra fabriquer, utiliser, exercer ou vendre l'invention

pour les services de la Fédération ou de l'État en cause.

(2) Lorsqu'une invention brevetée était — avant la date de priorité de la revendication, contenue dans la description complète, qui entre en ligne de compte — consignée dans un document délivré par la Fédération ou par un État, ou vérifié par l'un d'entre eux, ou en son nom, autrement qu'ensuite de sa communication directe ou indirecte par le breveté ou par un ayant cause, nulle rémunération ne sera due à celui-ci à l'égard de l'emploi de l'invention, par la Fédération ou par l'État en cause, aux termes de l'alinéa précédent.

(3) L'autorisation prévue par l'alinéa (1) pourra être donnée avant ou après la délivrance du brevet et l'accomplissement des actes sur lesquels elle porte. Elle pourra être donnée aussi à une personne autorisée directement ou indirectement, par le déposant ou par le breveté, à fabriquer, utiliser, exercer ou vendre l'invention.

(4) Lorsqu'une invention a été fabriquée, utilisée, exercée ou vendue aux termes de l'alinéa (1), la Fédération ou l'État en cause devra, le plus tôt possible, et à moins que cette notification ne soit jugée contraire à l'intérêt public, notifier ce fait au déposant ou au breveté et lui fournir, au sujet desdits fabrication, utilisation, exercice ou vente, les renseignements raisonnables qu'il demanderait.

(5) Sous réserve de l'alinéa (2), les conditions des actes visés par l'alinéa (1) seront agréées par les parties ou — à défaut d'entente — fixées par la Haute Cour.

(6) La Haute Cour pourra prendre en considération, lors de la fixation desdites conditions, la redevance qu'une personne intéressée dans l'invention ou dans le brevet aurait reçue, directement ou indirectement, de la Fédération ou de l'État en cause à l'égard de l'invention ou du brevet.

(7) Nuls arrangement ou liée (anterior ou postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi), portant sur les conditions auxquelles une personne autre que la Fédération ou un État peut fabriquer, utiliser, exercer ou vendre une invention, ne seront valables à l'égard d'actes accomplis, après ladite entrée en vigueur, aux termes de l'alinéa (1), s'ils ne sont pas approuvés par l'Attorney-General de la Fédération ou de l'État en cause.

(8) Nulle action en violation ne pourra être intentée à l'égard de la fabrication,

de l'emploi, de l'exercice ou de la vente, aux termes de l'alinéa (1), d'une invention brevetée.

(9) Le droit visé par l'alinéa (1) comprend celui de vendre des produits fabriqués dans l'exercice de ce droit. Tous acheteur de bonne foi et personne se revendiquant de lui pourront agir à l'égard de ces produits comme si la Fédération ou l'État en cause était le breveté.

(10) Lorsque le Gouvernement de la Fédération a passé, avec celui d'un autre pays, un arrangement concernant la remise, à ce dernier, de produits servant à sa défense,

a) l'emploi de l'invention, par la Fédération ou par une personne autorisée par écrit par elle, en vue de ladite remise sera considéré, pour les fins de la présente partie, comme un emploi par la Fédération et pour ses propres fins;

b) la Fédération ou ladite personne pourra vendre les produits au pays précité, aux termes de l'arrangement;

c) elle pourra vendre à quiconque les produits qui ne seraient pas requis pour les fins pour lesquelles ils ont été fabriqués.

126. — (1) Tout breveté qui considérerait qu'une invention brevetée a été fabriquée, utilisée, exercée ou vendue aux termes de l'alinéa (1) pourra demander à la Haute Cour une déclaration dans ce sens.

(2) Dans toute procédure engagée aux termes de l'alinéa précédent:

a) la Fédération ou l'État en cause revêtira la qualité de défendeur;

b) l'une ou l'autre pourra demander reconventionnellement la radiation du brevet. Les dispositions de la présente loi relatives aux révocations seront applicables, *mutatis mutandis*, à ces demandes reconventionnelles.

127. — Toute référence à un breveté comprend, dans les articles 125 et 126, une référence au licencié exclusif.

128. — Rien dans la présente partie n'affectera le droit, par la Fédération, par un État, ou par une personne tenant directement ou indirectement son titre de l'un d'entre eux, de vendre ou d'utiliser un produit confisqué aux termes de la loi.

129. — (1) Le Gouverneur général pourra ordonner qu'une invention pour laquelle un brevet a été demandé, ou un brevet, soient acquis par l'*Attorney-General* du déposant ou de l'inventeur. Là-dessus, l'invention ou le brevet et tous

les droits y relatifs seront, en vertu du présent article, transférés et acquis à l'*Attorney-General*, à titre de fiduciaire de la Fédération.

(2) Avis de l'acquisition sera donné au déposant ou au breveté et publié au *Journal officiel* et à la *Gazette*, à moins qu'il ne s'agisse d'une demande de brevet ayant fait l'objet d'un ordre fondé sur l'article 181.

(3) La Fédération paiera au déposant ou au breveté, ainsi que — s'agissant de l'acquisition d'un brevet — à toute personne figurant au registre comme intéressée dans celui-ci, la redevance stipulée entre les parties. A défaut d'entente, le montant de celle-ci sera fixé par la Haute Cour, sur action intentée contre la Fédération.

130. — (1) L'auteur d'une invention, ou celui qui tient de lui le droit de demander un brevet pour celle-ci, peut céder à la Fédération cette invention et le brevet australien qu'il a obtenu ou qu'il pourrait obtenir.

(2) La cession et les conventions et arrangements qu'elle contient seront valides et produiront leur effet nonobstant l'absence de toute contre-valeur effective. Ils pourront être mis à exécution au moyen d'une action ou d'une autre procédure appropriée, engagée au nom de l'*Attorney-General*.

131. — (1) Sous réserve des instructions de l'*Attorney-General*, le Commissaire pourra — par ordre écrit et signé — interdire ou limiter, s'il le juge nécessaire ou opportun dans l'intérêt de la défense de la Fédération, la publication de renseignements relatifs à l'objet d'une demande de brevet. Ces mesures pourront revêtir un caractère général, ou viser une personne ou une catégorie de personnes.

(2) Nul ne pourra, sans l'autorisation écrite du Commissaire, publier ou fournir des renseignements contrevançant à un ordre de la nature précitée.

Pénalités:

a) en cas de procédure sommaire, amende de 250 livres au plus, emprisonnement durant six mois au plus, ou les deux peines à la fois;

b) en cas de plainte, amende de 5000 livres au plus, emprisonnement durant deux ans au plus, ou les deux peines à la fois.

(3) Lorsqu'un ordre a été donné aux termes du présent article, la demande qu'il vise pourra être traitée jusqu'à son acceptation et à l'acceptation de la description complète. En revanche, lesdites

acceptations ne seront pas publiées et le brevet ne sera pas délivré.

(4) Si l'ordre a été révoqué après lesdites acceptations, celles-ci seront publiées dans le mois suivant la révocation.

(5) Rien dans la présente loi n'empêchera que des renseignements relatifs à une invention soient fournis à un Département ou à une autorité de la Fédération, afin qu'ils donnent leur avis au sujet de la question de savoir s'il y a lieu de donner un ordre de la nature visée par le présent article, de l'amender, ou de le révoquer.

132. — Dans la présente partie, toute référence à la Fédération ou à un État comprend une référence à une autorité de ces Fédération ou État.

(A suivre.)

PARTIE NON OFFICIELLE

Études générales

La marque de haute renommée*

I

La nécessité d'une protection

La marque de haute renommée — plus communément appelée «marque notoire» — a déjà donné matière à une abondante jurisprudence; de nombreux travaux y ont été consacrés, et elle a déjà figuré dans les ordres du jour de la Chambre de commerce internationale (C.C.I.), de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (A.I.P.P.I.) et de l'*International Law Association* (I.L.A.)⁽¹⁾.

(*) Traduction de M^e Edouard Petitpierre (Lausanne), revue et approuvée par l'auteur.

Le texte original allemand de cet article pourra être obtenu au prix de fr. 1.50 auprès du Bureau international.

(1) Voir Becher, «Der Schutz der berühmten Marke», *GRUR* 53, 1951, p. 489 et suiv.; Bodenhausen, «Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique», Académie de droit international, Extrait du recueil des cours, Paris 1949, p. 45 et suiv.; même article dans *Prop. ind.* 66, 1950, p. 86 et suiv.; Bolla F., «Protezione dei marchi e concorrenza sleale in diritto svizzero» (thèse, Lausanne 1936, p. 63 et suiv.); Bolla P., «Sulla protezione dei marchi „slogan“ in diritto svizzero» (*Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur*, 1952, p. 47 et suiv.); Projet de rapport du Groupe suisse de l'A.I.P.P.I. sur les marques notoirement connues, du 7 novembre 1952 (dactylographié); Callmann, «The Law of unfair competition and trade-marks», Chicago 1945; «Unfair competition without competition? The importance of the property concept in the law of trade-marks», University of Pennsylvania, *Law Review*, vol. 95, mars 1947, no 4; *Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht in der amerikanischen*

Dans une série de pays, les tribunaux ont formellement condamné l'appropriation, même pour des marchandises totalement différentes de celles de leurs titulaires, de marques et noms célèbres comme Ford, Waterman, Kodak, Dunhill, Vogue, Lincoln, Tiffany, Rolls Royce, Philco, Bayer-Kreuz, Persil, 4711, Fyffes, Omega, Johnnie Walker, Odol, Lucky Strike, Therma, Osram, Agfa, Mitropa, Gillette (2). En recourant aux tribunaux,

Praxis, *Der Markenartikel*, vol. 13, 1951, p. 321 et suiv.; Derenberg, «The Patent Office as guardian of the public interest in trade-mark registration proceeding, reprinted from the symposium on trademarks in transition», 1949, Durham N. C.; Fernand-Jacq, «Réflexions sur les marques dites „notoires“», *Prop. ind.* 68, 1952, p. 189 et suiv.; Graffenried, «Grundlagen und gegenseitiges Verhältnis der Normen des gewerblichen Rechtsschutzes», p. 100 et suiv.; Heydt, «Zum Begriff der Weltmarke», *GRUR* 54, 1952, p. 321 et suiv.; Ladas, «Lettres des Etats-Unis», *Prop. ind.* 64, 1948, p. 121 et suiv.; 67, 1951, p. 157 et suiv.; Magnin, «Protection internationale des marques de fabrique», C. C. I., brochure 138, p. 18 et suiv.; Martin-Achard, «La protection des marques notoirement connues», *Revue suisse de jurisprudence* 46, 1950, p. 117 et suiv.; Matter, «Kommentar zum MSchG», Zurich 1939, p. 37, 117; Moser von Filseck et Schreiber, «Der Schutz notorisch bekannter Marken», *GRUR* 1952, partie droit international et étranger, p. 70 et suiv.; Reimer Ed., «Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht», 2e édition, 1947, p. 65 et suiv., 113, 131; Reimer Ernest, «Firmenschutz und Warengleichartigkeit», *GRUR* 53, 1951, p. 222 et suiv.; F. v. Steiger, «Zur Frage des Schutzes des Weltmarken», *Dic schwizerische Aktiengesellschaft* 20, 1947-48, p. 192 et suiv.; «Zur Frage des Schutzes von Marken mit erhöhter Verkehrsgeltung», *Bulletin du Groupe suisse de l'A.I.P.P.I.*, série V, p. 114 et suiv.; «Postulats relatifs à l'art. 10bis de la Convention d'Union», *Prop. ind.* 69, 1953, p. 44 et suiv.; A.I.P.P.I., Congrès de Vienne, Rapports des groupes nationaux concernant les marques notoirement connues (en abrégé: Rapports); Belgique: Ph. Coppieters de Gibson et P. van Reepingen; Allemagne: R. Moser von Filseck (Düsseldorf) et Max Schreiber (Cologne); France: Commission composée de Demouzeaux, Massalki, Brigeau, Coste, Dougnac, Dusoulier, Hoffmann, Houssard, Jourdain, Marconnet, Mathely, Monnet, Schirmer, Simon-Barboux, Robin, Mme Massius de Combret, Mlle Robin; Italie: N. Mazzola, Pietro Barbieri, Mario Luzzati; Pays-Bas: G. H. C. Bodenhausen; Autriche: E. Hunna; Suisse: Plinio Bolla. Voir en outre la jurisprudence citée par Magnin, p. 21 et suiv.; l'abondante jurisprudence américaine citée par Callmann, «The Law», p. 67, 71, 72, 73, «Unfair Competition», p. 443 et suiv.; un arrêt du Tribunal de commerce de Berne, *Revue des juristes bernois*, vol. 84, 1948, p. 222 et suiv.; la jurisprudence allemande citée par Reimer et Becher, *Mitteilungen des Markenverbandes*, 1949, p. 28, et *GRUR*, vol. 53, 1951, p. 489 et suiv.; un récent arrêt du Landgericht de Berlin, *GRUR* 55, 1953, p. 92 et suiv.; un arrêt hollandais, *B. J. E.*, 1952, p. 122; un arrêt de la Cour de Turin, dans *Rassegna della proprietà industriale, letteraria, artistica*, vol. 12, 1949, p. 132.

