

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

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

70^e année

N° 12

Décembre 1954

SOMMAIRE

LÉGISLATION: Australie. Loi modifiant la loi sur les brevets de 1952 (et pour d'autres fins encore) (n° 14, du 20 avril 1954), p. 249. — **Canada.** Règles relatives aux marques de commerce (du 6 mai 1954), p. 250.

JURISPRUDENCE: Suisse. Protection internationale du nom commercial, p. 257.

CORRESPONDANCE: Lettre de Syrie (Mamdouh al Hussami), p. 260.

CHRONIQUE DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES: Vers la pro-

tection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des fabricants de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, p. 265.

NOUVELLES DIVERSES: Allemagne (République fédérale). Institut de l'Université de Munich pour l'étude du droit étranger et international relatif aux brevets d'invention, aux marques de fabrique ou de commerce et au droit d'auteur, p. 265.

STATISTIQUE: Statistique générale de la propriété industrielle pour 1953, p. 266.

AVIS

concernant la vente d'éditions de poche des Actes en vigueur de la Convention de Paris et de ses Unions restreintes

Nous portons à la connaissance de nos lecteurs que le Bureau international met en vente des éditions de poche, imprimées d'un côté seulement, des Actes en vigueur de la Convention de Paris et de ses Unions restreintes. Ces textes ont paru jusqu'à présent en français, en anglais, en allemand et en espagnol.

Les éditions, qui sont au prix de 5.— francs suisses chacune, peuvent être commandées auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, 7, Helvetiastrasse, à Berne. Elles seront expédiées franco de port, contre paiement par avance (Compte de chèques postaux III 753).

AVIS

concernant la remise de fac-similés de marques internationales

A partir du 1^{er} janvier 1955, le prix des fac-similés de marques internationales demandés au Bureau international sera porté à fr. suisses —.50 pièce. Une taxe fixe de fr. —.50

également, destinée à couvrir nos frais d'expédition, sera en outre perçue indépendamment du nombre des fac-similés expédiés.

Législation

AUSTRALIE

Loi

modifiant la loi sur les brevets de 1952 (et pour d'autres fins encore) (N° 14, du 20 avril 1954)¹⁾

Il est décrété par Sa Majesté la Reine, le Sénat et la Chambre des représentants du *Commonwealth d'Australie* ce qui suit:

1. — (1) La présente loi pourra être citée comme loi sur les brevets de 1954.

(2) La loi sur les brevets de 1952²⁾ sera citée dans la présente loi comme loi principale.

(3) La loi principale, telle qu'elle est amendée par la présente loi pourra être citée comme loi sur les brevets de 1952/1954.

2. — La présente loi entrera en vigueur le jour où elle recevra la sanction royale.

3. — La section 159 de la loi principale est abrogée.

4. — La section 177 de la loi principale est modifiée par la suppression du paragraphe a) et par l'insertion des paragraphes suivants:

a) établir des dispositions concernant la correction (que ce soit pour corriger une erreur de plume, une erreur manifeste ou autrement) d'une inscription au Registre d'une demande de brevet, d'une description provisoire ou de tout autre document ou instrument (qui ne constitue pas une description complète) déposé au *Patent Office*;

¹⁾ Communication officielle de l'Administration australienne.

²⁾ Voir *Prop. ind.*, 1953, p. 37.

- aa) établir des dispositions concernant la modification d'un brevct afin de corriger une erreur de plume ou une erreur manifeste;
- ab) établir des dispositions concernant les recours au Tribunal d'appel contre toute décision du Commissaire concernant les demandes de corrections déposées conformément aux dispositions établies en vertu de l'un des deux alinéas précédents.

5. — Toute correction faite ou censée avoir été faite conformément à la section 147 du règlement sur les brevets de 1912¹⁾ sera considérée comme étant et comme ayant toujours été régulière.

6. — (1) Il sera possible d'édicter des règlements sur la base de la loi sur les brevets de 1903/1950²⁾ pour:

- a) établir des dispositions concernant la correction d'une inscription au Registre des brevets maintenue en vertu de cette loi, ou de tout autre document ou instrument déposé au *Patent Office* en vertu de cette loi; et pour
- b) établir des dispositions concernant les recours à la *High Court* contre toute décision concernant de telles demandes de corrections.

(11) La *High Court* aura compétence pour entendre et juger le recours déposé conformément aux dispositions établies en vertu de l'alinéa précédent, les dispositions de la loi sur les brevets de 1903/1950 s'appliquant à ces recours au même titre que s'il s'agissait de recours à la *High Court* déposés conformément à cette loi.

7. — (1) Le Commissaire des brevets ou un Commissaire suppléant pourra décider qu'une demande de brevet sera à nouveau valable:

- a) si la demande a été, avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou pendant les trois mois suivant cette entrée en vigueur, déposée conformément à la section 147 des règlements d'exécution (*Patents Regulations*) de 1912, pour corriger une demande de brevet, une description ou tout autre document ou instrument déposé au *Patent Office* conformément à la loi sur les brevets de 1903/1950 (à condition qu'il ne s'agisse pas d'une demande de correction ayant fait l'objet d'une décision prise avant le 12 octobre 1953); et
- b) si la demande de brevet ou la demande d'un brevet ayant trait à une telle description ou un tel document ou instrument est devenue irrecevable après le 12 octobre 1953, ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Aux fins de l'alinéa précédent, une demande de correction déposée au *Patent Office* après que les délais de présentation auront été écoulés sera néanmoins considérée comme une demande de correction valable malgré sa tardivité.

(3) Lorsqu'une demande de brevet sera devenue valable en vertu de l'alinéa (1) de la présente section:

- a) les règles de procédure la concernant seront applicables comme si la demande n'était pas devenue irrecevable; et
- b) le Commissaire des brevets ou un Commissaire suppléant

pourra prolonger pour une période qu'il estimera utile, compte tenu des circonstances, les délais établis par la loi sur les brevets de 1903/1950 ou conformément à cette loi, aux fins de permettre toute opération relative à cette demande.

8. — Dans la présente loi, les références à la loi sur les brevets de 1903/1950 comprennent les références à cette loi telle qu'elle était en vigueur en vertu de la section 5 de la loi sur les brevets de 1952/1954, et les références aux *Patents Regulations* de 1912 comprennent les références à ces règlements tels qu'ils étaient en vigueur et tels qu'ils ont été périodiquement amendés.

CANADA

Règles

relatives aux marques de commerce

(Du 6 mai 1954)¹⁾

Titre abrégé

1. — Les présents règlements peuvent être cités sous le titre: Règles relatives aux marques de commerce.

Interprétation

2. — Dans les présents règlements, l'expression

- a) « Loi » signifie la Loi sur les marques de commerce²⁾;
- b) « requérant » désigne le requérant initial ou le cessionnaire en dernier lieu reconnu aux termes de la règle 58;
- c) « Journal » signifie le « Journal des marques de commerce » publié conformément à la règle 17;
- d) « agent de marques de commerce » désigne une personne dont le nom apparaît sur le registre des agents de marques de commerce mentionné à la règle 21.

Correspondance

3. — Les communications destinées au registraire doivent être adressées comme suit: « Registraire des marques de commerce, Ottawa (Canada) ».

4. — (1) Les demandes doivent être effectuées par correspondance et, sauf à la requête du registraire, il n'est pas nécessaire pour un requérant de se présenter en personne au Bureau des marques de commerce.

(2) Il ne sera tenu compte d'aucune représentation ou déclaration orale non confirmée par lettre.

5. — Chaque communication adressée au registraire doit traiter d'un seul sujet.

6. — Chaque adresse à fournir doit être une adresse postale complète. Elle doit inclure la rue et le numéro, quand la chose est possible.

7. — (1) La correspondance relative à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit mentionner le nom du requérant et le numéro de la demande.

¹⁾ Communication officielle de l'Administration canadienne. Les « Règles relatives aux marques de commerce » sont entrées en vigueur avec effet à partir du 1^{er} juillet 1954.

²⁾ Voir *Prop. ind.*, 1954, p. 28.

¹⁾ Voir *Prop. ind.*, 1944, p. 3.

²⁾ *Ibid.*, 1947, p. 34.

(2) La correspondance relative à une marque de commerce déposée doit identifier celle-ci, par le numéro de son enregistrement.

8. — (1) Toute correspondance concernant une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, ou d'inscription d'une personne à titre d'usager inscrit d'une marque de commerce, doit être échangée avec le requérant lui-même, sauf si un agent de marques de commerce

- a) a signé la demande initiale en qualité d'agent du requérant;
- b) a transmis la demande initiale au Bureau des marques de commerce comme agent du requérant;
- c) est nommé agent du requérant dans la demande initiale ou dans un document qui l'accompagne, ou
- d) est subséquemment nommé agent du requérant, auquel cas la correspondance doit, sous réserve de la disposition (2) et de la règle 11, être échangée avec cet agent de marques de commerce tant qu'est maintenue l'autorisation.

(2) Si l'agent de marques de commerce décrit à la disposition (1) nomme un autre agent de marques de commerce en qualité d'agent associé ou suppléant, la correspondance doit alors être échangée avec cet autre agent de marques de commerce.

9. — Chaque agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada doit, une fois devenu l'agent du requérant à l'égard d'une demande, nommer un agent de marques de commerce résidant au Canada comme son agent associé, et, s'il omet de le faire dans un délai spécifié par le registraire au moyen d'un avis à lui adressé, le registraire doit échanger toute nouvelle correspondance avec le requérant.

10. — Les prescriptions des règles 8 et 9 s'appliquent, *mutatis mutandis*, aux oppositions.

11. — Il n'est pas nécessaire que la nomination d'un agent de marques de commerce soit faite par écrit, mais le registraire peut exiger qu'un agent de marques de commerce produise, dans un délai spécifié, une autorisation écrite de la personne ou de la firme qu'il prétend représenter et, s'il omet de produire l'autorisation dans le délai spécifié, le registraire peut aviser cette personne ou firme en conséquence; et il doit, sous réserve de la règle 8, échanger toute correspondance subséquente avec la personne ou la firme ainsi avisée jusqu'à la production d'une autorisation écrite.

Généralités

12. — En réponse à des questions, le registraire ne doit fournir aucun renseignement dont la communication exige une inspection de ses archives, ni exprimer une opinion sur l'interprétation de la Loi ou des présents règlements, ou sur la possibilité d'enregistrer une marque de commerce qui n'est pas le sujet d'une demande pendante d'enregistrement.

13. — Les droits doivent être payés au registraire conformément au tarif contenu à l'annexe I¹⁾, et les remises doivent en être faites à l'ordre du receveur général du Canada.

14. — Sauf disposition contraire des présents règlements, tous les documents produits au Bureau des marques de commerce doivent être dactylographiés sur un côté seulement d'une feuille de papier blanc fort, n'excédant pas 8 pouces sur 13, avec des marges gauche et supérieure d'au moins un pouce.

15. — On doit adopter les formules reproduites à l'annexe II¹⁾, et suivre les indications sur la façon de les remplir, dans tous les cas où elles sont applicables.

16. — Est établi un sceau du Bureau des marques de commerce que le registraire doit empreindre sur les certificats par lui délivrés.

Journal

17. — Le registraire doit faire publier, toutes les semaines, un Journal des marques de commerce, qui renfermera

- a) chaque annonce faite en conformité du paragraphe (1) de l'article 36 de la Loi;
- b) les détails de chaque enregistrement d'une marque de commerce, opéré ou prolongé en vertu de la Loi;
- c) les détails de chaque inscription d'un usager inscrit, opérée ou modifiée en vertu de la Loi;
- d) les détails de ses décisions à publier selon l'article 63 de la Loi;
- e) tout avis public qu'il a donné en exécution de l'article 9 de la Loi, et
- f) les autres avis et matières qu'il juge utiles à l'application efficace de la Loi et des présents règlements.

18. — Chaque annonce d'une demande prévue par le paragraphe (1) de l'article 36 de la Loi doit inclure

- a) la marque de commerce réclamée en indiquant le mot ou les mots si elle n'est pas représentée sous une forme particulière, ou, autrement, en reproduisant le dessin soumis à l'appui de la demande, ainsi qu'une note de tout désistement, dans l'un ou l'autre cas;
- b) les nom et adresse du requérant et de tout cessionnaire ou des cessionnaires du requérant, et les nom et adresse du représentant pour signification, s'il en est, du requérant ou du dernier cessionnaire;
- c) la date de la production véritable de la demande et la date de priorité, s'il en est, réclamée en vertu de l'article 33 de la Loi;
- d) un sommaire des renseignements fournis par le requérant d'après les alinéas a), b), c), d) et g) de l'article 29 de la Loi et, si la demande vise une marque de commerce projetée, une marque de certification ou un signe distinctif, une note à cette fin;
- e) si l'on a invoqué le paragraphe (2) de l'article 12 ou l'article 14 de la Loi, une note à cette fin, et
- f) tels autres renseignements que le registraire peut juger opportuns.