(2) Par exemple, ont été interdits: en Angleterre, l'emploi de la marque Kodak pour des bicyclettes; au Canada, l'emploi pour des cravates de la marque d'appareils électriques et de radio Philco; aux Etats-Unis, l'usage de la marque Kodak pour des bicyclettes, celui de la marque Rolls Royce pour des appareils de T. S. F., celui de la marque Dunhill pour des chemises, celui de la marque Yale pour des appareils électriques, et celui de la marque Tiffany pour des appareils de cinéma. L'emploi de la marque Ronson, qui est une célèbre marque d'allumeurs, a été interdit pour des ceintures; de même a été condamné l'em-

les titulaires de ces marques et noms commerciaux réputés ont ainsi prouvé qu'ils avaient besoin d'être protégés même en dehors de tout rapport de concurrence. Dans de nombreux cas, leur action fut admise parce qu'elle paraissait conforme à la tendance actuelle vers un assainissement général du commerce. Dans leurs congrès, les grandes associations internationales (C.C.I., A.I.P.P.I., I.L.A.) n'ont pas manqué d'approuver cette évolution de la jurisprudence (3).

Tout le monde est également d'accord pour estimer que celui qui tire profit de la renommée d'une marque réputée, même s'il n'est pas un concurrent du titulaire de cette marque, commet quelque chose d'illicite, que son procédé constitue un acte de nature parasitaire. On a parfois éprouvé avec une telle force le besoin de protéger le titulaire de la marque usurpée, que la doctrine et la jurisprudence ont admis le principe de cette protection avant même de parvenir à lui trouver un fondement rationnel en droit positif (4).

Comme nous le verrons, on a proposé diverses justifications et d'éminents auteurs pensent que l'on peut s'en tenir là.

Il serait pourtant regrettable, du point de vue doctrinal, de ne pas saisir cette occasion d'approfondir encore une fois, sous un jour nouveau, ces grands problèmes que sont la fonction de la marque, la nature juridique des règles sur la concurrence déloyale et celle des droits immatériels. On peut certes estimer que l'intérêt scientifique de la question est secondaire et que l'on pourrait en définitive se contenter de la solution pratique qui a été trouvée. Ce serait cependant méconnaître que, lorsque le sentiment du droit n'est pas soutenu par la

ploi de la marque Waterman pour des rasoirs électriques. En France, un jugement analogue a été rendu en faveur de la marque Waterman. En Norvège, un tribunal a interdit l'emploi de la marque Ford pour des cigarettes. En Turquie, l'enregistrement des marques Eversharp et Ford a été refusé pour des articles de toilette, des bicyclettes, celui de la marque Philips pour des frigorifiques, des montres et des plumes-réservoirs. — La liste qui précède a été empruntée à Magnin, *op. cit.*, p. 21 et suiv. Voir aussi Bolla, «Sulla protezione», p. 48 et suiv.; Bodenhausen, «Problèmes actuels», p. 48 et suiv.; Becher, p. 492 et suiv.; Derenberg, *op. cit.*, et Callmann, «The Law», p. 67 et suiv. — En Hollande, des arrêts récents ont condamné l'usage de la marque Chevrolet pour des montres (*B. J. E.*, 1952, p. 122) et en Allemagne, l'application transposée à des cigarettes du slogan «Le café Hag ménage votre cœur» (*GRUR* 55, 1953, p. 92 et suiv.).

(3) *Prop. ind.* 65, 1949, p. 13, 50, 150; 67, 1951, p. 117; 68, 1952, p. 107, 118.

(4) Callmann s'exprime ainsi à propos de la jurisprudence américaine: «The holdings dictated by the interests involved, are sound but the reasoning analytically fails to explain why the relief sought is granted» (*Unfair Competition*, p. 448).

logique, des solutions d'espèce peuvent sans doute toujours être adoptées, en dehors de toute considération doctrinale, mais c'est au prix de la sécurité du droit, car les solutions futures demeurent alors nécessairement incertaines.

L'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle a inscrit la marque «notoire» à l'ordre du jour de son prochain congrès, en prévision des nouveaux amendements à apporter à la Convention d'Union. Il en résultera une modification, non seulement de la Convention elle-même, mais des lois et de la jurisprudence des États membres. Notre devoir est donc d'éviter qu'en proclamant la nécessité d'assurer une protection étendue à cette marque, on n'oublie de donner à cette protection un fondement juridique satisfaisant.

La doctrine dominante, qui prétend ne s'appuyer que sur les règles en matière de concurrence déloyale, s'est vu adresser de pertinentes critiques (5). Il nous faut donc commencer par passer en revue les diverses solutions proposées, puis décider à laquelle il conviendra d'accorder notre préférence.

II

La notion de marque de haute renommée

Comme chacun sait, la marque de fabrique et de commerce sert à distinguer les produits d'une maison de ceux d'autres maisons. Sa principale caractéristique réside donc dans son pouvoir distinctif. Peu importe à cet égard que le public acheteur connaisse déjà cette marque ou ne la connaisse pas: même une marque qui serait utilisée pour la première fois doit posséder ce pouvoir distinctif, pour permettre à l'acheteur de se rendre compte qu'un article nouveau est lancé sur le marché, sa nouveauté n'apparaissant que par sa mise dans le commerce. En apposant une marque sur son article, le fabricant ou le commerçant veut par là même différencier sa marchandise de celle de ses concurrents; mais la fonction primordiale de la marque n'est pas d'indiquer si ladite marchandise diffère d'autres marchandises du même genre par sa qualité ou son origine. Ce n'est qu'en s'imposant peu à peu sur le marché que la marque parvient à spécifier la nature de la marchandise sur laquelle elle est apposée. L'acheteur y voit alors la garantie d'une certaine qualité. La marque permet donc de distinguer le produit qu'elle couvre

(5) Callmann, Coppieters de Gibson et Van Reepingen, Rapport; Graffenried; Martin-Achard.

des produits concurrents. La marque ne devient toutefois le symbole d'une marchandise donnée que pour les milieux de commerçants et d'acheteurs qui s'intéressent à celle-ci. Si, en revanche, elle vient à être connue même en dehors des milieux qui veulent pouvoir distinguer le produit offert des autres produits du même genre, on dira alors de la marque qu'elle a acquis une haute renommée.

Elle mérite ce qualificatif — qu'on ait affaire à une marque verbale ou figurative — quand elle est considérée même par le grand public comme symbolisant une entreprise ou ses produits, ou en tout cas une marchandise de qualité supérieure.

La marque de haute renommée a donc deux fonctions, qu'il convient de distinguer:

- a) comme toute marque, elle a d'abord pour fonction de distinguer le produit qu'elle couvre des produits concurrents, c'est-à-dire de toutes les marchandises jugées similaires par le droit des marques;
- b) elle sert à attester ensuite de façon toute générale une qualité supérieure, même en dehors de toute considération de concurrence.

M^e Beeher nous paraît avoir très bien défini notre marque (⁶). Il ne se contente pas de dire, comme le *Reichsgericht*, qu'elle doit être «un mot universellement connu» (⁷), ni, comme un tribunal anglais, qu'elle doit être devenue un «*household word*». Il part de la signification courante du mot «renommé» en disant: «Est renommé celui qui est connu de l'ensemble des habitants d'un certain territoire, que ceux-ci soient ses clients, ses amis ou ses ennemis, sans distinction d'âge, de culture, de classe ni de parti. De même, une marque est renommée quand elle fait partie du langage usuel et courant d'un peuple pour désigner un objet bien déterminé et précis.»

Cette définition rend largement compte de la fonction spécifique de la marque de haute renommée. Elle nous semble en revanche trop restrictive en exigeant que la marque évoque un objet tout à fait précis. Cela signifie qu'elle devrait désigner ou une certaine marchandise, ou une certaine entreprise. Mais si elle doit désigner la marchandise, il ne faut pas alors qu'elle tombe au rang d'une désignation générique (Waterman signifiant par ex. des plumes-réservoirs en général). D'autre part, la jurisprudence,

comme nous le verrons, n'admet pas unanimement que notre marque doive, à défaut d'une marchandise, désigner une entreprise, car il y a des marques de haute renommée dont le grand public ne sait pas à quelle maison elles appartiennent (ainsi Lueky Strike). En posant comme condition que notre marque évoque pour le grand public un objet bien déterminé, M^e Beeher voudrait donc ou bien que le public se fasse une idée exacte de la marchandise, ou bien qu'elle éveille en lui l'idée d'une marchandise d'un genre donné, mais d'une qualité exceptionnelle. Dans l'un et l'autre cas, ce serait lui demander des notions beaucoup trop précises, que seuls peuvent avoir les commerçants, industriels et consommateurs intéressés. A notre avis, on devrait se borner à exiger que la marque représente pour le grand public une marchandise de qualité exceptionnelle, sans se référer à une catégorie déterminée de produits. Enfin, on se gardera de dire que des marques comme Ford, Waterman, Kodak ou Odol ont pénétré dans le langage usuel et courant. C'est déplacé le problème en transposant le débat du domaine économique et commercial dans celui de la philologie, qui n'est pas du tout familier aux juristes.

M. Hunna se rallie à la théorie de M^e Beeher, mais estime inutile de définir la marque de haute renommée dans la Convention d'Union. Pour lui, la seule fonction de cette marque est de désigner une entreprise (⁸). Il adopte également une conception trop étroite en ne voulant considérer que le public acheteur; l'opinion que se fait ce public importe peu lorsqu'il s'agit de notre marque.

M. Bolla a tenté également de donner une définition intéressante de la marque de haute renommée (⁹). Pour caractériser la réputation dont elle doit jouir, il commence par considérer l'effet que l'usage de la marque sur des marchandises différentes provoque sur la marque elle-même. Quand cet usage est de nature à affaiblir sa valeur de réelame, c'est la preuve, dit-il, qu'elle est une marque

(8) Rapport de Vienne.

(9) Bolla, Rapport du Groupe suisse au Comité exécutif de l'A.I.P.P.I. (Locarno, mai 1953): «Ce qui est essentiel, c'est que la marque plus largement connue soit, en tout cas dans le pays où la protection est réclamée (nous verrons dans la suite si cela doit suffire), devenue, non seulement pour les commerçants, industriels et consommateurs intéressés, mais pour le public en général, le signe distinctif de l'entreprise ou de ses produits, de telle façon que toute utilisation par un tiers, dans ce pays, même pour des produits non identiques ou similaires, créerait un risque de confusion ou aurait pour conséquence un avilissement de la marque, soit une diminution de sa valeur de propagande (de son pouvoir distinctif).»

«notoire». Cependant, avant qu'on puisse juger d'un tel effet et apprécier exactement dans quelle mesure le pouvoir attractif de la marque est diminué, il faudrait pouvoir comparer ce pouvoir attractif avant et après l'usurpation. Même si l'affaiblissement n'est pas réel, mais seulement supposé, cet élément ne peut être choisi comme critère, puisque, pour déterminer si l'usurpation de la marque par un tiers diminue son pouvoir distinctif et sa valeur de propagande, il faudrait pouvoir établir une comparaison avec la situation existante avant l'acte d'usurpation. La définition de M. Bolla laisse donc ouverte la question essentielle de savoir en quoi doit consister la renommée d'une marque pour que son emploi pour des marchandises entièrement différentes entraîne une dépréciation de sa valeur ou des possibilités de confusion quant à l'origine des produits.