19. — Les détails publiés dans le Journal en ce qui concerne chaque enregistrement d'une marque de commerce opéré ou prolongé aux termes de la Loi doivent comprendre

¹⁾ Nous ne jugeons pas nécessaire de publier ces formules, mais nous les tenons à la disposition de nos lecteurs qui s'y intéresseraient spécialement.

¹⁾ Voir page 257 ci-après.

- a) le numéro et la date de l'enregistrement;
- b) la désignation des marchandises et services;
- c) le nom et l'adresse de l'inscrivant;
- d) le numéro de la demande, et
- e) le numéro et la date du numéro du Journal où la demande a été annoncée.

20. — Les détails publiés dans le Journal en ce qui concerne chaque inscription d'un usager inscrit, opérée ou modifiée aux termes de la Loi, doivent comprendre

- a) la date de l'inscription;
- b) la désignation des marchandises et services visés par l'inscription;
- c) un sommaire des conditions et restrictions auxquelles l'effet de l'inscription est soumis;
- d) le nom et l'adresse de l'usager inscrit, et
- e) le numéro et la date de l'enregistrement de la marque de commerce.

Agents de marques de commerce

21. — Le registraire doit, sur demande écrite, inscrire sur un registre d'agents de marques de commerce le nom

- a) de toute personne résidant au Canada qui démontre, à la satisfaction du registraire, qu'elle jouit d'une bonne réputation et qu'elle était adonnée à la production et à la poursuite de demandes d'enregistrement de marques de commerce au Canada, comme agent, avant l'entrée en vigueur des présents règlements et qui demande l'inscription de son nom sur le registre avant le 1^{er} juillet 1955;
- b) de toute personne qui démontre au registraire qu'elle est avocat ou procureur ayant droit d'exercer comme tel dans quelque province du Canada, ou qu'elle est notaire ayant droit d'exercer sa profession sous le régime des lois de la province de Québec;
- c) de toute personne résidant au Canada qui
 - (i) à été employée pendant deux ans à la préparation et à la poursuite de demandes de marques de commerce sous la surveillance et la direction personnelles d'un agent de marques de commerce ou d'une personne subséquemment inscrite en cette qualité aux termes de l'alinéa a),
 - (ii) démontre au registraire qu'elle jouit d'une bonne réputation, et
 - (iii) réussit à l'examen prescrit pour certificat d'aptitude en ce qui regarde la législation et la pratique relatives aux marques de commerce, y compris la préparation et la poursuite de demandes d'enregistrement de marques de commerce;
- d) de toute personne résidant dans quelque partie du Commonwealth, autre que le Canada, qui démontre au registraire qu'elle est inscrite et en règle auprès du Bureau des marques de commerce de son pays de résidence;
- e) de toute personne résidant aux Etats-Unis d'Amérique qui démontre au registraire qu'elle a droit d'être reconnue pour fondé de pouvoir ou agent en matière de marques de commerce devant le *United States Patent Office*, et
- f) de toute firme dont le nom d'un associé au moins est inscrit sur le registre.

22. — (1) Toute personne doit être reconnue pour candidat à l'examen pour certificat d'aptitude lorsqu'elle a été employée pendant la période de temps prescrite, moins six mois.

(2) Toute personne qui désire être candidat à l'examen pour certificat d'aptitude doit soumettre au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire souscrite par chaque agent de marques de commerce sous la direction et la surveillance de qui elle a été employée durant la période requise, indiquant pleinement la nature du travail accompli par elle, de temps à autre, au cours de cet emploi.

23. — (1) L'examen pour certificat d'aptitude dont fait mention la règle 22 doit être tenu par une commission d'examen composée du registraire, d'un deuxième membre que le Conseil de l'Institut des brevets au Canada a désigné parmi les agents de marques de commerce et que le registraire a agréé, et d'un troisième membre choisi par entente entre lesdits deux membres ou, faute d'accord sur ce choix, désigné par le sous-secrétaire d'Etat. Le vote affirmatif de deux membres de la commission est requis pour l'admission d'un candidat.

(2) Le troisième membre de la commission occupe sa charge pendant trois ans, et le deuxième membre, pendant deux ans.

(3) Si un membre de la commission autre que le registraire est incapable d'agir, on doit lui nommer promptement un substitut de la même manière que dans le cas de sa propre nomination, et si le registraire est incapable d'agir, il doit nommer quelqu'un son substitut.

24. — (1) Si, le ou avant le 1^{er} juillet d'une année quelconque, au moins un candidat a notifié au registraire son désir de subir un examen pour certificat d'aptitude et a versé le droit d'examen, cet examen doit être tenu au cours du mois d'octobre suivant.

(2) Lorsqu'un examen pour certificat d'aptitude doit avoir lieu, il incombe au registraire de donner, dans les trois premiers numéros du Journal subséquents au 20 juillet, avis de la date fixée pour cet examen. Est admis à subir un examen dont semblable avis a été donné tout candidat qui, au moins un mois avant la date fixée pour sa tenue, notifie au registraire son désir de le subir et verse le droit d'examen.

(3) Le registraire doit désigner l'endroit ou les endroits, au Canada, où l'examen sera tenu et expédier aux candidats, par courrier recommandé, un avis en conséquence au moins deux semaines avant la date fixée pour la tenue de l'examen.

25. — (1) Entre le 1^{er} janvier et le 1^{er} avril de chaque année,

- a) toute personne dont le nom figure au registre comme résident du Canada doit acquitter le droit annuel d'enregistrement;
- b) toute personne, ne résidant pas au Canada, dont le nom apparaît au registre, du fait qu'elle est inscrite au Bureau des marques de commerce de son pays de résidence, doit produire sous sa signature une déclaration spécifiant le pays de sa résidence et indiquant si elle est encore inscrite

et en règle auprès du Bureau des marques de commerce de ce pays, et

c) chaque firme dont le nom est inscrit au registre doit produire, sous la signature d'un de ses associés dont le propre nom apparaît au registre, une déclaration indiquant tous les associés de la firme dont les noms figurent au registre.

(2) Si une telle personne ou firme omet de se conformer à la disposition (1), le registraire doit lui envoyer, par courrier recommandé, un premier avis exigeant que, dans les deux mois de la date de cet avis, les mesures appropriées requises par la disposition (1) soient prises et que le droit prescrit pour cet avis soit acquitté dans le même délai.

(3) Si cette personne ou firme omet de se conformer au premier avis, le registraire doit lui envoyer, par courrier recommandé, un second avis déclarant que, sauf si les mesures requises sont prises et si le droit d'avis est acquitté dans un délai d'un mois à compter de la date du second avis, son nom sera rayé du registre; et le registraire doit rayer du registre le nom de cette personne ou firme, à moins que les mesures requises ne soient prises et que le droit d'avis ne soit acquitté par elle dans le délai indiqué.

(4) Le nom d'une personne ou firme qui a été rayé du registre en conformité de la disposition (3) peut, sans qu'il soit satisfait aux prescriptions de la règle 21, y être rétabli, sur pétition présentée au registraire dans un délai d'un an à compter de la date de la radiation et sur paiement du droit de rétablissement prescrit, si le pétitionnaire convainc le registraire que l'omission de prendre les mesures requises par la disposition (1) et d'acquitter le droit prévu à la disposition (2) ne pouvait pas raisonnablement être évitée.

26. — (1) Nulle personne n'a droit au maintien de son nom sur le registre, à moins qu'elle ne continue de posséder les qualités, y compris celle qui concerne la résidence, en vertu desquelles son nom y a été inscrit.

(2) Nulle firme n'a droit au maintien de son nom sur le registre, à moins que le nom d'au moins une personne, associée de cette firme, ne figure au registre.

Demandes d'enregistrement

27. — Une demande distincte doit être produite pour l'enregistrement de chaque marque de commerce, mais il suffit d'une seule demande, même si la marque de commerce est employée ou révélée, ou si son emploi est projeté, en liaison avec des marchandises et des services à la fois.

28. — La date à laquelle le registraire a reçu, à l'égard d'une marque de commerce, au moins

a) une demande signée par le requérant, ou un agent de marques de commerce ou une autre personne au nom du requérant, et renfermant les renseignements suivants:

(i) les marchandises ou services en liaison avec lesquels l'emploi de la marque de commerce a eu lieu ou est projeté,

et, sauf dans le cas d'une marque de commerce projetée,

(ii) la date à laquelle la marque de commerce a été pour la première fois employée ou révélée au Canada, ou

(iii) le nom d'un pays où la marque de commerce a été employée, ainsi que des renseignements concernant un enregistrement ou une demande d'enregistrement dans un pays spécifié de l'Union, sur lesquels le droit à enregistrement est fondé;

b) le droit de demande, et

c) si la marque de commerce est autre qu'un mot ou des mots non représentés sous une forme particulière, soit un dessin, soit un spécimen de la marque de commerce, constitue, sous réserve de l'article 33 de la Loi, la date de production d'une demande d'enregistrement de cette marque de commerce. Le registraire doit immédiatement inscrire la date de production et doit numéroter la demande et l'inscrire dans l'index.

29. — Nulle requête en vue d'un enregistrement d'une marque de commerce ne doit être accessible à l'inspection publique avant d'être numérotée et inscrite dans l'index.

30. — (1) Une demande complète d'enregistrement d'une marque de commerce consiste en

a) une formule de demande remplie, signée par le requérant, ou un agent de marques de commerce ou une autre personne au nom du requérant;

b) une autorisation écrite de la part du requérant si la demande est signée par une personne autre que le requérant ou un agent de marques de commerce;

c) le droit de demande, et

d) si la marque de commerce est autre qu'un mot ou des mots non représentés sous une forme particulière,

(i) un dessin de la marque de commerce, prescrit à la règle 32, en quadruple exemplaire, et

(ii) trois spécimens de la marque de commerce, comme le prescrit la règle 33.

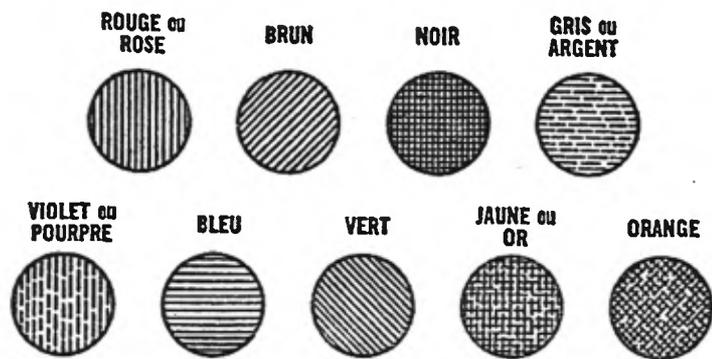
(2) Dans le cas d'une marque de commerce projetée, les spécimens requis par le sous-alinéa (ii) de l'alinéa d) de la disposition (1) doivent être produits avec la déclaration du commencement d'emploi de la marque de commerce, requise par le paragraphe (2) de l'article 39 de la Loi.

31. — Les prescriptions de la règle 28, sauf l'alinéa c), et de la règle 30, sauf l'alinéa d), s'appliquent à une demande d'étendre l'état déclaratif des marchandises ou services relativement auxquels une marque de commerce est déposée.

32. — (1) Il n'est pas nécessaire que le dessin d'une marque de commerce requis par la règle 30 soit à la plume, mais il doit être en noir et blanc sur une feuille de 2 $\frac{3}{4}$ pouces sur 2 $\frac{3}{4}$.

(2) Le registraire peut, par avis, exiger qu'un requérant produise un nouveau dessin dans tout cas où, d'après lui, le dessin au dossier ne se prête pas à être reproduit dans le Journal.

(3) Si la couleur est réclamée comme caractéristique de la marque de commerce, la couleur de la marque ou de ses éléments doit être décrite et si, en un cas quelconque, cette description n'est pas claire, le registraire peut, par avis, exiger que le requérant produise un dessin ligné quant aux couleurs en conformité du tableau de couleur suivant:



33. — (1) Les spécimens requis par la règle 30 sont des étiquettes, des contenants ou étalages réels, faisant voir la marque de commerce telle qu'elle est employée, en papier ou autre matière acceptable par le registraire, disposés à plat de manière à le satisfaire et de dimensions n'excédant pas 8 pouces sur 13.

(2) Si les étiquettes, contenants ou étalages réels ne répondent pas aux exigences de la disposition (1), les spécimens doivent être des photographies, ou autres reproductions, acceptables par le registraire, des marchandises, étiquettes, contenants ou étalages réels, montrant la marque de commerce telle qu'elle est employée.

(3) Quand, vu la nature de l'affaire, il est impossible de fournir des spécimens répondant aux exigences de la disposition (1) ou (2), on doit produire des spécimens appropriés, désignés par le registraire.

34. — Le registraire peut exiger qu'une personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce lui fournisse, aux fins d'index, une description de la marque de commerce et une traduction en anglais ou en français de tous mots apparaissant en une autre langue dans la marque de commerce.

Modification des demandes d'enregistrement

35. — Sauf dans les cas prévus aux règles 36 et 37, une demande peut être modifiée soit avant, soit après l'annonce.

36. — La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est jamais permise si elle a pour objet

- a) de changer l'identité du requérant, sauf après reconnaissance d'un transfert par le registraire;
- b) de modifier la marque de commerce, sauf par certains côtés qui n'en changent pas le caractère distinctif ni n'influent sur son identité;
- c) de changer en quelque date antérieure la date de premier emploi ou révélation, au Canada, de la marque de commerce, sauf s'il est prouvé, à la satisfaction du registraire, que les faits justifient le changement;
- d) de changer une demande n'alléguant pas qu'on s'est servi de la marque de commerce ou qu'on l'a révélée au Canada avant la production de la demande, en une demande qui contient l'une ou l'autre de ces allégations, ou
- e) d'étendre l'état déclaratif des marchandises ou services.

37. — La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas permise après l'annonce, si elle a pour objet

- a) de changer la marque de commerce, ou
- b) de changer une date de premier emploi ou révélation, au Canada, de la marque de commerce.

38. — Le registraire peut, au moyen d'un certificat, corriger toute erreur qui s'est glissée dans un document aux archives, laquelle constitue, d'après la conviction du registraire, une erreur de copiste.

Annonce des demandes d'enregistrement

39. — (1) Lorsque le registraire n'est pas convaincu qu'une demande devrait être rejetée en vertu du paragraphe (1) de l'article 36 de la Loi, il doit donner au requérant un avis écrit que la demande sera annoncée dès la réception d'une requête écrite concernant l'annonce et du droit prescrit, dans le délai que spécifie l'avis.

(2) Sur production de la requête pour annonce et sur paiement du droit prescrit, le registraire doit annoncer la demande dans le Journal.

Opposition

40. — Toute déclaration d'opposition doit être produite, en double exemplaire, au bureau du registraire.

41. — Dans le délai d'un mois à compter de la date où le registraire a envoyé au requérant une copie d'une déclaration d'opposition, suivant le paragraphe (5) de l'article 37 de la Loi, le requérant peut produire une contre-déclaration au bureau du registraire et, le cas échéant, doit en signifier une copie à l'opposant.

42. — La modification d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration n'est admise qu'avec la permission du registraire et aux conditions qu'il estime appropriées.

43. — Dans le délai d'un mois à partir de la signification de la contre-déclaration, l'opposant doit produire au bureau du registraire toute preuve, par voie d'affidavit ou de déclaration statutaire, qu'il désire apporter à l'appui de son opposition, ou une déclaration portant qu'il ne désire alléguer aucune preuve, et il doit signifier au requérant une copie de ladite preuve ou déclaration, selon le cas.

44. — Si l'opposant omet de produire et de signifier la preuve ou la déclaration que prévoit la règle 43, il est réputé avoir abandonné son opposition; mais si l'opposant produit et signifie ladite preuve ou déclaration, le requérant doit, dans le délai d'un mois à compter de cette signification, produire au bureau du registraire toute preuve, par voie d'affidavit ou de déclaration statutaire, qu'il désire apporter à l'appui de sa demande, ou une déclaration portant qu'il ne désire alléguer aucune preuve, et il doit signifier à l'opposant une copie de cette preuve ou déclaration, selon le cas.

45. — Dans le délai d'un mois à compter de la signification, à l'opposant, de la preuve du requérant mentionnée à la règle 44, l'opposant peut produire au bureau du registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration statutaire, une preuve rigoureusement restreinte à une matière servant de réponse et doit en signifier copie au requérant.

46. — (1) Aucune autre preuve ne peut être alléguée par une partie, sauf avec la permission du registraire et aux conditions qu'il juge appropriées.

(2) Avant de donner un avis en conformité de la disposition (1) de la règle 48, le registraire peut toujours, à la demande d'une partie et aux conditions qu'il indique, ordonner le contre-interrogatoire, sous serment, de l'auteur de tout affidavit ou déclaration, sur son affidavit ou sa déclaration produite au bureau du registraire.

(3) Tout contre-interrogatoire ordonné en vertu de la disposition (2) doit avoir lieu devant une personne désignée par les parties d'un commun accord ou, faute d'accord, par le registraire pour agir en qualité d'interrogateur.

(4) Une transcription du contre-interrogatoire doit être produite au bureau du registraire par la partie qui a obtenu l'ordonnance dans le délai fixé par celle-ci.

(5) Si l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration ne se présente pas au contre-interrogatoire, devant l'interrogateur, son affidavit ou sa déclaration, objet de l'ordonnance rendue en vertu de la disposition (2), sera réputée ne pas faire partie de la preuve.

47. — Toute pièce afférente à un affidavit ou à une déclaration produite dans une opposition doit être déposée avec l'affidavit ou la déclaration et être accessible à l'inspection au Bureau des marques de commerce; une copie, une photographie ou un échantillon de ladite pièce doit être expédié à l'autre partie, sur sa demande et à ses frais, à moins que le registraire n'en ordonne autrement.

48. — (1) Au moins quatorze jours après que la preuve a été complétée, le registraire doit aviser par écrit les parties qu'elles peuvent, dans le délai d'un mois après la date de son avis, produire à son bureau des plaidoyers écrits.

(2) La production d'un plaidoyer écrit après l'expiration dudit délai d'un mois ne peut être effectuée qu'avec la permission du registraire.

(3) Les plaidoyers écrits, s'il en est, doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties; et à l'expiration dudit délai d'un mois, le registraire doit expédier, par courrier recommandé, un exemplaire de tout plaidoyer produit, à chaque autre partie.

(4) Toute partie qui désire être entendue par le registraire, doit lui donner un avis écrit, en conséquence, dans les quatorze jours de l'expiration dudit délai d'un mois. Sur réception d'un tel avis, le registraire doit donner aux parties un avis écrit d'audition pour une date y spécifiée.

49. — Lorsque, dans des procédures d'opposition, une prorogation de délai est accordée à une partie, le registraire peut, à la suite, s'il le juge à propos, accorder à une partie toute prorogation raisonnable de délai pour prendre des mesures subséquentes.

50. — (1) Toute déclaration ou autre pièce dont on exige ou permet la signification ou l'envoi à une partie dans des procédures d'opposition sous le régime de l'article 37 de la Loi, ou des présents règlements, peut être signifiée ou envoyée à ladite partie, ou à son agent de marques de commerce

ou représentant pour signification, soit personnellement, soit par lettre recommandée et affranchie, expédiée à l'adresse appropriée du Canada qui apparaît dans la déclaration d'opposition ou la demande, selon le cas.

(2) Lorsque la signification ou l'envoi s'opère par lettre recommandée et affranchie, elle est réputée faite à la date d'expédition.

Usager inscrit

51. — Une demande d'inscription, selon l'article 49 de la Loi, d'une personne comme usager inscrit d'une marque de commerce déposée, doit être effectuée par cette personne et le propriétaire de la marque de commerce et doit inclure l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires au Canada, s'il en est, du futur usager inscrit, et si ce dernier n'a pas de bureau principal ou siège d'affaires au Canada, doit mentionner l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires hors du Canada et les nom et adresse au Canada de quelque personne ou firme à qui peut être envoyé tout avis concernant sa demande ou son inscription, et à qui peuvent être signifiées ou délivrées toutes procédures relatives à sa demande ou son inscription, avec le même effet que si elles avaient été signifiées ou délivrées au futur usager inscrit lui-même.

52. — Un avis écrit de l'inscription d'une personne comme usager inscrit doit être envoyé à ladite personne, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à chaque autre usager inscrit dont le nom apparaît à l'égard du même enregistrement de la marque de commerce, et les détails doivent être publiés dans le Journal.

53. — Une demande, par le propriétaire inscrit d'une marque de commerce, tendant à la modification de l'inscription d'une personne comme usager inscrit de ladite marque de commerce, selon le paragraphe (9) de l'article 49 de la Loi, doit contenir un exposé des motifs sur lesquels elle repose ou être accompagnée d'un tel exposé ainsi que du consentement écrit de l'usager inscrit, lorsque ce dernier le donne.

54. — Une demande émanant du propriétaire inscrit ou de l'usager inscrit d'une marque de commerce, visant l'annulation de l'inscription d'une personne comme usager inscrit, en vertu de l'alinéa *a*) du paragraphe (10) de l'article 49 de la Loi, doit contenir un exposé des motifs sur lesquels elle repose ou être accompagnée d'un tel exposé ainsi que du consentement écrit du propriétaire inscrit ou de l'usager inscrit, lorsqu'il le donne.

55. — (1) Le registraire doit donner un avis écrit des demandes faites selon les règles 53 et 54 au propriétaire inscrit et à chaque usager inscrit de la marque de commerce, autre que le requérant.

(2) Toute personne ainsi avisée qui a l'intention d'intervenir dans les procédures doit, dans le délai d'un mois à compter de la date dudit avis, donner au registraire un avis écrit de son intention, ainsi qu'un exposé des motifs de son intervention.

(3) Le registraire doit alors envoyer des copies de cet exposé aux autres parties, de sorte que l'intervention soit

connue du propriétaire inscrit, de l'usager inscrit dont l'inscription est en cause et de tout autre usager inscrit qui intervient.

(4) Toute partie susdite peut, dans le ou les délais que fixe le registraire, produire une preuve à l'appui de sa cause, et le registraire, après avoir fourni aux parties l'occasion de se faire entendre, peut accepter ou rejeter la demande, ou l'accepter sous réserve des conditions, amendements, modifications ou restrictions qu'il juge à propos d'imposer.

56. — Le registraire peut, à la requête d'un usager inscrit d'une marque de commerce, corriger toute erreur dans le nom, l'adresse ou l'état de l'usager inscrit ou de son représentant pour signification, ou y introduire n'importe quelle modification.

57. — (1) Dans le cas de l'inscription d'une personne comme usager inscrit pour une période de temps déterminée, le registraire doit annuler une telle inscription à l'expiration de ladite période.

(2) Lorsque l'état déclaratif des marchandises ou services faisant l'objet de l'enregistrement d'une marque de commerce est modifié par le retranchement de certaines marchandises ou de certains services, le registraire doit, en même temps, modifier en conséquence l'enregistrement de chaque usager inscrit de ladite marque de commerce.

(3) Le registraire doit donner un avis écrit de chaque annulation ou modification relevant de la présente règle aux usagers inscrits dont l'emploi permis est atteint de la sorte, ainsi qu'au propriétaire inscrit de la marque de commerce.

Transfert

58. — (1) Le registraire doit reconnaître un transfert d'une marque de commerce, qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou qui est enregistrée, sur réception d'une demande écrite d'une reconnaissance et

- a) de l'instrument initial de transfert ou d'une copie dudit instrument certifiée par un notaire public ou un fonctionnaire public autorisé à délivrer une telle copie; ou
- b) si le registraire est convaincu que l'instrument initial ou une copie ainsi certifiée ne peuvent être obtenus, de toute autre preuve du transfert qu'il estime satisfaisante; et, dans l'un ou l'autre cas,
- c) des renseignements qu'exigerait l'alinéa g) de l'article 29 de la Loi dans une demande, par le cessionnaire, en vue de l'enregistrement de la marque de commerce.

(2) Dès cette reconnaissance, le registraire doit faire les inscriptions appropriées à l'égard de la demande ou enregistrer le transfert, selon le cas.