M. Bodenhausen définit la marque de haute renommée à propos des amendements à apporter à l'article 6^{bis} de la Convention d'Union. Pour lui, c'est la marque qui, par suite d'un usage intensif et d'une publicité considérable dans plusieurs pays de l'Union, jouit d'une notoriété générale, soit dans les milieux intéressés du pays en cause, soit dans le commerce international, comme signe distinctif de marchandises déterminées (¹⁰). Ce faisant, il ne distingue pas clairement la marque notoirement connue de l'article 6^{bis} et la marque de haute renommée. Sa définition a d'ailleurs le défaut d'associer trop étroitement la marque à certaines marchandises; elle ne convient donc pas pour une marque dont on veut assurer la protection même si l'usurpateur l'utilise pour des marchandises d'un genre totalement différent (¹¹). Aussi M. Bodenhausen subordonne-t-il sa protection à la condition qu'il s'ensuive une confusion, un enrichissement illégitime de l'usurpateur, ou un réel affaiblissement du pouvoir distinctif ou attractif de la marque. Comme dans la définition de M. Bolla, le risque d'une confusion ou d'une dépréciation de la marque sont adoptés comme critères. Ce qu'on a dit

(10) Rapport de Vienne.

(11) On peut dire la même chose du projet de la commission de la C.C.I. pour la protection de la propriété industrielle; dans sa séance des 29 et 30 mai, à Paris, elle adopta la définition suivante: «Seront en tous cas considérées comme marques notoirement connues au sens de cet article les marques qui, par suite d'un usage intensif ou d'une publicité considérable, sont devenues notoires dans les milieux intéressés du pays en cause». En se référant qu'à l'opinion des «milieux intéressés», cette définition représente donc un recul par rapport à celle de M. Magnin. Voir note 13 ci-dessous.

plus haut à leur sujet vaut également ici. Le recours à la notion d'enrichissement illégitime constitue en revanche un élément nouveau. Mais encore faut-il pouvoir déterminer si l'usurpateur s'est réellement enrichi sans droit aux dépens du titulaire; comment pourra-t-on le faire tant qu'on ne saura pas en quoi devra consister la renommée d'une marque pour que celle-ci devienne pour son titulaire l'objet d'un véritable monopole, lui conférant le droit d'en interdire l'usage, non seulement pour des produits similaires, mais pour n'importe quelle marchandise?

Tout autre est la question de savoir si la renommée d'une marque est telle qu'elle peut servir de réclame pour une marchandise, quand bien même celle-ci différerait totalement de celle pour laquelle elle est utilisée par son véritable titulaire⁽¹²⁾. Cela n'a rien à voir avec l'effet que l'appropriation de notre marque par une tierce personne peut avoir sur cette marque elle-même, laquelle reste à définir. Le fait qu'elle peut être utilisée à titre de réclame atteste en revanche sa caractéristique essentielle, à savoir qu'elle est une garantie de qualité dont peut bénéficier n'importe quelle marchandise, parce qu'elle n'évoque pas des qualités inhérentes à certains produits seulement. C'est ce que M. Magnin exprime en disant: «Est notoirement connue une marque qui, par l'intensité de l'usage ou de la publicité dont elle est l'objet, s'est imposée à l'attention du grand public»⁽¹³⁾. Nous revenons ainsi à l'opinion que se fait le public dans son ensemble, notamment la population d'un certain pays en dehors même du cercle des commerçants et acheteurs intéressés.

Nous avons dit plus haut qu'une marque était de haute renommée — qu'on soit en présence d'une marque verbale ou figurative — lorsqu'elle symbolise aux yeux du grand public une maison ou ses produits, ou qu'elle évoque du moins pour lui une marchandise de qualité exceptionnelle. Nous nous rapprochons donc des définitions de MM. Magnin et Bécher en ce sens que, nous aussi, nous

nous appuyons sur l'opinion du public pris dans son ensemble. M. Magnin ne dit rien quant au genre d'association d'idées que notre marque doit évoquer dans l'esprit du public. M^e Becher se borne à exiger, pour sa part, qu'elle soit la même pour tous, sans toutefois la définir. Nous allons tenter ici de la caractériser; ses particularités, selon nous, sont les suivantes: elle doit naître d'emblée, de quelque manière que la marque soit perçue. Elle doit s'imposer sans qu'il y ait à intervenir ni un raisonnement, ni l'évocation d'un souvenir. Elle doit surgir comme un réflexe. A cet égard, l'usage fait de la marque ne doit jouer aucun rôle; l'association d'idées doit naître même si la marque est apposée sur des marchandises entièrement différentes. C'est ce que veut exprimer M^e Becher lorsqu'il dit que, pour être renommée, la marque doit faire partie du vocabulaire courant. La marque ayant une fonction essentiellement commerciale, ce langage philologique n'est cependant guère à sa place ici, surtout si l'on songe qu'une marque figurative, ou la présentation d'un produit (forme des bouteilles Maggi ou Odol par ex.) peut également jouir d'une haute réputation. Sans doute, demande-t-on aussi à une marque ordinaire qu'elle évoque une entreprise ou ses produits. Mais la différence réside essentiellement en ceci que le rapprochement s'imposera dans l'esprit du public, avec la marque renommée, même si celle-ci est apposée sur des produits totalement différents. En Suisse, le Tribunal fédéral a dit, par exemple, à propos du mot «Lux», que ce terme, bien qu'il soit connu pour désigner des savons, peut faire penser à une série d'autres produits pour lesquels il est employé soit séparément, soit en combinaison avec d'autres vocables⁽¹⁴⁾. Selon l'intérêt de l'acheteur pour telle catégorie de marchandises plutôt que pour telle autre, la marque fera naître en pareil cas des associations d'idées différentes.

Enfin, si aux yeux du grand public une marque symbolise une entreprise ou ses produits, c'est qu'elle est renommée: il n'est pas besoin qu'elle éveille *en outre* l'idée d'une marchandise de qualité exceptionnelle. Il ne viendra en effet à l'idée de personne d'employer à titre de réclame une marque ou le nom commercial d'une entreprise qui ne serait pas célèbre. Faut-il, en revanche, exiger

que la marque évoque *à titre subsidiaire* l'idée d'une marchandise de très bonne qualité? Si la marque de haute renommée est usurpée par des tiers, c'est précisément parce qu'elle peut leur servir de réclame pour leurs marchandises, par le simple fait qu'elle désigne une marchandise de qualité. La valeur de cette marque, le goodwill⁽¹⁵⁾ qui y est attaché, profiteront alors à d'autres marchandises. En conséquence, on se bornera à exiger que le degré de célébrité soit simplement suffisant pour transformer la marque, de simple signe permettant de distinguer un produit d'autres produits du même genre, en un bien ayant acquis une valeur commerciale sur le marché en général, grâce à son pouvoir de réclame.

Les développements qui précèdent peuvent paraître par trop subtils. Cependant ne convient-il pas de parvenir d'emblée à une notion uniforme de notre marque sur le plan international, plutôt que de laisser à la jurisprudence de chaque Etat le soin d'en donner une définition?⁽¹⁶⁾

Pour désigner cette marque que jusqu'ici nous avons appelée «la marque de haute renommée», différents termes ont été également proposés.

1. La marque notoirement connue

Dans les jurisprudences anglo-saxonne, française et italienne, on trouve

(15) Callmann, «Preisschutz», p. 173: «Ce n'est pas le goodwill du producteur mais le goodwill de l'article sous marque qui est protégé. La marque personnifie la marchandise, qui a dès lors sa vie propre». La même opinion a été émise au cours des travaux préparatoires de la loi américaine sur les marques, Lanham, Trade-Mark Act (1946) Househearings, H.R. 4744, 76 congress 1st session, p. 81 et suiv., cité par Robert, *The New Trade-Mark Annual*, Washington, 1947, p. 24, «The good will is appurtenant to the trade-mark, not the trade-mark to the good will». Concernant le droit anglais, voir, dans les travaux préparatoires du Trade-Mark Act 1938 (publié en 1934), p. 107, le rapport du Goschen Committee: «Under modern conditions of trading the tendency is for the business to be built up around the trade-mark, and the commercial view to day is that the good will of a business frequently is inherent in the trade mark itself» (cité par von Kerly, *Law of Trade Marks and Trade Names*, 7th Ed. by R. G. Lloyd, M. A. [Cantab], B. Sc [Lond.] and the Late F. E. Bray, Q. C. London, 1951, p. 350).

(16) Voir l'avertissement de Fernand-Jacq à propos des résolutions du Congrès de Vienne, Prop. ind. 68, 1952, p. 191: «On peut donc affirmer que, étant admis que la marque (et le nom notoire) doivent être protégés d'une façon différente selon qu'ils seront sans notoriété ou d'une notoriété relative ou d'une notoriété exceptionnelle, une définition satisfaisante soit la chose la plus urgente à formuler, la plus difficile à faire admettre, et surtout la plus malaisée à trouver». «Mais le vœu du Congrès porte surtout sur la recherche d'une définition satisfaisante, en l'absence de laquelle le vœu reste théorique, sinon vide de sens.»

(12) Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse, 1944, vol. 70, 1^{re} partie, p. 250; Journal des Tribunaux, 1945, 1^{re} partie, p. 75; Magnin, op. cit., p. 23.

(13) Cf. C. C. I., Propositions du sous-comité pour les marques de fabrique et de commerce, du 12 novembre 1948, tendant à compléter l'art. 6bis de la Convention d'Union. Voir aussi Prop. ind. 65, 1949, p. 13, les rapports français et italiens pour le Congrès de Vienne de l'A. I. P. P. I. Voir également Ernst Reimer, p. 225, qui parle d'une «désignation largement connue»; dans le même sens Ed. Reimer, p. 66: «S'il s'agit en revanche d'une marque largement connue dans le commerce...».

(14) Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse, 1946, vol. 72, 1^{re} partie, p. 135 et suiv.; Journal des Tribunaux, 1946, 1^{re} partie, p. 331 et suiv.

surtout les expressions: «well-known trade mark», «marque notoirement connue», «marchio notoriamente conosciuto»⁽¹⁷⁾. Ces appellations sont sans doute exactes; elles risquent cependant de prêter à confusion avec la «marque notoirement connue» de l'article 6^{bis} de la Convention d'Union. Cet article vise la marque au sens originale du mot, c'est-à-dire celle dont l'emploi n'est protégé qu'à l'encontre de marchandises du même genre. En la qualifiant de «notoirement connue», on ne veut pas dire qu'elle doive être connue du grand public en général, c'est-à-dire même de ceux qui sont en dehors du cercle des commerçants et acheteurs pouvant s'intéresser au produit: on veut simplement faire allusion à l'étendue géographique de sa renommée. Lorsque — dit l'article 6^{bis} — l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera une marque dont le dépôt est demandé y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un pays contractant et utilisée pour des produits du même genre ou d'un genre similaire, ou qu'elle constitue une imitation ou une traduction susceptible de créer une confusion avec la première, cette marque sera refusée ou son inscription invalidée. L'article 6^{bis} traite donc de l'extension de la protection des marques en dehors du pays d'origine.

Si l'on emploie pour la marque de haute renommée l'expression de «marque notoirement connue», d'inévitables malentendus s'ensuivront, car personne ne saura de laquelle il s'agit. Personne ne verra davantage la différence essentielle qui sépare ces deux sortes de marques et leur protection respective⁽¹⁸⁾.

M. Bolla, qui avait d'abord provisoirement choisi l'expression de «marque slogan»⁽¹⁹⁾, parle maintenant de «marque plus largement connue»⁽²⁰⁾. La même critique peut être adressée à cette dernière expression, qui risque d'être confondue avec celle de «marque notoirement connue».

⁽¹⁷⁾ Martin-Achard, *op. cit.*; Bodenhausen, Dernberg, «The Patent Office», p. 305; Magnin, Ladas, Rapports pour le Congrès de Vienne; Becher, p. 494 (arrêt de la High Court of Justice anglaise dans une affaire concernant la marque Ferodo); Schouten, «Keine Sonderbehandlung notorisch bekannten Marken bei Rückgabe deutscher Warenzeichen» (*Der Markenartikel* 13, 1951, p. 92 et suiv.); Rassegna, *loc. cit.* (arrêt de la Cour de Turin).