59. — (1) Lorsque, par suite du transfert d'une marque de commerce qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement, cette marque de commerce devient la propriété d'une personne pour emploi en liaison avec certaines des marchandises ou certains des services que spécifie la demande, et d'une autre personne pour emploi en liaison avec d'autres de ces marchandises ou services, alors, dès que le registraire a reconnu le transfert, chacune de ces personnes doit produire un amendement de la demande restreint aux marchandises ou

services pour emploi en liaison avec lesquels elle est propriétaire de la marque de commerce.

(2) Chaque amendement mentionné à la disposition (1) doit être une continuation de la demande de façon à conserver l'avantage de la date de production de cette demande, mais d'autre part, dans toutes les procédures subséquentes, il doit être traité comme une demande distincte.

60. — Lorsque, par suite d'un transfert, une marque de commerce déposée devient la propriété d'une personne pour emploi en liaison avec certaines des marchandises ou certains des services que spécifie l'enregistrement, et d'une autre personne pour emploi en liaison avec certains autres de ces services ou marchandises, alors, dès l'enregistrement d'un tel transfert, chacune de ces personnes, à toutes fins de la Loi, est réputée un propriétaire inscrit distinct de la marque de commerce pour emploi en liaison avec les marchandises et services à l'égard desquels elle a acquis ou retenu le droit de propriété, et, aux fins de l'article 45 de la Loi, doit être réputée avoir un enregistrement distinct de la marque de commerce.

Registre

61. — Conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe (2) de l'article 26 de la Loi, le registre doit indiquer, à l'égard de chaque marque de commerce déposée, un sommaire de la demande d'enregistrement telle qu'elle a été admise, lequel doit comprendre ceux des renseignements suivants qui s'appliquent:

- a) la marque de commerce et tout désistement y relatif;
- b) les marchandises et services à l'égard desquels l'enregistrement a été demandé et, dans le cas d'une marque de commerce projetée, à l'égard desquels la déclaration d'emploi au Canada, exigée par le paragraphe (2) de l'article 39 de la Loi, a été produite;
- c) le numéro de la demande d'enregistrement;
- d) la date de production de la demande; aussi, dans le cas où on réclame une priorité, la date de la production véritable de la demande;
- e) la date ou les dates de premier emploi de la marque de commerce au Canada;
- f) la date ou les dates de première révélation de la marque de commerce au Canada, et
- g) le pays d'origine du requérant ou de son prédécesseur en titre et le nom d'un pays autre que le Canada où la marque de commerce a été employée.

62. — Conformément aux dispositions de l'alinéa f) du paragraphe (2) de l'article 26 de la Loi, le registre doit indiquer à l'égard de chaque marque de commerce déposée les autres renseignements que le registraire juge utiles, y compris ceux des renseignements suivants qui s'appliquent:

- a) la zone territoriale à laquelle s'étend l'enregistrement;
- b) le numéro de l'enregistrement;
- c) le numéro de chaque enregistrement connexe;
- d) le nom et l'adresse du propriétaire inscrit initial;
- e) le nom et l'adresse de l'agent pour signification du propriétaire inscrit initial;
- f) une note indiquant si la marque de commerce a été re-

connue pour enregistrable en vertu du paragraphe (2) de l'article 12, ou de l'article 13 ou de l'article 14 de la Loi, et

g) le numéro, la date et le pays de tout enregistrement hors du Canada, sur lequel l'enregistrement est fondé.

63. — Le registre doit indiquer à l'égard de chaque inscription d'une personne comme usager inscrit les détails que le registraire juge utiles, y compris:

- a) la date de l'inscription;
- b) la désignation des marchandises et services visés par l'inscription;
- c) un sommaire des conditions et restrictions auxquelles l'effet de l'inscription est soumis;
- d) le nom et l'adresse de l'usager inscrit, et
- e) le numéro et la date de l'enregistrement de la marque de commerce.

ANNEXE I
(Voir règle 13)

Tarif des droits payables au registraire

PARTIE I

Sur production:

- 1. D'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce \$ 25.00
- 2. D'une demande d'inscription d'une personne comme usager inscrit d'une marque de commerce déposée 20.00
- 3. D'une demande d'inscription d'une personne comme usager inscrit de deux ou plusieurs marques de commerce déposées au nom du même propriétaire, lorsque les conditions et restrictions visant l'emploi de chaque marque de commerce sont les mêmes:
 - pour la première marque de commerce 20.00
 - pour chaque autre marque de commerce 5.00
- 4. D'une requête en vue d'annoncer une demande d'enregistrement d'une marque de commerce 15.00
- 5. D'une déclaration d'opposition 10.00
- 6. De la preuve ou de la déclaration prévue à la règle 43 15.00
- 7. D'une demande de modification de l'enregistrement d'une marque de commerce en vue de l'extension de l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée 15.00
- 8. D'une demande de modification de l'enregistrement d'une marque de commerce uniquement par la correction ou le changement de l'adresse du propriétaire inscrit ou d'un usager inscrit, ou du nom ou de l'adresse du représentant pour signification de l'un des susdits 1.00
- 9. D'une demande de modification de l'inscription d'une personne comme usager inscrit d'une marque de commerce 5.00
- 10. De toute autre demande de modification de l'enregistrement d'une marque de commerce 5.00
- 11. D'une requête au registraire demandant la reconnaissance du transfert d'une marque de commerce 5.00

- 12. D'une demande de renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce \$ 15.00
- 13. D'une demande d'envoi d'un avis au propriétaire inscrit d'une marque de commerce selon l'article 43 ou 44 de la Loi 5.00
- 14. D'une demande de prorogation de délai selon le paragraphe (2) de l'article 46 de la Loi 5.00
- 15. D'une demande de transmission du dossier initial à la Cour de l'Echiquier du Canada 5.00

PARTIE II

Lors de l'émission:

- 16. D'un certificat d'enregistrement d'une marque de commerce ou d'un transfert, ou d'un certificat de renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce Néant
- 17. D'un certificat d'authenticité 1.00
- 18. De tout autre certificat 2.00
- 19. De copies ou extraits du registre, ou de copies de certificats ou d'autres documents, pour chaque feuille dactylographiée ou reproduite au photostat 0.50

PARTIE III

Agents des marques de commerce:

- 20. Sur demande d'insérer un nom au registre des agents de marques de commerce 5.00
- 21. Droit d'examen selon la règle 24 5.00
- 22. Droit annuel d'enregistrement selon l'alinéa a) de la disposition (1) de la règle 25 5.00
- 23. Droit d'avis selon la disposition (3) de la règle 25 2.00
- 24. Droit de rétablissement selon la disposition (4) de la règle 25 5.00

Jurisprudence

SUISSE

Protection internationale du nom commercial. Art. 1^{er}, al. 2, art. 8 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.

Le ressortissant d'un autre Etat de l'Union, qui n'est pas inscrit au registre suisse du commerce, n'a droit qu'à la protection que le droit suisse accorde aux firmes non inscrites (changement de jurisprudence) (consid. 1).

Concurrence déloyale. Art. 7 et 2, al. 1, lit. d, LCD. Prescription ou péremption du droit d'action?

Le fait de choisir une raison de commerce semblable à la raison de commerce d'une entreprise étrangère est-il un procédé pouvant donner naissance à un danger de confusion? (consid. 2).

Protection du nom. Art. 29 CC, son application au nom commercial. (Lausanne, Tribunal fédéral, 7 juillet 1953. — Interchemical Corporation c. Interchemie AG.)¹⁾

A. — Depuis 1928, une société, dont le siège est à New-York, s'occupe de la fabrication et de la vente de produits

¹⁾ Voir Arrêts du Tribunal fédéral suisse rendus en 1953, Recueil officiel, vol. 79, II^e partie: Droit civil, 3^e livraison, p. 305.

chimiques; elle a pris en 1937 le nom de «Interchemical Corporation».

En 1943, la maison « Interchemie AG., Interchimie S. A., Interchemical Co. Ltd., Interchemical Inc., Interquimica S. A. » fut inscrite au registre du commerce à Zurich; elle s'occupe du commerce de produits chimiques bruts et finis.

En 1951, la société américaine actionna l'entreprise suisse afin de lui faire interdire de continuer à se servir de sa raison sociale et de faire radier celle-ci au registre du commerce, parce qu'elle donnait lieu, notamment sous sa forme anglaise, à des confusions avec la raison sociale de la demanderesse, d'autant plus que la défenderesse exerce son activité, dans une large mesure, dans le même domaine que la demanderesse. Au point de vue juridique, la demanderesse invoquait l'alinéa 1 de l'article 2 et l'article 8 de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, révisé pour la dernière fois le 2 juin 1934 (abrégé: CUP), de même que les articles 951 et suiv. du Code fédéral des obligations (abrégé: CO), l'article 2, alinéa 1, lettre d, de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (abrégé: LCD) et les articles 28 et 29 du Code civil suisse (abrégé: CC).

La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

B. — Par jugement du 19 décembre 1952, le Tribunal de commerce de Zurich a rejeté la demande.

C. — Dans le présent recours en réforme, la demanderesse reprend ses conclusions.

L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.

Considérants

1. — a) La Suisse et les Etats-Unis sont des Etats contractants de la Convention d'Union de Paris qui, à l'alinéa 2 de l'article 1^{er}, comprend les raisons de commerce dans la propriété industrielle. Aux termes de l'article 2, alinéa 1,

« Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux ».

L'article 8 CUP est ainsi conçu:

« Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce ».

Le Tribunal fédéral a interprété l'article 8 CUP en ce sens qu'une maison étrangère appartenant à un des Etats de l'Union jouit en Suisse, même si elle n'y est pas inscrite au registre du commerce, de la même protection juridique en matière de raison de commerce qu'une maison suisse inscrite au registre (*Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral* — abrégé: ATF — 37 II 49, 52 II 397, 76 II 86).

Le Tribunal fédéral a considéré en substance ceci: L'alinéa 1 de l'article 2 CUP accorde aux sujets des Etats de l'Union la même protection qu'aux nationaux, sous réserve des mêmes conditions et formalités qui sont imposées aux

nationaux par la législation intérieure. En vertu de cette égalité, pour bénéficier du droit exclusif prévu à l'alinéa 2 de l'article 951 CO, la maison étrangère doit se faire inscrire en Suisse au registre du commerce. Toutefois, l'alinéa 1 de l'article 2 CUP réserve les droits spécialement prévus par la Convention, et c'est bien un tel droit que l'article 8 CUP confère à la maison étrangère en la libérant de la formalité de l'inscription au registre du commerce.

b) Cette interprétation ne résiste pas à un nouvel examen. Non point, comme l'estime la juridiction cantonale, parce que cela n'établirait pas simplement l'égalité avec les nationaux, prescrite par la Convention d'Union de Paris, mais instituerait un privilège par rapport à ceux-ci. Car, en tant que l'article 8 CUP garantit au ressortissant étranger la protection juridique en matière de raison de commerce sans inscription dans le pays, le privilège ainsi assuré serait justement la conséquence nécessaire de la réserve formulée à l'alinéa 1 de l'article 2 pour les droits spéciaux prévus par la Convention d'Union de Paris. Le second argument du Tribunal de commerce, selon lequel l'article 8 crée une exception au principe fondamental de la territorialité et doit, de ce fait, être interprété restrictivement, ne pourrait faire refuser à la raison de la maison étrangère la protection juridique résidant dans le droit exclusif prévu à l'article 951, alinéa 2, CO. En effet, dans les Etats contractants où la raison d'une maison nationale possède le droit exclusif sans inscription, une maison étrangère jouit de cet avantage déjà en vertu de l'article 2, alinéa 1, CUP. Mais là où ce droit n'est conféré au national que par l'inscription, l'étranger l'obtiendrait sans inscription grâce à la dispense statuée à l'article 8 CUP. La défenderesse invoque également à tort l'arrêt ATF 66 II 263, selon lequel seule la raison inscrite au registre du commerce est valable juridiquement et jouit de la protection légale. Cette règle ne vise que la raison d'une entreprise suisse; celle du ressortissant d'un autre Etat de l'Union vaut juridiquement sans inscription en vertu de l'article 8 CUP et jouit, selon l'article 2, alinéa 2, de la même protection que la raison de commerce de la maison suisse.

L'interprétation admise jusqu'ici se révèle en réalité insoutenable parce qu'elle part d'une hypothèse inexacte lorsqu'elle tient pour indiscutable que l'article 8 CUP, suivant lequel la raison de commerce de la maison étrangère doit être protégée même sans inscription, veut dire que cette raison doit être protégée comme une raison *inscrite dans le pays considéré*. Ce serait juste si la raison non inscrite d'une maison indigène ne jouissait d'aucune protection. Mais il n'en est pas ainsi. La raison non inscrite est protégée contre la concurrence déloyale (ATF 23, p. 1757; 52 II 398); en outre, il est possible de défendre l'usage effectif de la raison qui individualise une maison contre toute atteinte, comme étant l'exercice d'un droit de la personnalité (ATF 40 II 605 ss., 52 II 398, 66 II 263). La recourante objecte, il est vrai, à cet argument qu'en 1883, lorsque la Suisse adhéra à la Convention d'Union de Paris, il n'y avait pas encore de Code civil avec son article 28, ni d'article 48 du Code des obligations, de sorte que la raison de commerce ne pouvait jouir que de la protection des articles 865 et suivants de l'ancien Code. La demanderesse perd toutefois de vue qu'à ce moment-là il existait dans les codes

Towards the establishment of an International Arrangement concerning the classification of products of Trade Marks*)

In 1883, when the Paris Convention for the Protection of Industrial Property came into force, one of the most important tasks of the International Bureau was to establish an international classification concerning patents for inventions and trade marks.

As early as 1886, at the Conference of Revision in Rome, the International Bureau and the Italian Administration submitted to the delegates regulations for carrying out the Union Convention, providing for, in particular, a uniform classification capable of being accepted by all contracting States and which would be incorporated in the statistics concerning patents and trade marks published by the Berne Bureau. The draft which provided for 20 classes for patents, 14 for models and 36 classes for trade marks, was sent to a commission for examination. The difficulties with which the commission was faced became evident at the time of these discussions. Consequently the commission decided that it was advisable to let each state adopt its own classification¹⁾.

The International Bureau, however, did not abandon the study of the problem.

In 1904, a technical meeting, bringing together various delegates from the National Industrial Property Offices, was held in Berne, with a view to discussing the unification and the simplification of formalities concerning industrial property. On this occasion the Swiss delegate pointed out the importance of having a uniform classification of patents for the benefit of all countries belonging to the Union. «Such a classification», he said, «would facilitate the work of the Administrations and the investigations by industrialists, who would thus be able to ascertain the classes of products of particular interest to them in all the countries»²⁾.

In 1905, the International Bureau published a «Draft for the international classification of patents for inventions». In the foreword to the draft, the advantages of this scheme were described as follows: «Our draft subdivides into 20 groups all objects which are most likely to be invented and consequently lead to an application for a patent. Each separate group is

divided into sections, each section representing as far as possible a particular industry or at least industries related to one another. Finally the sections are subdivided into classes, with a view to enumerating in detail, as necessary, the various differences. The field of investigation is thus adequately covered and sign-posted and facilitates rapid search»³⁾. This detailed draft, however, did not meet with the approval of the contracting countries of the Paris Convention. Consequently the International Bureau, considering that the practical application of such a plan was somewhat premature in the framework of the Union Convention, temporarily gave up the idea of establishing a uniform classification of patents.

The same problem was included on the agenda of the Technical meeting held in 1926, which, subject to reservations by certain states, expressed the hope that «the various Administrations would welcome the study and the eventual adoption in the near future, as subsidiary classification, the decimal classification, established by the International Bibliographical Institute. The national publications should include the Patents grouped according to the National and the International Classification»⁴⁾.

After the second world war, the Council of Europe took up on a regional scale, and within the framework of those countries grouped by that organisation, the study of a classification of patents. A Committee of Experts was given the task of studying this question in cooperation with the International Bureau of Berne, a draft-Convention has been established, and has already been approved by the Committee of Ministers to the Council of Europe. The Convention will doubtless be signed in the near future. The question of an international classification of products for trade marks was studied after the Madrid Arrangement concerning the International Registration of trade marks came into force in 1891. The Berne Bureau had then drawn up a new classification including 80 classes of goods. At the Conference of Revision in Brussels in 1897, the Berne Bureau proposed that this classification be made compulsory for persons applying for the International Registration of trade marks. The plan, however, met with such strong opposition, mainly from French interests that the Bureau withdrew its proposal.

*) The original text in french has been published in the november issue 1954 of the periodical *La Propriété industrielle*, page 238.

¹⁾ See the Acts of the Rome Conference 1886, p. 21, 31, 37, 141, 148, 160, 183.

²⁾ See the Acts of the Technical meeting 1904, p. 79.

³⁾ See Acts of the Draft of 1905, p. 4.

⁴⁾ See *Prop. ind.*, 1926, p. 208.

After the failure at Brussels, the International Bureau refrained from proposing any new plan. Nevertheless, in answer to the wish expressed by the Conference for Revision, held in Washington in 1911⁵⁾, the International Bureau presented a new draft reducing the number of classes to 30. This latter proposal was equally rejected.

The question again came up for study when the International Bureau was dealing with the preparatory work in view of the Conference for Revision which took place at The Hague in 1925. The agenda of the Conference proposed mainly to modify the Madrid Arrangement concerning the International Registration of Trade Marks in such manner that, henceforth, registration would be made by class according to the classification containing 80 classes, i. e. the classification already suggested at Brussels and adopted by the International Bureau for its own internal use. This classification was to be annexed to the regulations for carrying out the Arrangement⁶⁾.

Once more the International Bureau had to withdraw its proposal. The Conference did, however, adopt a resolution approving a Technical Meeting to be held in Berne, whose task would be to examine in particular «the International Classification of Products concerning Trade Marks»⁷⁾.

The Technical Meeting took place in Berne in October 1926 and appointed a commission of 5 members whose main task was:

- a) to group all products liable to registration into no more than 50 classes;
- b) to make a comprehensive list of products for the registration of trade marks in the official language of the International Bureau;
- c) to transmit this classification and the list of products to the International Bureau. The Bureau would then communicate the classification and list of products to the Administrations and International Organisations which may be considered as having an interest in these matters⁸⁾.

The Commission met again in 1933 at The Hague, and adopted a classification containing 34 classes. This classification was the result of a compromise between the German proposal of 30 classes and the British proposal of 44 classes. Annexed to this classification was an index of more than 20 000 products, each with an indication to which class they belonged. The Classification and the Index were drawn up in French, English and German. In the preface to the *Répertoire* published in 1935, the President of the Commission, the late M. Ostertag, Director of the International Office, states: «As far as possible, the Commission has been guided by the principle of grouping the products according to practice used when trade marks are registered. The Commission has therefore endeavoured to index groups of goods in the same class for which an application for a trade mark is usually made». The Commission had no intention of imposing this classification of 34 classes on the contracting countries, but the general

wish was that the classification should be adopted by the majority of countries; it was hoped that it would be finally adopted, first by the member States of the Madrid Union then by the member States of the general Paris Union. The wish expressed by the Commission has not yet been entirely fulfilled. Nevertheless, the 17 undermentioned countries have introduced the International Classification of 34 classes in their domestic legislation: Egypt, France, Great-Britain, Haïti, India, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jordan, French Morocco, New Zealand, Pakistan, Portugal, Singapore, Tangiers.

At the Conference for Revision held in London in 1934, the following resolution was adopted: «The Conference urges the countries belonging to the Union to examine promptly the possibilities of adopting the International Classification of products for the registration of trade marks, drafted by a Commission appointed by the Technical Meeting held in Berne in 1926 under the auspices of the International Bureau, and to examine the measures proposed in the preface to the classification for keeping the lists of products up to date»⁹⁾. In order to render this resolution effective, the International Bureau invited the contracting countries to appoint delegates to a technical meeting which was to have been held in Berne. The work, however, was interrupted by the second world war.

In May 1953, the Consultative Committee of the Directors of the National Offices for Industrial Property met, under the Chairmanship of Professor Jacques Secretan, Director of the International Bureau. The Committee proceeded to examine the proposals for modifying the Madrid Arrangement concerning the International Registration of Trade Marks¹⁰⁾. Taking for a basis for discussion the documents submitted by the Berne Bureau, the Consultative Committee examined in particular the problem of the International Classification¹¹⁾. In accordance with the proposals of the International Bureau, a Committee for Classification was appointed. This Committee held a meeting in Berne from the 23rd to the 26th September 1953, and adopted two resolutions. By the first resolution, the Committee recommended that the International Bureau should establish a permanent Commission whose task would be to bring up to date the present classification in 34 classes which would be retained. In the second resolution the Committee expressed the unanimous wish: «That as soon as the work of the experts appointed by the International Bureau in agreement with the Consultative Committee was sufficiently advanced, the Bureau should undertake the preparatory work of drafting an international Arrangement aiming at the adoption and employment by all contracting countries of a common classification»¹²⁾.

In accordance with the wish expressed by the Committee for Classification, the Director of the International Bureau appointed a «Committee of Experts for the International Classification of Goods». The following working paper was submitted by the International Bureau for examination by the Committee of Experts:

⁵⁾ See Acts of the Washington Conference, p. 262.

⁶⁾ See Acts of The Hague Conference, p. 104, 120, 123, 287, 298, 307.

⁷⁾ See Acts of The Hague Conference, p. 586.

⁸⁾ See *Prop. ind.*, 1926, p. 212.

⁹⁾ See Acts of the London Conference, p. 591.

¹⁰⁾ See *Prop. ind.*, 1953, p. 65.

¹¹⁾ *Ibid.*, 1953, p. 148.

¹²⁾ *Ibid.*, 1953, p. 146.

Revision of the Classification of Products

It appears advisable, in view of the next meeting of the Committee of Experts for the International Classification of Trade Marks, to list the omissions which have so far come to light in the Classification of Products and in the Index of Products, published in 1935 by the International Bureau, in three languages.

The following list, although incomplete because of the limited period during which the classification has been in practical use in the service of the International Bureau, includes, however, a variety of instances.

I. New Products

New products and new articles have made their appearance since the publishing of the International Classification. These products and articles necessitate decisions affecting the classification itself.

II. Additions to the Index of Products

Many products or terms, though of old standing, are missing from the Index of Products.

III. Corrections or modifications

There are a number of corrections and modifications which are desirable, some of which have been pointed out by third parties, others by the International Bureau.

I. New Products

Plastics

The exceedingly wide use made of plastic materials requires, in our opinion, the classification of these finished products according to their purpose and not according to the materials used; in other words, these products should be classified in the class to which similar goods (of different materials) naturally belong. For instance, plastic shoes would be indexed with all other shoes, i. e. class No. 25; plastic services and plastic dishes similarly should be classified in class 21 with crockery of other materials.

The matter is further complicated when a plastic object or product takes the place of objects hitherto made of various other materials such as metal or wood, and which were indexed in different classes according to the material of which they are made. Taking for an example packing articles: metal boxes or cases fall into class 6; the same articles made of cardboard come in class 16; but if made of wood in class 20. The question arises, therefore, where are they to be classified if the said articles are made of plastic?

The difficulty might be overcome by choosing one particular class of products in which would be indexed plastic materials, raw or semi-manufactured, or objects made of plastic not already included in other classes of products. This class could be class 17, by assimilating the plastic goods to indiarubber and substitute products, or class 20 by including plastic among the «articles (not included in other classes) of wood, cork, reeds, cane, wicker, horn, bone, ivory, whale-bone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes for all these materials». This class would equally include plastic sheets, in spite of the fact that these products are usually to be found in the textile department and are often assimilated to textiles.

Finally, it would be necessary to provide for the classification of materials in the form of liquids or powders, which are used for moulding plastic products (i. e. thermoplastic-powders). Class 2, which already includes resins, seems indicated.

Television

This category of products need not give rise to difficulty, for television sets, whether sending or receiving, appear naturally to belong to class 9, along with wireless sets and cinematographic apparatus.

Products of Nuclear Industry

The Products of Nuclear Industry will no doubt be on the consumer market before long. Would it not be advisable, therefore, to determine, at this stage, the class in which these goods would be indexed, for

instance isotopes already used in medicine and in industry, and materials intended for the production of atomic-energy?

II. Additions to the Index of Products

The following terms do not appear in the Index of Products:

	<i>proposed class</i>
Auxiliaries for improving cooking	30
Chemical products for the treatment of flours and for the other products of milling or bakery trade	?
Pressure sauce-pans for cooking purposes	21
«Produits de charge» (probably used in manufacturing of plastics)	1 ?
«Echangeurs d'ions»	1
Elastic threads	23
Tea strainers	21
Impregnated textile-materials for the manufacturing of brake and clutch linings	?
(the linings for clutches are included in class 17 and the linings for brakes are included in class 12)	
Non-inflammable products	1
Products for proofing against fire	1
Latex	31 ?
Reflecting boards for signals	19
Silk materials for printing patterns	?