⁽¹⁸⁾ Dans le même sens Bolla, «Sulla protezione», p. 55.

⁽¹⁹⁾ Bolla, «Sulla protezione».

⁽²⁰⁾ Bolla, Projet de rapport; Fernand-Jacq, *op. cit.*, p. 190, utilise notamment l'expression analogie de «marques supranotoriées».

2. La marque mondiale

Cette expression, maintes fois employée⁽²¹⁾, doit également être rejetée pour diverses raisons. Elle fait appel à un critère d'ordre géographique: la marque doit être connue dans plusieurs pays. Or, il est des marques, au sens ordinaire du terme, qui sont largement répandues sur le marché international; ce seraient donc aussi des marques mondiales, et cependant elles ne sont pas connues en dehors des cercles de commerçants et acheteurs intéressés. Inversément, une marque peut être connue du grand public dans un ou plusieurs pays sans pour autant être de réputation mondiale⁽²²⁾. — Autre chose est de savoir quelle devra être l'étendue de la protection internationale de la marque de haute renommée (la Convention devra-t-elle ne la protéger que si elle est connue dans plusieurs pays, ou déjà si elle ne l'est que dans un seul?).

Pour les mêmes motifs, il faut également renoncer à parler de «marque de réputation internationale»⁽²³⁾.

3. La marque symbolisant l'entreprise (*)

De notre marque, il faut aussi distinguer celle qui symbolise une entreprise, c'est-à-dire la désignation qui, aux yeux du grand public, a pris place à côté de la raison de commerce ou a supplante celle-ci pour devenir l'appellation abrégée de l'exploitation⁽²⁴⁾. Elle ne s'identifie donc ni avec la raison de commerce utilisée à titre de marque, ni avec le nom commercial. C'est une espèce de marque de haute renommée. Comme nous le verrons, son titulaire peut invoquer, outre la protection spéciale attachée à la marque de haute renommée, celle des droits de la personnalité⁽²⁵⁾.

4. La marque de haute renommée (**)

En parlant de «marque de haute renommée», on échapperait aux critiques

⁽²¹⁾ Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse, 1944, vol. 70, IIe partie, p. 250; *Journal des Tribunaux*, 1945, Ire partie, p. 75; Fernand-Jacq, *op. cit.*, p. 189 et suiv.; Matter, «Kommentar», p. 37, 117; Graffenried, p. 101; Heydt, *op. cit.*; Ed. Reimer, p. 66 (weltbekannte Zeichen), *Werbedienst*, no 3, juillet 1949, cité dans *Mitteilungen des Markenverbandes* 8/9, 1949, p. 16: «Das Wesen einer Weltmarke»; v. Steiger, «Zur Frage»; Troller, «Der schweizerische gewerbliche Rechtsschutz», Bâle, 1948, p. 65.

⁽²²⁾ Cf. par ex. les marques notoires Tiffany, Lady Esther, Hershey, dont la protection a été admise aux Etats-Unis par les tribunaux.

⁽²³⁾ Expression employée par Moser von Filseck et Schreiber, également par Fernand-Jacq, p. 190.

⁽²⁴⁾ En allemand «Firmenmarke».

⁽²⁵⁾ Heydt, p. 325.

⁽²⁶⁾ La protection de la marque symbolisant l'entreprise fut réclamée au Congrès de l'I.L.A. de 1950 à Copenhague (I.L.A., Report of the forty-fourth Conference, Copenhague, 1950, p. 86).

⁽²⁷⁾ En allemand «Die berühmte Marke».

qui viennent d'être adressées aux autres expressions. La nouvelle catégorie de signes serait ainsi clairement distinguée des autres. En disant «nouvelle catégorie», nous n'entendons pas parler de signes d'une espèce nouvelle, mais simplement d'une nouvelle fonction d'un signe déjà connu du droit des marques.

On pourrait sans doute aussi adopter l'expression de «marque célèbre»⁽²⁶⁾, ce qui aurait l'avantage d'être la traduction littérale de la «berühmte Marke», de M^e Becher⁽²⁷⁾, et de correspondre en outre à la «famous trade-mark» de certains auteurs anglais⁽²⁸⁾.

Quoi qu'il en soit, il faut en revanche renoncer au terme de «Schlagwort»⁽²⁹⁾, qu'on trouve dans divers arrêts allemands et suisses, et qui a été apparemment employé comme synonyme de «célèbre». Ce mot ne fut choisi que parce qu'il évoquait le côté dynamique de la marque; or, ce n'est pas précisément le point sur lequel il convient d'insister en l'occurrence, car ce qu'il importe d'évoquer ici, ce n'est pas tant le pouvoir réel et actuel de la marque de haute renommée, et les qualités inhérentes au produit bien déterminé qu'elle couvre, que plutôt son pouvoir latent.

Au reste, le terme de «Schlagwort» se heurterait à des difficultés de traduction⁽³⁰⁾.

III

La marque de haute renommée en tant qu'élément indépendant rattaché à l'entreprise

Considérée sous son aspect, non pas personnel, mais économique, la propriété des inventions, des œuvres littéraires et artistiques, des dessins et modèles et des marques n'est pas protégée en tant que bien incorporel; ce qui est protégé,

⁽²⁶⁾ Ladas, *Prop. Ind.* 67, 1951, p. 157; 64, 1948, p. 121; Fernand-Jacq, *Prop. Ind.* 68, 1952, p. 27.

⁽²⁷⁾ Becher, p. 490.

⁽²⁸⁾ Derenberg, p. 306: «Where an applicant adopts famous words or marks, such as „Lucky Strike” ... , etc.

⁽²⁹⁾ Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse, 1946, vol. 72, IIe partie, p. 139 et suiv.; «Schlagwortartiger Rufname», «Schlagwortartige Benennung»; 1933, vol. 59, IIe partie, p. 161; *Revue des juristes bernois* 84, 1948, p. 233 et suiv.; «Schlagwortcharakter»; Becher, p. 492, renvoyant à RGZ 115, p. 411: «Es ist unanständig, die Schlagkraft einer berühmten Marke für die eigene Warenezeichnung auszunützen. — et à Rosenthal, «Wettbewerbsgesetz», 7^e édition, n. 56a et 63a ad art. 1er de la loi sur la concurrence déloyale: «Der Ruf der im Verkehr bekannten Schlagworte wirkt für jede Ware, die unter der gleichen Bezeichnung vertrieben wird»; Matter, «Kommentar», p. 37, 117.

⁽³⁰⁾ Martin-Achard, p. 118: «Les tribunaux emploient fréquemment le mot allemand „Schlagwort” difficilement traduisible». Callmann (*«Unfair Competition»*, p. 461) emploie l'expression «catch-word».

c'est l'intérêt patrimonial de l'auteur (ou de son ayant cause) à l'exploitation de son bien. Ce faisant, on a laissé subsister une regrettable lacune en matière de droit d'auteur: nous voulons parler de la tolérance accordée aux particuliers de faire librement usage des appareils mécaniques d'enregistrement, acoustiques ou optiques (disques, microfilms, etc.). Ce sont toujours jusqu'ici des considérations tirées du droit de la concurrence qui ont commandé toutes les règles en matière de propriété intellectuelle. L'auteur d'une invention, d'une œuvre littéraire ou artistique, d'un modèle, le premier usager ou le premier déposant d'une marque doit avoir la priorité sur tous ceux qui voudraient exploiter et utiliser son bien en vue d'en tirer profit. Cette usurpation est toujours envisagée dans le cadre d'un certain marché; il faut que les marchandises dont il s'agit entrent en concurrence, de façon que l'usurpation incriminée ait pour effet direct de diminuer les possibilités de gain de l'auteur ou de ses ayants cause, parce que la demande à satisfaire se trouve couverte d'une autre manière.

Dans le domaine des brevets d'invention, le fait est patent. L'invention étant simplement un moyen technique en vue de la mise en valeur des forces de la nature, n'a jamais une signification économique propre. Elle n'est jamais qu'un moyen pour créer de nouveaux biens ou faciliter un certain travail. Son exploitation industrielle (au sens large) étant réservée à l'inventeur (on sait que son exploitation privée reste libre), le monopole de celui-ci apparaîtra sitôt que l'utilisation de l'invention aura lieu de la manière dont son auteur l'a conçue ou d'une manière analogue. En revanche, si quelqu'un consacre à cette invention un travail scientifique, ou échafaude sur elle une nouvelle théorie, le monopole de l'inventeur cesse; ce que celui-ci a créé peut, dans ce cas, être utilisé par d'autres.

L'œuvre littéraire ou artistique n'a pas seulement une fonction économique indirecte, comme l'invention (qui, elle, n'est jamais destinée à la consommation, mais représente simplement un moyen de production); l'œuvre littéraire ou artistique est directement destinée à des «usagers», c'est-à-dire au public. Celui-ci devrait, en stricte justice, payer un dédommagement à l'auteur. C'est ce qui a fait dire que l'utilisation gratuite des œuvres littéraires et artistiques par les particuliers, grâce au procédé relativement facile de l'enregistrement acoustique ou optique, appellerait le paiement d'une redevance.

D'après les principes généralement en vigueur, l'auteur n'a droit à une participation que si l'exploitation de son œuvre a lieu sous une forme industrielle, que ce soit — cas le plus fréquent — par l'entremise de professionnels de la branche (éditeurs, organisateurs de spectacles, exécutants, etc.), que ce soit par l'exposition publique de son œuvre dans le cadre d'une exploitation commerciale ou industrielle (par ex.: copie d'une œuvre protégée ornant la paroi d'un établissement public). On retrouverait les mêmes principes en matière de protection des dessins et modèles.

Le bien incorporel de l'auteur n'est jamais atteint si un tiers, que ce soit à titre privé ou sous forme industrielle, utilise l'invention, l'œuvre ou le dessin; ces biens, à raison de leur caractère immatériel, ne sont pas diminués dans leur valeur par leur matérialisation. En effet, qu'une invention soit exploitée de diverses manières un nombre indéfini de fois, qu'une œuvre d'art soit mise librement à la portée du public, leur valeur reste la même; à moins qu'elles ne soient de médiocre qualité, leur valeur se trouve même plutôt augmentée par cette exploitation intensive. Matériellement, l'auteur n'est lésé que parce que la demande se trouve diminuée sur le marché par l'offre de ses concurrents. Ce qui est directement protégé, c'est la possibilité pour lui de mettre son bien dans le commerce; c'est ce droit que la loi a entendu lui réserver. Quand, en revanche, on considère les droits de la personnalité, l'aspect économique et commercial est laissé de côté; on n'examine alors que le rapport direct entre l'auteur et son œuvre.

La marque offre cette particularité d'être plus étroitement liée à l'activité de son titulaire que les biens incorporels que nous venons de citer. Elle n'est pas offerte à la consommation publique; de par sa nature propre, elle n'est pas destinée à des «usagers» (comme l'œuvre d'art ou le modèle); d'autre part, elle n'est pas davantage un instrument destiné à produire des biens ou à faciliter un travail (comme l'invention). Elle sert à favoriser l'écoulement des marchandises. Un produit muni d'une marque se vendra moins bien si un concurrent utilise cette même marque pour, grâce à elle, vendre des marchandises identiques ou similaires. Il se vendra également moins bien si un fabricant utilise la marque d'un détaillant, parce qu'en dernier ressort c'est le consommateur qui déterminera la demande (la jurisprudence, avec raison, a admis dans ce cas une

possibilité de concurrence, la marchandise s'adressant à la même clientèle)⁽³¹⁾. En revanche, l'appropriation d'une marque par des personnes n'entrant pas en concurrence entre elles est licite. L'étroite dépendance de la marque par rapport à l'entreprise est encore soulignée par le fait que, dans quantité de pays, la libre cession de la marque est interdite.

Ce que nous venons de dire est également valable pour d'autres éléments de l'exploitation: raison de commerce, secrets d'affaires, présentation de la marchandise, etc.

Les biens incorporels sont protégés à seule fin d'empêcher qu'un tiers ne les utilise; à la manière d'une arme, pour les retourner contre leur titulaire, et le léser ainsi doublement, d'une part en améliorant sa propre situation économique, d'autre part en détournant la clientèle de son concurrent.

La protection de la marque de haute renommée est dictée par un tout autre motif. Elle ne trouve que partiellement sa justification dans les droits de la personnalité: quand on veut éviter que le public ne soit trompé sur l'activité et les rapports personnels du titulaire de la marque (nous reviendrons sur ce point). Au vrai, si l'on protège le titulaire de la marque lorsque celle-ci est utilisée pour des marchandises d'un genre différent, et qu'il n'y a pas lieu de craindre des confusions entre les entreprises, qu'on ne risque notamment pas de supposer entre elles des rapports qui n'existent pas, les règles de la propriété intellectuelle sont impuissantes à rendre compte d'une telle protection. La marqué de haute renommée, il faut le reconnaître, est un bien dont l'existence est indépendante de celle d'un certain marché, dont l'équilibre pourrait être modifié par son usurpation. C'est une valeur indépendante, un moyen général de rallier la clientèle, mais sans lien aucun avec une catégorie donnée de produits. Sa protection ne tend pas, comme celle des autres biens incorporels, à mettre l'ayant droit à l'abri d'actes de concurrence. Elle vise à conserver intact son pouvoir de réclame. Nous l'avons déjà dit, mais nous reprendrons ce point, on a prétendu qu'il était déloyal de tirer ainsi profit, gratuitement, du résultat du travail d'autrui. Si l'on suivait ce raisonnement, la marque de haute renommée jouirait

⁽³¹⁾ Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse, 1929, vol. 55, II^e partie, p. 346, 1915, vol. 41, II^e partie, p. 281. Dans le même sens en droit américain: Western Auto Supply, Comp., 13 F. Supp. 525 (D.C.D.N.H. 1936), Kay-Dunhill c. Dunhill Fabrics, 44 F. Supp. 922 (D. C. S. D. N. Y. 1942), cités par Callmann, «The Law», p. 75, n. 84, 85.

rait d'un privilège par rapport à tous les autres biens juridiques, dont l'usage est interdit à autrui si l'intérêt du titulaire s'y oppose. C'est le lieu de rappeler que la loi ne protège pas n'importe quelle activité créatrice; par exemple on peut toujours librement exploiter l'apport scientifique que représente le travail du savant; tous les efforts en vue d'offrir une rémunération quelconque à l'homme de science pour l'enrichissement qu'il apporte à la technique et les services qu'il rend à l'industrie, sont en effet jusqu'ici demeurés vains. Rappelons en outre que toute une série d'activités créatrices ne peuvent être protégées ni à titre d'invention, ni à titre de secret de fabrication, comme par exemple les petites améliorations techniques qui, de par leur nature, ne peuvent demeurer secrètes.

Si la marque de haute renommée mérite protection, ce ne peut être qu'à raison de sa nature particulière. En effet, à l'inverse de ce qui se passe pour les autres biens incorporels, quiconque l'usurpe la menace dans son essence même, met en péril sa renommée, affaiblit sa valeur, bref, l'avilit. Le phénomène n'a pas nécessairement lieu d'emblée. Parfois des années devront s'écouler; de même si son appropriation n'est le fait que d'un seul: elle n'en sera pas moins exposée au risque de se déprécier. C'est là la base sur laquelle s'est fondée la jurisprudence américaine pour justifier sa protection. C'est ce que les tribunaux ont voulu exprimer en parlant de «dilution»⁽³²⁾. Cette notion est d'ailleurs aussi une pierre angulaire du droit de la concurrence. La marque de haute renommée fait donc partie de l'entreprise, elle-même engagée dans la lutte contre la concurrence. Par rapport aux autres biens incorporels, elle offre cependant cette particularité d'être opposable même à des non-concurrents; elle s'élève ainsi au rang d'un véritable élément du fonds de commerce (au sens large); tel un capital, elle peut être investie dans n'importe quelle entreprise, quels que soient le but et les débouchés de celle-ci.

IV

Le fondement de la protection

1. Les droits de la personnalité

Une marque de haute renommée, répétons-le, peut être à tout point le signe

caractéristique d'une entreprise qu'elle finit par s'identifier avec elle et que, même si elle est utilisée pour des produits totalement différents de ceux qu'elle met sur le marché, chacun aura l'impression qu'il s'agit de marchandises sortant de la même maison, ou que celle-ci n'est en tout cas pas étrangère à leur fabrication. Des erreurs risquent ainsi de naître quant au champ d'activité de cette maison, en ce sens qu'on lui imputera le fait d'autrui. Elle se trouvera de la sorte atteinte dans ses intérêts personnels, puisque le jugement du public sera en partie déterminé par les actes de l'usurpateur. L'affaire de la marque Therma, jugée par le Tribunal de commerce de Berne, nous en fournit un exemple: croyant que la maison Therma fabriquait aussi de l'encaustique, certains de ses clients se plaignirent d'avoir dû attendre la livraison des appareils électriques qu'ils avaient commandés, en disant que puisqu'elle n'arrivait plus à donner le tour, la maison n'aurait pas dû étendre le cercle de ses activités⁽³³⁾. En mettant sur le marché des produits munis d'une marque qui symbolise ainsi un établissement, des non-concurrents peuvent donc tromper le public quant à la réelle activité du titulaire de la marque. Les tribunaux suisses ont admis qu'il y avait en pareil cas violation des droits de la personnalité et ont déclaré l'article 28 du Code civil applicable⁽³⁴⁾. Nous sommes ici dans le domaine de la protection du nom et de la raison de commerce, qui ne veut voir dans ceux-ci que la personnification de leur titulaire, et non un droit incorporel ou un moyen de lutter contre la concurrence⁽³⁵⁾. Dans l'affaire Therma, c'est parce que le Tribunal de commerce de Berne n'a pris en considération que cet aspect symbolique de la marque de haute renommée qu'il a pu dire: «Même si le droit des marques

parler d'un avilissement de la marque: Callmann, «Unfair Competition», p. 448 et suiv.: «However, we have noted that in the past, courts have blandly assumed or laboriously „discovered” confusion when, in fact, dilution was patent».

⁽³³⁾ Revue des juristes bernois 84, 1948, p. 230.

⁽³⁴⁾ Revue des juristes bernois 84, 1948, p. 230 et suiv.; Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse, 1946, vol. 72, II^e partie, p. 138; Journal des Tribunaux, 1946, I^e partie, p. 331.

⁽³⁵⁾ Concernant ces distinctions, voir Fernand-Jacq: «Est-il désirable de reprendre l'examen de la question des pièces détachées sous l'angle international?», Prop. ind. 65, 1949, p. 64 et suiv.; «Variations sur le droit au nom», Prop. ind. 63, 1947, p. 77 et suiv.; Maillard, «Annales de la propriété industrielle», 1894, p. 343; Da Gama Cerqueira, «Tratado da propriedade industrial», vol. 1, Rio de Janeiro, 1946, p. 480 et suiv.; Troller, «Das internationale Privat- und Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht», Bâle, 1952, p. 35 et suiv.

n'accorde aucune protection, une attente portée au signe signifie donc une atteinte au droit de la personnalité, contre laquelle il est possible d'invoquer l'article 28 du Code civil (voir Matter, *Kommentar zum MSchG*, p. 37 et 117). C'est le seul texte qui, en fait, permette de se protéger contre l'appropriation d'un «Schlagwort»⁽³⁶⁾. Le tribunal a sans doute ajouté que, si une telle marque venait à être utilisée par des tiers, son pouvoir distinctif risquait d'être affaibli, mais restant dans le domaine des droits de la personnalité, il a ajouté: «... la demanderesse était exposée à voir sa marque perdre son caractère de «Schlagwort»; cet aspect de la marque est précisément ce qu'il y a de plus précieux pour elle, c'est proprement un élément de la personnalité»⁽³⁷⁾. Le tribunal ne vit donc pas dans cette marque un moyen de lutter contre la concurrence, comme dans une marque ordinaire, mais un procédé d'individualisation de la personne. On peut émettre des doutes quant à la justesse de cette théorie; en effet, on ne voit pas très bien pourquoi le «caractère de Schlagwort» d'une marque en ferait sans plus un «élément de la personnalité», ou, si l'on préfère, un signe de la réputation commerciale, laquelle serait compromise si la marque pouvait être utilisée par des tiers. On fera bien toutefois de ne pas accorder trop d'importance à ce passage des considérants du jugement. En revanche, on peut retenir ceci, c'est que dans cet arrêt — qui a été très remarqué — la Cour bernoise a simplement admis que la protection des droits de la personnalité était acquise à la marque qui symbolise une maison, mais non à la marque de haute renommée en général. C'est pourquoi nous ne pouvons suivre que partiellement M^e Martin-Achard quand il prétend déduire de cet arrêt que la marque renommée peut trouver une protection suffisante dans les textes relatifs aux droits de la personnalité; ce faisant, il ne distingue pas la marque qui, simplement, symbolise une entreprise, et la marque de haute renommée au sens large⁽³⁸⁾. M. Bolla a bien séparé les deux domaines: celui des droits personnels et celui des droits in-

⁽³⁶⁾ Op. cit., p. 231.

⁽³⁷⁾ Op. cit., p. 233.

⁽³⁸⁾ Martin-Achard, op. cit., p. 120: «On peut admettre avec le Tribunal bernois que le titulaire d'une marque notamment connue est toujours atteint dans ses intérêts par l'usage de la même marque par un tiers, qu'il s'agisse de produits différents ou non. C'est cette atteinte qui tombe sous le coup de l'article 28 CCS».

⁽³²⁾ Derenberg, p. 298 et suiv.; Ladas, Prop. ind. 64, 1948, p. 121 et suiv., 67, 1951, p. 158; Callmann, «The Law», p. 1334 et suiv. Pour justifier leurs décisions, les tribunaux préfèrent toutefois invoquer un risque de confusion plutôt que de

corporels⁽³⁹⁾. Au premier, il a cependant accordé trop peu d'importance, à notre sens, en limitant son champ d'application aux seuls cas où c'est le droit au nom ou le sentiment de la bienséance qui est atteint (ex. d'une marque de droguerie américaine utilisée pour désigner des W. C.). Quant au cas le plus important, soit celui où il y a tromperie sur l'activité d'une maison, il le traite non par analogie avec celui où il y a danger de confusion, mais veut lui accorder la protection d'un droit incorporel. Quand Matter dit que la marque «mondiale» est protégée en vertu des articles 28 du Code civil et 48 du Code des obligations, cela ne vaut également que pour la marque qui symbolise un établissement⁽⁴⁰⁾.

En droit anglais, l'usurpation d'une marque désignant une entreprise est tenue pour une atteinte au droit de la personnalité⁽⁴¹⁾. Aux États-Unis, lorsqu'une marque très connue est employée pour des marchandises totalement différentes et que le public risque d'être trompé en croyant qu'il existe entre les deux maisons en cause des liens économiques, ou autres, on invoque l'article 5 de la loi sur les marques de 1946 (*Lanham Act*), texte qui n'exige plus, comme l'ancienne loi, des produits ayant «the same descriptive properties», mais laisse au contraire au juge le soin d'apprécier de cas en cas s'il y a identité ou risque de confusion entre eux, sans se référer à aucune liste de marchandises⁽⁴²⁾.

En Allemagne, la pratique de l'Office des brevets conduit au même résultat que l'enregistrement des marques défensives en droit anglais et que l'applica-

tion de la loi *Lanham* aux États-Unis. Bien qu'il ne soit pas possible d'enregistrer des marques défensives⁽⁴³⁾, l'Office refuse d'admettre des marques se confondant ou risquant de se confondre avec des «signes universellement connus», même si elles doivent être apposées sur des marchandises entièrement différentes⁽⁴⁴⁾. En faveur des marques symbolisant une entreprise, on peut aussi songer à invoquer l'article 16 de la loi allemande sur la concurrence déloyale⁽⁴⁵⁾, si l'on admet que ce texte ne vise pas seulement la concurrence déloyale, mais également les atteintes portées aux droits de la personnalité, ce que Reimer, à vrai dire, conteste⁽⁴⁶⁾.

2. La concurrence déloyale

Pour une grande partie de la doctrine et de la jurisprudence, avons-nous vu, l'usurpation d'une marque de haute renommée pour des marchandises totalement différentes est considérée comme un acte de concurrence déloyale⁽⁴⁷⁾.

Il est cependant divers auteurs qui n'admettent pas cette théorie⁽⁴⁸⁾. La principale objection a été formulée par

(43) RGZ 87, p. 89 et suiv.