III. Corrections or modifications .

Type-writers

Type-writers and duplicating machines fall into class 16. On the other hand, calculating machines and other office apparatus such as separating and sorting machines are found in class 9. Would it not be more convenient to classify all these machines in one class only, say No. 9?

Carillons

Carillons are classified in class 15 (musical instruments). The German translation is given as «Glockenspiel, Spieluhren» and the English translation as «carillons». It has been pointed out that the French word «carillon» is used for indicating clock carillons, which are to be included in class 14. It would be advisable, therefore, to define more accurately the description contained in the Index.

«Colifichets»

«Colifichets» are classified in class 28. The German translation is given as «Nippssachen» and the English as «Knick-Knacks (toys)». It has been brought to our notice that the above mentioned descriptions are not quite correct. The term or word «colifichet» is commonly used in business to indicate little ornaments and small articles added to ladies' wear, and is not used for toys. If this is the case, the class ought to be not 28 but 26. The German translation «Nippssachen» ought to be modified (for instance the word «Flitterkram» might be used as a substitute). The English translation also appears to be ambiguous.

The International Bureau invited the Committee of Experts to attend a meeting held in Berne from the 2nd to the 5th November 1954, under the Chairmanship first of M. de Haan (Netherlands), and then of M. Monnet (France). The Committee's Report is published below:

Committee Report

Present at the meeting were:

Experts, members of the Committee: M. Bruno Richter (Germany); M. Jean Monnet (France); M. C. T. Whyman (Great-Britain); M. Léonard Polak (Holland); M. Jorge Garin (Portugal).

International Bureau: Several officials from the Bureau.

The meeting was opened on the 2nd November by the Chairman, M. de Haan, who welcomed the attending members and briefly summarised the task of the Committee of Experts; the agenda was as follows:

1° to bring up to date the present Classification on the basis of Resolution No. 1, adopted by the Classification Committee on the 25th September 1953, with particular reference to paragraphs a), b) and c);

2° to prepare for the drafting of an international Arrangement aiming at the adoption and employment by all contracting countries of a common Classification, in accordance with Resolution No. 2 taken by the Classification Committee on the 25th September 1953, namely:

a) an exchange of views and

b) the eventual adoption of an international draft Arrangement primarily for the use of the International Bureau and subsequently for the use of the Classification Committee, the Coordinating Committee and the Consultative Committee.

M. Béguin, Counsellor, apologized for the absence of both the Director M. Secretan and M. Magnin, who were attending an important conference in Paris.

M. de Haan asked the Committee to appoint a second Chairman to succeed him as from the following day. M. Polak proposed M. Monnet who accepted the appointment and thanked the Committee for this mark of confidence.

The Chairman then invited the Committee of Experts to examine the first point raised in the working paper submitted by the International Bureau¹⁾ i. e. the question of new products.

On the subject of *Service-Marks*, the question was raised whether it was advisable to provide for one or for several classes of products (Nos. 35 and so on). However, in view of the many difficulties involved in the complex nature of Service Marks (pure Service Marks and Service Marks combined with the description of certain goods) the Committee considered that the *very concept of the Service Mark has not yet been sufficiently defined in the domestic legislation of the member States belonging to the Union to justify, at present, a decision to insert this category of Marks in the International Classification.*

The contracting states will be consulted on this question, with a view to further discussions.

As far as *Plastics* are concerned, the working paper submitted by the International Bureau, served as a basis for discussion as a result of which the following Resolution was adopted:

Plastics as a raw material (in form of powder, liquid or paste) are to be indexed in *Class 1*;

Plastics in the form of sheets, rods and foils (semi-finished goods) are to be indexed in *Class 17*;

All other articles of plastics are to be indexed in the Class to which they should normally belong, or in *Class 20*, when not included in any one of the other classes.

Consequently the list of classes is amended as follows:

Class 1

Chemical products used in industry, science, photography, agriculture, horticulture, forestry, *plastics (as a raw material) in the form of powder, liquid or paste*;
manures (natural and artificial);
fire extinguishing compositions;
tempering substances and chemical preparations for soldering;
chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances;
adhesive substances used in industry.

Class 17

Gutta percha, indiarubber, balata and substitutes, articles made from these substances and not included in other classes;
plastics in the form of sheets, rods and foils (semi-finished goods);
materials for packing, stopping or insulating;
asbestos, mica and their products;
hose pipes (non metallic).

Class 20

Furniture, mirrors, picture frames;
Articles (not included in other classes) of wood, cork, reeds, cane, wicker, horn, bone, ivory, whale-bone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid, plastics and substitutes for all these materials.

By analogy with the products already listed in Class 9, television apparatus, whether receiving or transmitting, are to be indexed in Class 9.

As for the products of the nuclear industry, it was agreed that it would be premature to decide on their classification.

Concerning points II and III of the working paper submitted by the International Bureau, dealing with additions to the Index of Products and Corrections or Modifications¹⁾, it was noted that the use of the International Classification in those countries which had adopted it had not given rise, so far, to any objection of principle. On the other hand, however, a list of numerous omissions which have come to light in practice, and which are not included in the Répertoire, was submitted by the British Patent Office. It was decided that it was not immediately practical to examine in detail the classification of all the additions suggested. This latter work was placed upon the International Bureau, which was also given the task of preparing:

1° an index in French, listing the goods contained in the present Répertoire, alphabetically and by classes;

2° a general index in German, English, Spanish and Portuguese listing all goods alphabetically.

The amount and nature of the work involved will require the close cooperation of the Administrations concerned, if it is to be achieved in a reasonable time. The International Bureau has already taken steps to this end.

At the close of the meeting, the Chairman took leave of the Committee and M. Béguin, Counsellor, speaking in the

¹⁾ See p. 3.

¹⁾ See p. 3.

name of all participating members thanked M. de Haan for his expert guidance.

Committee meetings of the 3rd, 4th and 5th November 1954

Chairman: *M. Monnet* (France). The Chairman first expressed his satisfaction concerning the advanced state of the Committee's work, which he said, was due mainly to the competence of the delegates present.

In accordance with the agenda, the Committee began the *preparatory work* of drafting an Arrangement on the International Classification of Goods.

After discussion, the Committee of Experts agreed unanimously upon a draft Arrangement on the International Classification of Goods (see below).

The present report having been adopted by the Committee of Experts, the Chairman declared the meeting closed at 12.00 hrs, November the 5th 1954.

The draft Arrangement concerning the International Classification of Goods, which was agreed upon unanimously by the Committee of Experts, is as follows:

Draft Arrangement

concerning the International Classification of Goods

Article 1

(1) Each of the contracting countries adopts, for the purposes of the registration of Trade-Marks, the annexed International Classification of Goods including the modifications and additions to the said classification which become effective in compliance with the provisions of Article 2. This classification, including subsequent modifications and additions, shall be referred to hereinafter as the «International Classification of Goods».

(2) The contracting countries respectively reserve to themselves the right to adopt the International Classification of Goods either as a principal or subsidiary system of classification.

Article 2

(1) There shall be established a Committee of Experts under the auspices of the International Bureau for the Protection of Industrial Property whose task shall be to advise the Administrations of the contracting countries on all modifications or additions to be made to the International Classification of Goods and to the Répertoire of Goods established in conformity with that classification. The Committee of Experts shall consist of one representative from each contracting country and from the International Bureau. The Committee of Experts shall regulate its own affairs.

(2) The Administrations of the contracting countries shall notify the International Bureau of any modification or addition to the International Classification of Goods and to the Répertoire which they consider necessary. This information will be submitted to the Committee of Experts.

(3) The International Bureau shall notify to the Administrations of the contracting countries any modification or addition approved by the Committee of Experts. The modifi-

cations or additions thus notified shall become effective 6 months from the date of the notification, subject to paragraph (4) of Article 2.

(4) Within a period of 5 months from the date of the notification provided for in paragraph (3) of Article 2, the Administrations of the contracting countries may inform the International Bureau of their objection to any modification or addition notified. Where at least two of the Administrations of the contracting countries object to a modification notified, then that modification shall not become effective. Where the majority of the Administrations of the contracting countries object to an addition notified, that addition shall not become effective.

Article 3

(1) The Administrations of the contracting countries undertake to include so far as possible, in the certificates of registration or in the publications concerning the registration of Trade-Marks, the numbers of the classes according to the International Classification of Goods, in conjunction with the list of products to which the Trade-Mark applies.

(2) The International Bureau, as depositary of the International Classification of Goods and of the Répertoire shall undertake to incorporate any modifications or additions which become effective in accordance with paragraph (3) of Article 2. The International Bureau shall notify the Administrations of the contracting countries of the said modifications or additions within a period of one month after they have become effective. Such modifications and additions shall be published in the form of amendment lists or supplements to the International Classification of Goods and to the Répertoire; notice shall be given of the publication of the said amendment lists and supplements in *La Propriété industrielle* and in *Les Marques internationales*.

Article 4

(1) The expenses which the International Bureau will incur in carrying out the present Arrangement shall be borne by the contracting countries equally. Until fresh sanction is given, these expenses must not exceed the sum of 40 000 Swiss gold francs per annum¹⁾. This sum may be increased, in case of necessity, by a unanimous decision of the contracting countries or by one of the Conferences referred to in Article 7.

(2) The expenses referred to in paragraph (1) of Article 4 do not include expenses relating to diplomatic conferences, or those caused by special work or publications effected in conformity with the decisions of a Conference. These expenses, the annual total of which may not exceed 10 000 gold francs shall be borne by the contracting countries equally.

Article 5

Countries of the Union for the protection of industrial property which are not parties to the present Arrangement, shall be allowed to accede to it upon their request and in accordance with the provisions of Article 16 of the General Convention.

¹⁾ This monetary unit is the gold franc of 100 centimes, weighing $\frac{10}{31}$ of a gramm and of a fineness of 0,900.

Article 6

(1) The present Arrangement shall be ratified and the instruments of ratification deposited in not later than

(2) It shall come into force, between the countries in whose names it shall have been ratified, when the ratifications of at least 4 countries have been deposited; it shall come into force one month after the date of the fourth ratification and shall have the same force and duration as the General Convention.

Article 7

(1) The present Arrangement shall be submitted to periodic revision with a view to the introduction of amendments calculated to improve it.

(2) For this purpose, Conferences shall be held successively, in one of the contracting countries, between delegates of the said countries.

(3) The Administration of the country in which the Conference is to be held shall make preparations for the work of that Conference, with the assistance of the International Bureau.

(4) The Director of the International Bureau will be present at the meetings of the Conferences, and will take part in the discussions, but without the right of voting.

Article 8

(1) Each contracting country shall be entitled to denounce the present Arrangement, by means of a notification in writing addressed to the Government of the Swiss Confederation.

(2) This denunciation, which shall be communicated by the Government of the Swiss Confederation to all other contracting countries, shall take effect only in respect of the country making it, and twelve months after the receipt of the notification of denunciation addressed to the Government of the Swiss Confederation. The Arrangement shall remain in full force and effect for the other contracting countries.

Article 9

The present Arrangement shall be signed in a single copy, which shall be deposited in the archives of the Government of A certified copy shall be forwarded by the latter to each of the Governments of the contracting countries.

In faith whereof the respective Plenipotentiaries have signed the present Arrangement.

Done at, the

In drawing up the preceding draft Arrangement, the Committee of Experts has, for the time being, finished its work. The Committee may, however, find it necessary to hold another meeting once the International Bureau has accomplished a number of tasks entrusted to it by the Committee.

These tasks fall under two heads.

The draft Arrangement which is the result of a detailed study, was adopted unanimously by the experts and has now been submitted for examination by the Directors of the National Offices for the Protection of Industrial Property of those countries which are parties to the Madrid Arrangement concerning the International Registration of trade marks.

As regards the classification and the index of goods, it is obvious that since 1935 many new articles have made their appearance on the market and must now be taken into consideration. Moreover the index of goods published in 1935 is not entirely satisfactory. The 20 000 products which are listed are indexed alphabetically, but only in the French language. In accordance with the wish expressed by the Committee of Experts, «a general index in German, English, Spanish and Portuguese listing all goods alphabetically» will be prepared by the International Bureau. Furthermore the 1935 edition, even if it were brought up to date cannot really be usefully employed unless it is completed by an additional index, listing the goods contained in the present Répertoire, alphabetically and by classes.