(44) Ed. Reimer, p. 66, 131; Becher, p. 494.

(45) La loi allemande sur la concurrence déloyale dispose ce qui suit à son art. 16, al. 1: «Qui conque, en affaires, fait usage d'un nom, d'une raison de commerce, de la désignation particulière d'un établissement ou d'une entreprise industrielle ou d'un imprimé, de façon à créer une confusion avec le nom, la raison de commerce ou la désignation particulière dont un tiers fait légitimement usage peut être actionné par celui-ci en cessation de son acte».

(46) Ed. Reimer, p. 262.

(47) Bolla, «Sulla prolezione», p. 50 et suiv.; Rapport pour le Congrès de Vienne, p. 10; F. Bolla, p. 63 et suiv.; Magnin, p. 23 et suiv.; Fernand-Jacq., p. 191; Postulats relatifs à l'art. 10bis de la Convention d'Union, Prop. ind. 69, 1953, p. 44 et suiv. Voir également Ed. Reimer, p. 66, 113, 131, et Ernst Reimer, p. 223 et suiv., qui renvoient à de nombreux arrêts du Reichsgericht. Voir également *Mittteilungen des Markenverbandes*, 1949, N° 5, p. 28 (arrêt du Reichsgericht de Berlin dans l'affaire Persil c. Bersil); Derenberg, p. 229. Callmann («Unfair Competition», «The Law», p. 67, n. 50, p. 72, n. 69, '70) cite une série d'arrêts rendus aux États-Unis; voir encore *Rassegna* 12, 1949, p. 132 (arrêt de la Cour de Turin); GRUR 55, 1953, p. 92 et suiv. (arrêt du Landgericht de Berlin); Hunna, «Rapport», p. 3; Troller, «Der schweizerische gewerbliche Rechschulz», p. 65.

(48) Callmann, «The Law», p. 67 et suiv., 1334 et suiv., et la jurisprudence des tribunaux des USA citée à p. 71, n. 68; «Unfair Competition», p. 443: «It should be elementary even to a „Dr. Watson“ that, absent competition, there can be no unfair competition, and that the phrase unfair competition without competition contains a basic contradiction in terms»; cf. également p. 465; Martin-Achard, p. 118 et suiv.; Matter, «Kommentar», p. 37 (qui renvoie à l'art. 48 du Code des obligations, ancienne disposition protégeant contre la concurrence déloyale, et à l'arrêt rendu par le Tribunal de Berne dans l'affaire Therma, *Revue des juristes bernois* 84, 1948, p. 230); Coppieters de Gibson et P. van Reepinghen, «Rapport», p. 3; Graffenreid, p. 100; Intervention Pellenhofer (Vienne) au Congrès de l'I.L.A. de 1952 à Lucerne.

Callmann dans le titre d'un chapitre de son grand ouvrage et dans son étude du même nom «*Unfair Competition without Competition?*» (Concurrence déloyale sans concurrence?). Aux États-Unis, dans une série de jugements, on retrouve d'ailleurs invariablement cette idée que, quand toute concurrence fait défaut, il n'y a pas place pour une concurrence déloyale. A quoi certains ont objecté qu'on n'est pas en présence d'un acte de concurrence, mais d'un procédé commercial licite; à quoi d'autres ont répondu qu'une concurrence licite n'en demeurerait pas moins de la concurrence, sa qualification ne changeant rien à l'affaire⁽⁴⁹⁾. Simultanément, mais surtout entre les années 1920 à 1944, quantité d'autres arrêts affirmaient du reste que l'appropriation d'une marque réputée pour des produits n'entrant pas en concurrence constituait un acte de concurrence déloyale⁽⁵⁰⁾.

La jurisprudence américaine nous montre la vive controverse que soulève ce problème déjà ancien, ce qui va d'ailleurs nous permettre de découvrir la solution. L'amendement apporté à la loi sur les marques et l'interprétation donnée au nouveau texte de l'article 5B ont dispensé d'examiner si la protection de notre marque ne devait pas être recherchée dans les droits de la personnalité. Bien qu'il insiste plus sur les risques de confusion que sur le danger d'avilissement de la marque, le nouveau texte de la loi peut en même temps être considéré comme une norme visant spécialement la protection de la marque de haute renommée⁽⁵¹⁾.

Callmann distingue entre l'expression de concurrence déloyale employée dans son sens original (qui est le sens adopté par la jurisprudence lorsqu'elle exige l'existence d'une concurrence) et le sens étroitement technique d'atteinte portée à une marque symbolisant une entreprise. Mais il rejette cet emploi des mêmes mots pour désigner deux choses différentes, parce qu'il y voit une source de confusion⁽⁵²⁾.

(49) Unilcd Stales c. Nalion Garment Co.; 10. F. Supp. 104 (D.C.E.D. MO. 1935): «Fair competition must still be „competition“. The adjective does not destroy the noun».

(50) Callmann, «The Law», p. 67, n. 50, p. 72, n. 69, 70, p. 73.

(51) Callmann, «Unfair Competition», p. 466: «It may, therefore, be expected that, in the future, courts will assume that some evidence of confusion is necessary to the further development of the concept of dilution».

(52) Callmann, «The Law», p. 68: «But if it is correct, that unfair competition differs from unfair trade because of the peculiarities of the competitive relationship, the broadening of the con-

(39) Bolla, «Sulla prolezione», p. 53 et suiv.

(40) Matter, «Kommentar», p. 37: «Une protection s'étendant à l'égard de marchandises totalement différentes ne se conçoit toutefois que si le signe s'est développé au point de devenir un slogan ne symbolisant plus certains produits, mais l'entreprise elle-même, et s'opposant ainsi aux marques utilisées pour des produits totalement différents, à la manière d'une raison de commerce, c'est-à-dire d'un droit individuel indépendant de toute marchandise. La loi sur les marques ne peut par conséquent pas accorder de protection à un tel signe; celui-ci ne peut être protégé qu'en vertu des articles 28 du Code civil et 48 du Code des obligations».

(41) La Sec. 27 admet l'enregistrement de marques défensives, c'est-à-dire de marques dont il ne sera pas fait usage, lorsqu'un signe, un «invented word», est devenu si connu pour l'emploi de certains produits, que son utilisation pour d'autres produits risquerait d'induire le public en erreur en lui laissant croire que ceux-ci proviennent également de la première entreprise. Voir sur ce point Kerly, p. 199 et suiv. et 419 et suiv. Les lois d'autres pays du Commonwealth ont pris cette réglementation.

(42) Ladas, Prop. ind. 64, 1948, p. 121; 67, 1951, p. 157; Derenberg, op. cit., p. 295 et suiv.; Callmann, «Unfair Competition», p. 466.

M. Bolla a examiné ce même problème très attentivement, mais en se plaçant sur le seul terrain du droit suisse. Considérant les termes très larges de la loi sur la concurrence déloyale, qui vise tous actes contraires à la bonne foi dans la concurrence économique, alors que l'ancien texte, l'article 48 du Code des obligations, ne mentionnait que les atteintes à la clientèle, il pose les bases de la protection à accorder en dehors d'un rapport de concurrence. Les mots de «concurrence économique» ne sont employés, selon lui, que par opposition avec d'autres formes de concurrence, comme par exemple la concurrence sportive; le législateur a ainsi voulu marquer qu'on doit être en présence d'un rapport de concurrence⁽⁵⁴⁾. En droit suisse, la question essentielle est donc la même que celle dont Callmann a traité de façon si approfondie en droit américain: «La loi sur la concurrence est-elle une loi dirigée contre la concurrence déloyale ou, d'une façon plus générale, contre tout procédé commercial déloyal?» Dans la seconde éventualité, quiconque serait lésé par un procédé contraire aux règles de la bonne foi en affaires, quand bien même cet acte serait en réalité un acte de concurrence dirigé contre des tiers, pourrait se prévaloir des articles 1^{er} et 2 de la loi. Si, par exemple, grâce à une tromperie, quelqu'un réussissait à vendre une marchandise à des conditions favorables, l'acquéreur lésé pourrait invoquer la loi parce que son cocontractant se serait rendu coupable d'un acte de concurrence déloyale dans le cadre de son activité professionnelle. Il en irait de même si, par exemple, grâce à des allégations mensongères, quelqu'un réussissait à se faire octroyer un crédit. On aboutirait ainsi à un rapport à trois sujets: le vendeur, ou celui qui recherche du crédit, utilise un procédé déloyal qui l'enrichit, et partant, améliore sa position dans la lutte contre la concurrence; indirectement, ses concurrents s'en trouveront lésés; quant à l'acheteur ou celui qui octroie le crédit, il éprouve un préjudice par le fait de l'acte illicite dirigé directement contre lui; il peut invoquer les règles du droit commun, mais devrait en même temps, si l'on admet cette théorie, pouvoir se fonder sur les articles 1^{er} et 2 de la loi. On comprend qu'un tribunal américain ait pu dire qu'il était vraiment difficile de concevoir une action

fondée sur la concurrence déloyale là où il n'y a pas de concurrence⁽⁵⁵⁾. On objectera peut-être que les exemples que nous venons de citer, tous relatifs aux procédés déloyaux en affaires, ne peuvent se comparer avec l'usurpation d'une marque de haute renommée, parce que celle-ci est un moyen servant directement de lutte contre la concurrence; l'argument est sans valeur. Celui qui, pour devancer un concurrent auprès d'un client dont il saurait qu'il est prêt à faire une grosse commande, s'emparera d'une auto, utiliserait un procédé de concurrence plus direct encore. Si nous admettons que des tiers non-concurrents ont qualité pour agir en vertu de la loi sur la concurrence déloyale, partant, si nous admettons la possibilité d'actes de concurrence indirects, nous jetons l'obscurité sur cette matière en créant un complexe d'intérêts qui devient inextricable.

La thèse selon laquelle l'emploi d'une marque de haute renommée serait un acte de concurrence déloyale se heurte d'ailleurs à d'autres difficultés encore. Nous n'avons supposé jusqu'ici que des actes contraires au droit commun, pour être certain de leur caractère déloyal. Or, en quoi consiste l'acte déloyal de celui qui utilise comme réclame une marque célèbre? dans le fait de lutter contre la concurrence en se servant d'un bien qu'il n'a pas créé lui-même?⁽⁵⁶⁾; il n'y a pourtant rien de déloyal à favoriser le développement de sa propre entreprise en s'aidant d'une chose qu'on n'a pas soi-même créée. Quand des commerçants s'installent près de la station d'une ligne de chemin de fer construite à grands frais, ils en profitent; il ne vient pourtant à l'idée de personne de juger leur procédé déloyal; de même, une foire ou une exposition augmentera le chiffre d'affaires des établissements publiés situés dans les environs, et ainsi de suite. Il est un eas où il est plus manifeste encore qu'on tolère cette exploitation du travail d'autrui; c'est en matière de brevets d'invention, quand, par suite d'un vice de forme, d'une négligence, ou d'un abus de confiance (eas d'une divulgation

prématuée), il n'est plus possible de faire protéger l'invention. Ceux qui disent que la concurrence déloyale consiste dans l'appropriation du travail d'autrui se meuvent donc apparemment dans un cercle vicieux. Et quand on leur objecte qu'il doit être possible de tirer parti du travail d'autrui tant et aussi longtemps que la loi ne l'interdit pas expressément, ils rétorquent que cela est sans doute vrai en principe, mais non dans le cas particulier! On ne sort de ce cercle vicieux que si, au lieu de parler de déloyauté, on recherche pourquoi l'acte d'usurpation d'une marque de haute renommée doit être taxé d'illicite. Si le fait est admis avec une telle unanimité, c'est pour l'excellente raison que l'acte d'usurpation déprécie la marque en tant que bien économique. En effet, l'usurpateur, en pareil eas, ne se borne pas à tirer profit du travail d'autrui, il diminue la valeur même du bien créé. Notre marque, avons-nous dit, est une valeur indépendante rattachée à l'entreprise, qui, tel un capital, peut en être détachée, pour être utilisée à d'autres fins économiques, mais dont la substance même peut être atteinte ou menacée. Or, ce qui n'est pas admissible, c'est que le propriétaire de ce bien soit ainsi lésé dans ses intérêts patrimoniaux par l'acte d'un tiers dont l'unique mobile est le lucre. Notre marque est donc en définitive un bien économique qui appelle une protection juridique. La meilleure solution consiste ainsi à protéger cette marque comme un objet en soi, ayant une valeur propre.

3. La marque de haute renommée en tant que bien juridique indépendant

Après avoir reconnu à notre marque le caractère d'un bien économique, il ne devrait apparemment pas être difficile de la faire entrer dans une catégorie juridique, partant de la rattacher aux principes généraux du droit.

Notre marque, avons-nous vu, représente une valeur commerciale indépendante de son emploi pour une certaine catégorie de marchandises; même si elle est utilisée par des non-concurrents, elle sera dépréciée ou sera menacée de l'être. On a parfois voulu voir quelque chose de déloyal dans cette atteinte portée à un bien industriel, acquis souvent à la suite de longs et coûteux efforts. A tort; on est ainsi parti de l'idée que le fait de profiter du travail d'autrui aurait nécessairement un caractère déloyal, au lieu de voir que ce procédé, que l'on tolère en d'autres circonstances, cause

⁽⁵⁴⁾ Bondstores c. Bondstores, 104 F. 2d 124 C.C.A. 3rd, 1939: «It is not a little difficult to understand a complaint of unfair competition where there is no competition» cité par Callmann, «The Law», p. 71, n. 68.

⁽⁵⁵⁾ «Il est contraire aux règles de la bonne foi de s'approprier l'élément caractéristique d'une marque qu'un autre a créée à grands frais pour, grâce au pouvoir de réclame de cette marque, faciliter l'écoulement de sa propre marchandise.» (RG dans *MuW*, 1931, p. 519), cité par Becher, p. 492. Voir également *Rassegna* 12, 1949, p. 132 (jugement dans l'affaire *Lucky Strike*).

cept „unfair competition” to that of unfair trade angers for its complete dilution». Voir aussi «Unfair Competition», p. 144 et suiv.

⁽⁵⁶⁾ Bolla, «Sulla protezione», p. 50 et suiv.

en réalité un préjudice au titulaire de la marque usurpée⁽⁵⁶⁾.

On s'est déjà demandé si, en matière de propriété industrielle et de droit d'auteur, le fait qu'un tiers exploite une invention brevetée, un modèle, ou une œuvre, devait être tenu pour un enrichissement illégitime ou pour une gestion d'affaires sans mandat. On a opté pour la seconde solution. Avec raison, parce que l'œuvre ou l'invention, en tant que bien immatériel, n'est pas diminuée par cet usage; elle demeure intacte. L'usurpateur accomplit seulement des actes que la loi entend réservier exclusivement à l'auteur.

Dans les exemples précités du chemin de fer et des magasins, on est aussi en présence d'un cas où un tiers tire parti du résultat du travail d'un autre, mais la valeur de l'objet reste intacte. Il en va autrement quand c'est une marque de haute renommée qui est usurpée: l'enrichissement de l'usurpateur est alors en rapport direct avec un appauvrissement du titulaire de la marque. C'est là un motif suffisant pour admettre que le droit de celui-ci mérite protection; point n'est besoin de recourir à la notion de déloyauté. Dans la mesure où il s'agit de restituer à l'appauvri ce dont il a été frustré, on peut appliquer les normes sur l'enrichissement illégitime, parce que celles-ci parlent de façon toute générale d'un patrimoine, en supposant uniquement l'utilisation d'une valeur économique. Ce qui est toutefois plus important, c'est que l'usurpateur reçoive l'ordre de cesser ses actes. Il n'en est pas question au chapitre sur l'enrichissement illégitime, parce qu'on n'a évidemment pas pensé qu'un patrimoine pût être économiquement mal protégé contre certaines atteintes. Aussi cette situation n'est-elle en l'espèce guère satisfaisante. La loi présente une lacune, parce qu'il y a discordance entre la réalité économique et l'ordre juridique. La marque de haute renommée a la même fonction que d'autres éléments rattachés à l'entreprise (capitaux, créances, mobilier, etc.); elle mérite d'être aussi efficacement protégée.

C'est la solution préconisée par Callmann: les règles en matière de concurrence déloyale sont inapplicables; il faut donner au titulaire de la marque de

haute réputation un véritable monopole d'exploitation (*exclusive right or property right*)⁽⁵⁷⁾, lui reconnaître un droit absolu opposable à tous (seul demeurait réservé le droit à une utilisation simultanée par celui qui aurait fait usage de la marque déjà avant qu'elle ne fût célèbre)⁽⁵⁸⁾.

Toute la question est de savoir si les autorités législatives et les tribunaux sont prêts à appliquer ce principe, en protégeant notre marque contre n'importe quel emploi par un tiers, même en l'absence de tout risque de confusion quant au genre ou à l'origine des marchandises, ou quant au rayon d'activité des entreprises ou à leurs rapports entre elles, quand autrement dit aucun des motifs de protection tirés du droit des marques ou des droits de la personnalité ne peut être invoqué et qu'il s'agit uniquement d'empêcher un avilissement de la marque.

Il est fort possible que certains de ceux qui demandent que notre marque soit protégée contre tout danger d'affaiblissement hésitent à se rallier à cette solution claire, ou même la repoussent.

Commentant Callmann, M^e Becher⁽⁵⁹⁾ a, par exemple, émis l'avis que les lois et la jurisprudence américaines vont parfois trop loin en exagérant le danger d'avilissement de la marque; il pense toutefois que cette tendance ira en s'atténuant⁽⁶⁰⁾. Or, Callmann, dans l'article

(57) Callmann, «The Law», p. 835: «Therefore, a trade-mark owner can be protected against injury from those who are not competitors only when the trade-mark is held to be an exclusive right. Whether the trade-mark is an exclusive or a property right and, if either, whether it applies to all kinds of trade-marks has been one of the most debated questions in the law of trade-marks». P. 1334: «Injury to the trade-mark in any of its capacities as an identifying, guaranteeing or advertising device should suffice to constitute an infringement thereon». P. 1135: «Dilution may, indeed, be the effect of a trade-mark infringement but it is still problematical whether courts are willing to accept that alone as the foundation for a cause of action. While the probability of confusion is only a test of trade-mark infringement, for by means of such deceit upon the public the infringer injures the business of his competitor, dilution constitutes an immediate injury to the trade-mark by impairing its effectiveness as a selling device, it should be recognized therefore that dilution gives rise to a cause of action and should not be relegated to the status of a test of infringement. The wrong involved is not one necessarily affecting a competitive relationship, but is one that does in injury to the property right to a trade-mark». P. 1338: «The theory of dilution is sound. Where there is confusion it is superfluous, but where there is none, it is the only rationale which will furnish a cause of action». Dans le même sens «Unfair Competition».

(58) C.C.I., Prop. ind. 65, 1949, p. 13, 50; Bodenhausen, «Rapport», p. 8.

(59) Callmann, «Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht», p. 322.

(60) Becher, p. 491.

cité par M^e Becher, n'avait mentionné que le cas Tiffany et s'était simplement référé à la loi de l'État de Massachusset interdisant tout usage d'une marque qui risquerait d'entraîner un affaiblissement de sa valeur, même en l'absence de tout rapport de concurrence. M^e Becher, d'autre part, approuve la proposition de la Chambre de commerce internationale tendant à limiter la protection aux cas où l'acheteur risquerait d'admettre à tort que les marchandises offertes proviennent de la même entreprise, ou que, d'une manière ou d'une autre, la seconde maison entretient des rapports avec la première⁽⁶¹⁾. Il admet néanmoins la solution préconisée par la Chambre de commerce internationale, qui vise à protéger la marque «notoire» contre son avilissement⁽⁶²⁾.

Même chez cet auteur, qui a pourtant étudié la question à fond, il y a donc un certain flottement dans la pensée. C'est la preuve que personne n'a encore réussi à dominer entièrement le problème.

On pourrait adresser la même critique aux considérations émises par M. Hunna. D'une part, il ne veut protéger que les marques qui, en dehors des milieux intéressés, symbolisent une entreprise, mais d'autre part il voudrait voir notre marque protégée sitôt qu'il y a non seulement danger de confusion, mais risque d'affaiblissement⁽⁶³⁾.

M^e Fernand-Jacq, dans le récent article qu'il a consacré à notre sujet, nous invite à faire à cet égard de très justes réflexions⁽⁶⁴⁾.

Le fait qu'un tribunal français a refusé d'accorder une protection élargie à la marque Omega nous montre qu'on ne peut guère compter voir les tribunaux accorder une protection sans réserve à la marque de haute renommée. Nous en voulons une autre preuve dans l'opposition qu'a rencontrée en France le jugement rendu dans l'affaire Waterman, qui avait étendu la protection de cette marque à des marchandises d'un genre totalement différent⁽⁶⁵⁾.

En Suisse, le Tribunal fédéral a refusé, pour sa part, d'accorder à un bien incorporel une protection s'étendant au-delà du champ de la concurrence et du domaine des droits de la personnalité.

(61) Becher, p. 494, renvoi aux travaux de la C.C.I., document No 450/21, du 6 mars 1951.

(62) La C.C.I. a formulé comme suit le but à atteindre: «Protect from the possibilities of any lessening of their power of attraction».

(63) Hunna, «Rapport», p. 6.

(64) Fernand-Jacq, p. 192.

(65) Fernand-Jacq, «Lettre de France», Prop. ind. 68, 1952, p. 28.

(56) John Wood M. f. g. Comp. c. Servel, 77 F. 2d 946 (C.C.P.A. 1935): «Every lawful function of a trade-mark creates a corresponding sphere of interest, the legal protection of which is determined by „likelihood of damage of the owner of the trade-mark”, cité par Callmann, «The Law», p. 845, n. 1.

La désignation « Mickey-Mouse » était employée dans la raison d'une société anonyme exploitant un café. A côté de motifs tirés du droit d'auteur, sans intérêt ici, la demanderesse, la Walt Disney Production Company, demandait à être protégée contre l'avilissement de cette appellation; elle invoquait par analogie les principes applicables aux marques de haute renommée. La Cour écarta sa demande en déclarant le droit des marques inapplicable⁽⁶⁶⁾. Ce cas offrant une évidente similitude avec celui où la protection de notre marque est en jeu, on peut en inférer que le Tribunal fédéral n'est pas davantage prêt à admettre la protection des marques de haute renommée.

Les arrêts en sens contraire cités au début de notre article et l'unanimité des auteurs ne doivent pas nous faire illusion: si, d'une manière générale, les marques de haute renommée se sont imposées à l'attention du grand public, au vrai, on n'est pas encore entièrement convaincu de la nécessité de leur accorder une protection acerue.

Pour ce qui est de la Suisse en tout cas, il ne faut pas s'attendre à voir notre marque protégée sur le plan législatif dans un proche avenir. Sa protection s'édifie lentement par voie jurisprudentielle, comme en Allemagne et en Amérique. Rappelons d'ailleurs que même aux États-Unis, elle n'a généralement été accordée que lorsqu'on pouvait admettre en fait un risque de confusion⁽⁶⁷⁾.

V

La marque de haute renommée dans la Convention d'Union

La Convention d'Union est d'une systématique compliquée, et son interprétation est malaisée. Si l'on y introduit la protection de la marque de haute renommée, il ne faut pas que la confusion et le désordre en soient augmentés. Or, ce sera inévitablement le cas si on fait figurer la règle à l'article 10^{bis} visant la protection contre la concurrence déloyale. Il faut donc rejeter toutes propositions tendant à compléter l'article 10^{bis}⁽⁶⁸⁾. On peut dire la même chose de celles qui cherchent à établir un lien étroit avec la protection de la marque no-

(66) Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse, 1951, vol. 77, II^e partie, p. 377; *Journal des Tribunaux*, 1952, I^{re} partie, p. 557.

(67) Voir notes 32 et 51 ci-dessus.

(68) I.L.A., *Prop. ind.* 67, 1951, p. 117; C.C.I., *Prop. ind.* 65, 1949, p. 150; Bolla, « Rapport de Vienne », p. 12, Projet de rapport; Hunna, « Rapport », p. 5. Postulats relatifs à l'art. 10^{bis} de la Convention d'Union, *Prop. ind.* 69, 1953, p. 44 et suiv.

toirement connue de l'article 6^{bis}: elles ne sont logiquement pas satisfaisantes⁽⁶⁹⁾. Il est préférable d'adopter une disposition nouvelle, qui pourrait trouver place après l'article 6^{bis}.