In creating these up to date and practical indexes, the International Bureau hopes to facilitate the accession of the States to the future Arrangement concerning the International Classification of Goods.

R. W.

civils cantonaux des dispositions qui, en vertu de la Convention, devaient être appliquées en faveur des ressortissants des autres Etats de l'Union, de même que l'article 50 de l'ancien Code des obligations, dont l'article 48 révisé du CO actuel fut tiré plus tard, uniquement pour en faire une disposition spéciale. Que si même l'argument eût été valable lors de l'adhésion de la Suisse à la Convention, c'est le droit en vigueur actuellement qui régit le présent cas, puisque, aux termes de l'article 2, alinéa 1, CUP, les ressortissants d'autres pays de l'Union jouiront aussi des avantages que les lois accorderont par la suite aux nationaux.

Si donc, outre la raison inscrite, la raison non inscrite est aussi protégée en Suisse — quoique pas tout à fait dans la même mesure — il est évident que les dispositions internationales qui prescrivent la protection de la raison de commerce non inscrite du ressortissant étranger ne disent pas quelle protection doit être accordée dans ce cas.

c) Le droit exclusif à la raison de commerce, que la législation suisse confère en vertu de l'article 951, alinéa 2, et de l'article 956 du CO, présuppose nécessairement l'inscription au registre. En effet, d'après cette législation, ce droit s'oppose à l'usage de toute nouvelle raison de commerce qui entre en conflit avec une raison plus ancienne (art. 956, al. 2, CO), de sorte que la nouvelle raison est *ab initio* illicite, et que son titulaire n'est pas simplement obligé d'y renoncer à partir du moment où le conflit entre les deux raisons est découvert. L'illégalité *ab initio* n'est cependant concevable que si celui qui la commet est à même de la discerner, et seul le registre procure cette possibilité. Par définition, le droit exclusif à la raison ne peut s'exercer que dans le champ du registre. Cela suffit à exclure de la protection spéciale la raison de commerce du ressortissant étranger non inscrit.

Le raisonnement suivant conduit au même résultat: Lorsqu'il s'agit d'une raison individuelle ou de celle d'une société de personnes, pour lesquelles le droit exclusif est limité à une localité (art. 946, art. 951, al. 1, CO), il est évident que l'article 8 CUP ne pourrait assurer la protection au même nom d'un commerce établi à l'étranger. X Brothers à New-York ne pourraient avoir plus de droits contre la maison Gebrüder X à Zurich que la maison de même nom Gebrüder X à Berne. La demanderesse l'admet pour l'Allemagne, qui ne connaît, de façon générale, que l'exclusivité locale, et pour la commune (Code de commerce, § 30). Si donc un nom commercial étranger, sous forme d'une raison individuelle ou de raison d'une société de personnes, ne peut revendiquer l'exclusivité locale lorsqu'il n'est pas inscrit dans la localité, on ne voit pas comment un nom commercial étranger, sous forme de la raison d'une société de capitaux non inscrite, pourrait jouir de l'exclusivité étendue au territoire de la Suisse selon l'article 951, alinéa 2, CO. Si on voulait l'admettre, la raison étrangère de personnes devrait alors logiquement aussi posséder le droit exclusif pour chaque localité en Suisse. Car si elle satisfait aux conditions imposées par le droit suisse en matière de raison sociale, en dépit du fait qu'elle n'est pas inscrite, on ne voit pas pourquoi ces conditions ne seraient pas remplies pour toutes les localités en Suisse et non pas seulement pour toute la Suisse. Ce raisonnement confirme que les droits qui découlent de l'inscription au registre du com-

merce ne peuvent être transmis de l'étranger aux raisons non inscrites.

Il faut considérer en outre que le résultat de l'égalité entre le ressortissant d'un autre pays de l'Union non inscrit au registre du commerce suisse et celui qui y est inscrit serait trop déraisonnable pour qu'il puisse correspondre à l'intention des contractants. S'il en était ainsi, en effet, le fondateur d'une entreprise, pour ne courir aucun risque lors du choix d'une raison de commerce, devrait non seulement consulter le registre du commerce suisse afin de s'assurer qu'il n'existe aucune raison identique ou analogue, mais encore s'en enquérir dans tous les autres pays de l'Union du monde entier, dont quelques-uns seulement connaissent l'obligation de l'enregistrement (Ladas, *La protection internationale de la propriété industrielle*, p. 723). Cela serait pratiquement impossible, de sorte qu'une raison de commerce resterait toujours exposée au danger d'une action en radiation intentée par une maison étrangère plus ancienne. Il est vrai que, comme toute autre action, la demande de radiation aurait pour condition de recevabilité un intérêt du demandeur, et cela présupposerait d'autres données que la simple coexistence, dans des pays ou même dans des continents différents, de deux raisons susceptibles d'être confondues; et, parmi ces circonstances, la rencontre de ces raisons sur le marché serait la première à entrer en considération. Or, il se pourrait que cette concurrence n'intervienne que longtemps après la coexistence de l'une et l'autre raisons, soit parce que la maison étrangère, qui, jusque là, n'avait pas de relations d'affaires avec la Suisse, apparaît sur le marché de ce pays, soit parce que la maison suisse étend son activité à l'étranger. En ce cas, on ne pourrait nier l'intérêt de la maison étrangère à revendiquer un droit exclusif à sa raison si son existence est plus ancienne. De même, une telle extension territoriale postérieure de l'activité suffirait à permettre d'exercer les actions en cessation du trouble et en dommages-intérêts prévues à l'article 956, alinéa 2, CO.

d) De ces considérations il suit que, comme le Tribunal de commerce l'admet, l'alinéa 1 de l'article 2, combiné avec l'article 8 CUP, garantit aux raisons non inscrites en Suisse des ressortissants des autres pays de l'Union seulement la protection que la loi suisse accorde au nom commercial non inscrit, mais point la protection spéciale du droit exclusif à la raison. Cette interprétation trouve aussi l'appui de certains auteurs. C'est ainsi qu'Ostertag justifie l'absence du droit exclusif par le fait que l'article 8 CUP ne contient pas de disposition relative aux moyens que les Etats contractants doivent prévoir pour assurer la protection (« Du régime international de la propriété industrielle », dans *La Propriété industrielle*, 1942, p. 172, col. 3). Troller s'exprime dans le même sens (« *Das internationale Zivil- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz* », p. 136). Selon Guhl également (« *Obligationenrecht* », 4^e édition, p. 620, IV, lettre a, dernière phrase), le commerçant ou l'industriel étranger ne jouit, en vertu de la Convention d'Union de Paris, que de la protection assurée à la raison suisse non inscrite. Il est également significatif que, dans son projet de nouvelle rédaction de l'article 8 CUP, la Chambre de commerce internationale ne veut accorder la protection qu'à la raison qui est généralement connue dans le pays où cette protection est demandée (cf. Ostertag, *op. cit.*,

p. 173, col. 2). Cela confirme que la prétention au droit exclusif, élevée par la demanderesse, ne correspond à aucun besoin, mais qu'il suffit d'accorder la protection en cas d'une pareille notoriété; et les moyens dont le détenteur de la raison non inscrite dispose selon le droit suisse suffisent complètement.

Le recours n'est donc pas fondé, en tant qu'il s'élève contre le refus de reconnaître à la demanderesse la protection spéciale prévue en matière de raison de commerce.

2. — a) La demande en cessation de l'usage de sa raison sociale par la défenderesse pour cause de concurrence déloyale a été rejetée par la juridiction cantonale comme prescrite. Mais, ainsi que la recourante l'allègue, le délai de prescription de cette action ne commence à courir, selon l'article 2, alinéa 1, lettre b, de la loi sur la concurrence déloyale, qu'à partir de la cessation de l'acte illicite, c'est-à-dire de la renonciation à la raison sociale critiquée. La défenderesse le reconnaît; aussi, dans la première instance, ne s'est-elle pas prévalu de la prescription mais de la péremption de l'action en radiation, parce que la demanderesse n'a intenté l'action que six ans après avoir eu connaissance de la raison sociale de la défenderesse, ce qui constitue un abus de droit, vu que, pendant ces années, la défenderesse a acquis de bonne foi la précieuse possession de ladite raison. La demanderesse objecte à cela que, depuis 1948, elle a averti la défenderesse par deux fois et que, ces avertissements étant restés sans effet, elle a engagé le procès, pour lequel il lui a fallu rassembler à grand'peine les preuves.

À côté de la prescription prévue par la loi (art. 7 LCD), la perte de l'action en raison du seul écoulement du temps ne doit être prise en considération qu'avec la plus grande prudence. Dans l'espèce, il n'y a pas de raison suffisante pour admettre la péremption. Car il est compréhensible que la maison américaine, avant d'engager le procès à l'étranger, ait tout d'abord voulu se rendre compte des conséquences de la coexistence des deux raisons sociales. Et du moment que, sans conteste, elle a averti plusieurs fois la défenderesse, celle-ci ne pouvait se croire en parfaite sécurité, mais devait au contraire compter avec l'éventualité que la demanderesse l'actionne en justice. Par conséquent, l'avertissement donné suffisait à sauvegarder les droits de la demanderesse.

b) Selon la lettre d de l'alinéa 2 de l'article 1^{er} LCD, se rend coupable de concurrence déloyale quiconque « prend des mesures qui sont... de nature à faire naître une confusion avec l'entreprise d'autrui ». Le choix d'une raison sociale pareille à celle, déjà existante, d'une maison concurrente tombe sous le coup de cette disposition. Le choix d'une raison semblable à celle d'une maison étrangère entre également en considération, mais seulement si cela peut provoquer des confusions en Suisse. Car la loi sur la concurrence déloyale a seulement pour but de réprimer une telle concurrence en Suisse. C'est pourquoi il faut que la maison étrangère soit connue en Suisse parce qu'elle y fait des affaires d'une importance notable ou à cause de sa notoriété. La demanderesse ne prétend pas que cette dernière condition ait été remplie l'année de la fondation de la défenderesse (1943) et le juge du fait nie, de façon à lier le Tribunal fédéral, la réalisation de la première

des deux conditions. La demande se révèle donc mal fondée, aussi du point de vue de la concurrence déloyale.

3. — La violation d'un droit de la personnalité, soit du droit au nom, n'entre en ligne de compte que pour les formes anglaises de la raison sociale de la défenderesse; car seules ces formes correspondent au nom de la demanderesse. L'adoption d'un nom seulement ressemblant n'est pas l'appropriation du nom d'autrui et (contrairement à l'arrêt ATF 66 II 264) on ne voit pas d'autre droit de la personnalité qui soit touché par la possibilité de confondre les noms; l'article 29 CC règle la protection du nom de façon complète. Comme la demanderesse le fait valoir à juste titre, le droit de la personnalité n'est sans doute pas limité territorialement. Et il est vrai que, d'après la jurisprudence, la raison caractérisant l'entreprise sous la forme d'un nom commercial est assimilée au nom visé par le Code civil, savoir à un nom de personne (ATF 42 II 317 ss.), et cela en dépit du fait que le rôle de la raison commerciale est purement économique. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue la différence qui existe entre le nom qu'une personne physique acquiert à sa naissance et qui s'éteint avec elle, et le nom commercial que se donne une entreprise à but lucratif. Ce nom de chose n'a de valeur que dans le rayon d'activité de l'entreprise. C'est pourquoi une atteinte aux intérêts personnels de celle-ci est tout à fait hors de question lorsque, dans une autre région, quelqu'un prend le même nom de chose, emprunté au vocabulaire courant de la langue qui appartient au domaine public. Il en résulte que le premier porteur d'un nom commercial ne peut revendiquer la protection selon le droit suisse au nom que si le champ de son activité est en Suisse et s'il s'est acquis pour son nom un droit résultant de l'usage, par suite d'une activité notable en Suisse. D'après les constatations du juge de première instance, cela n'était cependant pas le cas pour la demanderesse au moment de la fondation de la défenderesse. L'article 8 CUP n'y change rien. Car, suivant cet article, la raison de commerce doit être protégée selon le droit suisse, donc, d'après ce qui a été dit ci-dessus, seulement lorsqu'elle est utilisée en Suisse.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement rendu le 19 décembre 1952 par le Tribunal de commerce du Canton de Zurich.