D'autres points resteraient à examiner. La Convention devra-t-elle protéger notre marque si elle n'est renommée que dans le pays où sa protection est requise? Ensuite, suffira-t-il qu'elle soit célèbre dans ce pays, ou faudra-t-il encore qu'elle y soit utilisée, voire enregistrée? Sera-t-il nécessaire au contraire qu'elle soit réputée dans un ou plusieurs autres pays?

Pour les uns, la marque doit être renommée dans le pays d'origine et dans le pays de protection. D'autres exigent qu'elle le soit sur le marché international, et parlent d'un usage international de la marque⁽⁷⁰⁾. Dans son texte de 1949, repris par la Chambre de commerce internationale, M. Magnin — on le rappelle — avait d'abord dit: « Est notoirement connue toute marque qui, par l'intensité de l'usage et de la publicité dont elle fait l'objet, s'est imposée à l'attention du grand public ». Ici, M. Magnin ne précise donc pas si la marque peut n'être « notoire » que dans le pays de protection. Il exige, en revanche, que si elle n'y a été ni enregistrée, ni utilisée, elle soit connue dans le commerce international: « Toute marque — dit-il — dont il sera établi auprès de l'autorité compétente du pays de l'Union où la protection est réclamée, qu'elle est notoirement connue dans le commerce international, sera considérée comme notoire dans ce pays, même si elle n'y est ni utilisée, ni enregistrée »⁽⁷¹⁾. En revanche, le dernier projet de la Chambre de commerce internationale dit simplement: «... sont devenues notoires dans les meilleurs intérêts du pays en cause »⁽⁷²⁾.

En général, une marque de haute renommée sera également connue du grand public dans le pays d'origine. Si ce ne devait pas être le cas, par exemple parce qu'il s'agirait de marchandises exclusivement destinées à l'exportation (produits pour les tropiques, par ex.), nous ne voyons néanmoins pas pourquoi on devrait refuser de la protéger à l'intérieur du territoire où elle aurait acquis

(69) C.C.I., *Prop. ind.* 68, 1952, p. 118; 65, 1949, p. 13; Bodenhausen, « Rapport », p. 7; Demoussaux, etc., « Rapport », p. 2; Coppieters de Gibson et van Reepingen, « Rapport », p. 3; Moser von Filseck et Schreiber, « Rapport », p. 10 et suiv.

(70) Demoussaux, etc., « Rapport », p. 5; Moser von Filseck et Schreiber, p. 10; Bodenhausen, « Rapport », p. 8.

(71) *Prop. ind.* 65, 1949, p. 13.

(72) *Ibid.* 68, 1952, p. 118.

sa célébrité. De même, on devrait se borner à poser comme condition que la marque soit réputée, sans demander en outre, qu'elle soit l'objet d'un enregistrement ou qu'elle soit utilisée. En tout cas, il ne faudrait pas exiger qu'elle soit enregistrée, déjà pour cette simple raison que des signes qui ne sont pas des marques au sens technique du terme, mais l'expression caractéristique d'une certaine activité industrielle ou artistique (comme par ex. les mots « Mickey Mouse », la présentation d'un produit, etc.) pourraient également être dignes de protection. C'est pourquoi il serait d'ailleurs peut-être préférable de parler de signes de haute renommée, plutôt que de marques de haute renommée.

Il est clair enfin que, si une marque n'est pas utilisée, elle ne peut devenir réputée. La seule réclame ne suffira pas à établir sa renommée, de sorte qu'en définitive, on pourrait, en tout cas, renoncer à exiger qu'elle soit utilisée dans le pays d'origine.

D^r Alois TROLLER
Avocat, Lucerne

Jurisprudence

ITALIE

MARQUES. NATURE DU DROIT. MARQUES FORTES ET MARQUES FAIBLES, NOTION. MARQUES VERBALES COMPOSÉES DE MOTS GÉNÉRIQUES, PROTECTION, CONDITIONS.

(Milan, Tribunal, 27 mars 1952. — Société Fratelli Pietra c. Société Italeerchio.)⁽¹⁾

Résumé

Il est admis, dans la doctrine et dans la jurisprudence, que le droit exclusif sur la marque est un droit réel, bien qu'il porte sur un bien immatériel. En conséquence, l'action en contrefaçon, qui tend à protéger ce droit réel et absolu contre l'usurpation, voire l'imitation, de la marque est indépendante de la question de savoir si les produits couverts par les marques en conflit prêtent à confusion, si le délit a été intentionnel et s'il y a eu dommage effectif.

Sont des marques fortes celles dont le caractère est original et individuel. En revanche, il y a marque faible lorsque la fantaisie n'intervient guère et que la marque est le fruit d'idées ou de notions communes, qu'elles se rattachent au produit ou à des précédents similaires.

(1) Voir *Rassegna della proprietà industriale, letteraria, artistica*, no 4-5, de juillet-octobre 1952, p. 227.

Les marques fortes, où la fantaisie joue un rôle essentiel, sont protégées non seulement quant à l'ensemble et aux éléments qui les composent, mais aussi quant au type, toute variation ou modification demeurant interdite. En revanche, les marques faibles ne sont valables que dans les limites de leur originalité réduite; elles ne sont protégées que dans leur ensemble et contre des usurpations ou des limitations propres à entraîner une confusion avec la marque tout entière, ou avec les éléments spécialement caractéristiques.

Un mot appartenant à l'usage commun peut, certes, constituer une marque valable, mais à condition qu'il y soit apporté des modifications morphologiques, des adjonctions ou des transformations de nature à le rendre original et nouveau.

La marque «Universal» ne remplit pas ces conditions. Elle ne peut donc pas être protégée (¹).

LIBAN

MARQUE DE FABRIQUE. DÉPÔT (PORTÉE). CONTREFAÇON. Imitation (DULCINE ET DOUCINE). ADJONCTION INOPÉRANTE DE MENTIONS OU SIGNES. ABANDON (NE SE PRÉSUME PAS). FORCE MAJEURE (GUERRE).

(Beyrouth, Cour de cassation, 10 mars 1952. — Etablissements Rocca, Tassy et de Roux c. Rizkallah Hmouda et Naïf Iladdad.) (²)

Résumé

Le dépôt détermine la portée des droits du déposant.

Lorsqu'une dénomination a été déposée isolément, l'adjonction à celle-ci de noms, signes, dessins ou éléments quelconques, par un tiers, ne fait pas disparaître l'usurpation qui est ainsi réalisée de cette marque. Il faut, pour apprécier la contrefaçon ou l'imitation, considérer les dénominations prises seules.

La marque «Doncine» constitue une imitation fraudulente ou illicite de la marque «Dulcine».

Un propriétaire de marque ne peut perdre ses droits que par une renonciation volontaire. Le défaut d'emploi de la marque, dû aux circonstances de guerre, ne peut entraîner la déchéance du droit.

(¹) Dans le même ordre d'idées, le même tribunal a jugé, le 23 mars 1952 (*ibid.*, p. 234), que la marque «Nettalullo» (nettoie tout) n'était pas susceptible de protection.

(²) Voir *Revue internationale de la propriété industrielle et artistique*, organe de l'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et la répression de la contrefaçon, nouvelle série, nos 8 et 9, de 1952, p. 45.

SUISSE

MARQUES RISQUANT DE TROMPER LE PUBLIC. PRINCIPES À SUIVRE.

(Lausanne, Tribunal fédéral, 16 septembre 1952. — Naamloze Vennootschap Kunstzijdespinnerij Nyma c. Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.) (¹)

Résumé

La filature de soie artificielle Nyma, à Nijmegen (Pays-Bas), avait fait inscrire au registre international les marques verbales «Nycord» et «Nymcord» pour fils, fibres et produits fabriqués en ces fils et fibres, comme cordes et tissus, rayonne et produits fabriqués de rayonne. Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle avait opposé un refus partiel de protection en Suisse, ne l'accordant que pour des produits en Nylon, et ce pour le motif que le préfixe «Ny» faisait penser au Nylon et que, partant, le public serait trompé si les produits couverts par ces marques n'étaient pas fabriqués en cette matière.

Le Tribunal fédéral a fait droit au recours de la déposante quant à la marque «Nymcord», mais non quant à la marque «Nycord», notamment pour les motifs suivants:

La recourante s'est manifestement inspirée du fait que son siège est à Nijmegen pour adopter le nom commercial «Nyma» et les marques «Nyeord» et «Nymcord». Il est donc vraisemblable qu'elle ne s'est nullement proposé de tromper le public en lui suggérant un rapprochement entre ces mots et la notion «Nylon». Toutefois, le fait qu'il n'y a pas eu, à un point de vue subjectif, tromperie intentionnelle n'exclut pas, en soi, l'inadmissibilité des marques. Le jugement dépend, à cet égard, de la question de savoir s'il existe, à un point de vue objectif, le danger que l'acheteur moyen fasse ce rapprochement.

Or, s'agissant de la marque «Nyeord», il y a lieu de faire ressortir ce qui suit: attendu que la recourante fabrique des textiles et que la marque contient le suffixe «eord» (en anglais, fil, corde), la première notion qui se présente à l'esprit est celle de tissu (il est courant, en allemand et en français aussi, d'utiliser ce suffixe dans des combinaisons telles que, par exemple, «Whipeord», pour désigner un genre particulier d'étoffe). Seulement, une fois que la notion tissu est pénétrée dans l'esprit, il est naturel que le préfixe «Ny» soit considéré comme une abréviation de «Nylon», produits de

(¹) Voir *Arrêts du Tribunal fédéral suisse rendus en 1951*, Recueil officiel, 78e vol., 1^{re} partie: Droit public et droit administratif, 3^e livraison, p. 278.

plus en plus fréquemment utilisé dans maints domaines et vanté par une publicité abondante. La recourante fait valoir que seul le préfixe «Nyl» prêterait à cette interprétation, mais le fait est qu'il existe des marques, telles que «Nysilk», «Ny-visa» et «Ny-lastic» se reportant au «nylon», bien que le préfixe soit «Ny» et non «Nyl». Elle soutient en outre qu'il sied, non pas de disséquer les marques, mais d'examiner l'impression d'ensemble qu'elles donnent. Or, il en est bien ainsi lorsqu'il s'agit de comparer deux marques pour trancher la question de savoir si elles prêtent à confusion, mais non lorsque le jugement porte sur le danger de tromperie, qui rend une marque contraire aux bonnes mœurs aux termes de l'article 14, alinéa 1, chiffre 2^o, de la loi (¹). Dans ce dernier cas, il suffit que l'un des éléments de la marque, voire même un élément accessoire, puisse tromper. Il en est notamment ainsi quant aux marques verbales, dont les éléments pris isolément, syllabe par syllabe, ont souvent un sens. Le recours n'est donc pas fondé quant à la marque «Nycord».

En revanche, il y a lieu d'admettre à l'enregistrement, sans limitations, la marque «Nymcord», parce que la lettre «m» qui accompagne le préfixe «Ny» exclut tout danger sérieux que le public songe au «nylon».

Bibliographie

OUVRAGES NOUVEAUX

RASSEGNA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA INTERNA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E CONCORRENZA SLEALE (1948—1950), par M. Luigi Sordelli, avocat à Milan. 130 pages, 19 × 13 cm. A Milan, chez Bocca, 1952. Prix: 700 lire.

L'auteur a réuni en volume ses articles parus sur le sujet dans le *Foro Padano*. Il y a ajouté des tables (analytique, chronologique et des noms des auteurs) qui facilitent la consultation du petit recueil, mettent en évidence les liens entre les diverses matières et permettent de ramener à l'unité le contenu des décisions judiciaires relatées. Il fait un tableau aussi complet que possible — grâce à des renvois et à des citations — de l'ensemble des problèmes théoriques et pratiques qui se sont posés, en Italie, en matière de propriété industrielle, dans la période comprise entre 1948 et 1950. Et il se propose, si faire se pourra, de continuer à l'avenir cette compilation utile.

(¹) Loi fédérale sur les marques, de 1890/1951 (v. *Prop. ind.*, 1939, p. 179; 1951, p. 175).