Correspondance

Lettre de Syrie

Exposé général sur la législation syrienne organisant la protection de la propriété industrielle et commerciale

S o m m a i r e : Première partie. I. Généralités. II. Définition et objet de la propriété industrielle (art. 1^{er}, al. (2), (3) et (4) de la Convention de Paris). — Deuxième partie. Décret-loi n° 47, du 9 octobre 1946¹⁾, organisant la protection de la propriété industrielle et commerciale en Syrie. I. Généralités. II. Définitions. III. Formalités d'enregistrement. IV. Renouvellement. V. Déchéance. VI. Radiation. VII. Cession.

¹⁾ Voir *Prop. ind.*, 1949, p. 44.

VIII. Refus d'enregistrement. — *Troisième partie.* Décret-loi n° 245, du 26 mai 1952¹⁾, concernant l'apposition d'une marque obligatoire sur certains produits importés ou exportés.

PREMIÈRE PARTIE

I. Généralités

Avant d'aborder l'étude de la législation syrienne réglementant la protection de la propriété industrielle et commerciale, je crois nécessaire de donner un bref aperçu général sur les différentes étapes parcourues.

1. De 1934 à 1943, l'Office pour la protection de la propriété industrielle et commerciale faisait partie du Service des intérêts communs, dirigé par le Haut-Commissariat français. La loi alors en vigueur était l'arrêté n° 2385, du 17 janvier 1934.

2. Une déclaration du Général Catroux, en date du 22 janvier 1943, confia à la Syrie et au Liban les différents services dont était chargé le pays mandataire, en particulier l'Office pour la protection de la propriété industrielle et commerciale.

3. Un accord conclu en date du 13 octobre 1945 entre le Gouvernement syrien et le Gouvernement libanais donna à la Syrie le droit d'instituer son propre office et de tenir ses propres registres, tout dépôt antérieur à cette date étant déclaré nul.

4. Le décret législatif n° 20, du 23 septembre 1944, institua un office de protection syrien, ayant qualité pour procéder à l'enregistrement des marques de fabrique et de commerce, des brevets d'invention et des dessins et modèles industriels, et de correspondre avec le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle à Berne.

5. Le décret législatif n° 47, du 9 octobre 1946, régla la protection de la propriété industrielle et commerciale. Cette loi est une reproduction exacte de l'arrêté du Haut-Commissariat susmentionné.

6. Un décret législatif n° 245, du 26 mai 1952, soumit à l'apposition obligatoire d'une marque certains produits importés ou exportés:

a) Ce décret législatif complète l'article 65 du décret n° 47, du 9 octobre 1946. Ledit article 65 dispose que, « sauf dispositions légales contraires, la marque de fabrique et de commerce est facultative ».

b) L'article 4, lettre b), dudit décret prévoit qu'un décret réglementaire fixera le mode et les conditions d'enregistrement de la marque obligatoire.

c) Les produits importés ou exportés soumis à l'apposition obligatoire d'une marque seront désignés par un arrêté du Ministère de l'économie nationale (art. 1^{er}, 2 et 3 du décret-loi n° 245, du 26 mai 1952).

d) Conformément aux dispositions des articles 1^{er} et 3, un arrêté ministériel n° 360, du 25 mai 1953²⁾, soumit à l'apposition obligatoire de la marque les produits chimiques utilisés en médecine et en pharmacie, les préparations médicinales et pharmaceutiques et les spécialités médicinales et pharmaceutiques.

Relevons encore que la Syrie est liée par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et par l'Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance.

II. Définitions et objet de la propriété industrielle

Les alinéas (2), (3) et (4) de l'article 1^{er} de la Convention de Paris définissent l'objet et les différentes branches de la propriété industrielle.

Alinéa (2): La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

Alinéa (3): La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple: vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bière, fleurs, farines.

Alinéa (4): Parmi les brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des pays de l'Union, telles que les brevets d'importation, brevets de perfectionnement, brevets et certificats d'addition, etc.

DEUXIÈME PARTIE

Décret-loi n° 47, du 9 octobre 1946, organisant la protection de la propriété industrielle et commerciale en Syrie¹⁾

I. Généralités

1. Le décret législatif n° 47, du 9 octobre 1946, traite des différentes branches de la propriété industrielle. Il fixe en détail les formalités du dépôt, les pénalités en cas de délits se rapportant aux brevets d'invention, aux brevets additionnels, aux marques de fabrique ou de commerce et aux dessins et modèles industriels.

2. Pour le nom commercial et la concurrence déloyale, il fixe les pénalités en cas de fraude, laissant pour le surplus aux autres lois en vigueur, telles que le Code de commerce et le Code pénal, le soin de régler cette matière.

3. Quant aux appellations d'origine et indications de provenance, elles sont réglées par l'Arrangement de Madrid, repris textuellement par le Code douanier (art. 44 et suiv.) et par le décret législatif n° 245, du 26 mai 1952.

II. Définitions

1. *Brevets d'invention.* Article 1^{er}: « Est brevetable la création de tout produit industriel nouveau, la découverte d'un procédé nouveau pour l'obtention d'un produit ou d'un résultat industriel connu, l'application nouvelle d'un procédé industriel connu ».

2. *Brevets additionnels.* Article 23: Cet article donne au titulaire du brevet, qu'il soit l'inventeur ou l'ayant droit, la faculté d'apporter tout changement, toute modification, toute

¹⁾ Voir *Prop. ind.*, 1952, p. 116.

²⁾ *Ibid.*, 1953, p. 138.

¹⁾ Voir *Prop. ind.*, 1949, p. 44.

addition à l'invention primitive, en accomplissant les formalités exposées aux articles 7 et suivants.

3. *Marques de fabrique et de commerce.* Article 64: « Sont considérés comme marques de fabrique ou de commerce les noms sous une forme distincte, les dénominations, emblèmes, cachets, timbres, lettres, empreintes, reliefs, vignettes, chiffres et généralement tous signes servant à distinguer l'individualité d'une marchandise, d'un produit industriel, commercial, agricole, forestier ou minier ».

4. *Dessins et modèles industriels.* Article 45: « Sont considérés comme dessins et modèles pouvant être déposés et protégés en vertu du présent décret législatif, les dessins et modèles présentant le double caractère de la nouveauté et de l'originalité, c'est-à-dire offrant, grâce à un ou plusieurs effets extérieurs, une physionomie particulière les différenciant des dessins et modèles jusqu'ici connus ».

Article 46: « Font partie de ces dessins et modèles, d'une façon particulière, les étoffes portant des dessins imprimés ou tissés, les papiers peints pour tentures murales, les modèles nouveaux de robes, manteaux, chapeaux, coiffures pour hommes et femmes, les accessoires de toilette comme bretelles, jarretelles, chaussures, l'habillement des fioles, bouteilles, flacons de vins, spiritueux, sirops, parfums, l'emboîtement et le cartonnage des produits pharmaceutiques, la présentation extérieure d'une marchandise ou d'un produit quelconque, etc. ».

III. Formalités d'enregistrement

Les formalités d'enregistrement se résument dans la présentation, à l'Office pour la protection de la propriété industrielle et commerciale, d'une demande, d'une procuration exempte de légalisation (art. 1^{er} de l'arrêté du Haut-Commissariat n° 24 L/R., du 27 janvier 1936), d'une description de la marque, du brevet, du dessin ou modèle industriel.

La durée de protection est de 15 ans, à compter de la date de paiement des taxes pour les marques, et de la date portée au procès-verbal du dépôt pour les brevets d'invention et les brevets additionnels; de 25 ans pour les dessins et modèles industriels.

IV. Renouvellement

L'article 86 exige les mêmes formalités et la remise des mêmes documents pour le renouvellement de la marque. Les autorités syriennes appliquent le délai de 3 mois indiqué à l'article 5^{bis}, alinéa (1), de la Convention de Paris sans percevoir de surtaxe, celle-ci n'étant pas prévue par la loi interne. La marque peut être renouvelée pour trois nouvelles périodes de quinze ans chaque fois.

Pour les dessins et modèles industriels, la durée de protection est renouvelable pour une seule période de 25 ans.

Pour les brevets d'invention, l'article 2 dispose que « la durée de protection assurée par le brevet est de 15 ans à dater du moment porté au procès-verbal du dépôt ».

V. Déchéance

Sont frappés de déchéance:

1° les marques de fabrique et les dessins et modèles industriels non renouvelés dans les délais indiqués ci-dessus;

2° les brevets d'invention: a) dont les taxes ne sont pas payées; b) qui ne sont pas exploités; c) dont le titulaire introduit en Syrie des marchandises étrangères semblables à celles que le brevet protège.

a) *Défaut de paiement des taxes.* Un délai de 6 mois est accordé au titulaire du brevet ou à son mandataire pour le paiement des annuités (art. 44 du décret et art. 5^{bis}, al. 2, de la Convention de Paris).

b) *Défaut d'exploitation du brevet.* Article 5, chiffre 2: « Est déchu de ses droits le titulaire du brevet qui, dans un délai de deux ans, n'a pas mis son invention en pratique, à moins, toutefois, qu'il n'établisse avoir fait aux industriels capables de réaliser son invention des offres directes, et n'avoir pas refusé sans motifs des demandes de licence faites à des conditions raisonnables ».

Article 5, lettre A, alinéas (3) et (4), de la Convention de Paris: « Ces mesures (prises faute d'exploitation du brevet) ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la concession des licences obligatoires ne suffisaient pas pour prévenir ces abus.

« En tout cas, la concession d'une licence obligatoire ne pourra pas être demandée avant l'expiration de trois années à compter de la date de la délivrance du brevet... Aucune action en déchéance ou en révocation d'un brevet ne pourra être introduite avant l'expiration de deux années à compter de la concession de la première licence obligatoire. »

Ces deux textes relatifs à la non-exploitation du brevet prévoient, le premier que le brevet tombe en déchéance après deux ans, le second qu'une licence obligatoire peut être demandée après trois ans et que la déchéance ne pourra être prononcée qu'après un délai de deux ans à partir de la première licence obligatoire, ce qui revient à dire que cinq ans devront s'écouler avant que la déchéance puisse être prononcée.

1. L'octroi d'une licence obligatoire équivaut pour l'exploitant à une déchéance du brevet.

2. L'article 5, chiffre 2, du décret ne prévoit aucune réserve en faveur des conventions internationales, en ce sens que le texte de Paris vaudrait comme loi nationale. Si tel était le cas, cette disposition ne serait pas applicable aux ressortissants des pays unionistes. Si en revanche le droit conventionnel n'est pas réservé (comme il l'est par exemple aux art. 4 et 5, al. 1, du décret), la même disposition est applicable aux ressortissants des pays unionistes. Les règles de la Convention ne sont pas applicables directement en Syrie, mais seulement après avoir été reprises dans la loi nationale.

3. Dès lors, la divergence subsistant entre la Convention de Paris et la loi syrienne doit être éliminée, soit par une adaptation des prescriptions syriennes au texte de la Convention, soit par une déclaration des autorités selon laquelle l'article 5, chiffre 2, du décret syrien ne serait valable que sous réserve des dispositions de la Convention de Paris.

4. La loi syrienne ne fait aucune mention de la licence obligatoire et ne désigne pas l'autorité compétente pour prononcer la déchéance.

c) *Introduction par le titulaire du brevet de marchandises étrangères.* La loi syrienne réserve les dispositions de la Convention de Paris (art. 5, lettre A, al. 1).

VI. Radiations

Le décret ne prévoit pas le principe de la radiation, ni ne fixe en conséquence les formalités requises pour l'entreprendre. De toute façon, les solutions adoptées à ce sujet s'inspirent du raisonnement selon lequel l'enregistrement et la protection de la marque sont facultatifs, le propriétaire agissant par simple intérêt personnel, pour préserver ses droits et ester en justice s'ils sont violés.

De même, chacun peut renoncer à ses droits, soit pour éviter un procès, soit pour toute autre raison valable, et peut dès lors demander la radiation des enregistrements déjà effectués à son nom.

Les formalités de radiation consistent en une demande présentée à l'Office par le propriétaire, ou par un mandataire muni d'une procuration signée du propriétaire, et indiquant le numéro et la date de la marque enregistrée. Cette demande est soumise à une taxe de 3 LS (art. 129).

VII. Cession

1. *Pour les marques*: L'article 81 exige une déclaration de cession faite à l'Office, le paiement d'une taxe de 5 LS, dans le délai d'un mois à partir du jour de la cession (auquel s'ajoutent les délais légaux de distance, lettres *a*, *b*, *c* et *d* du décret-loi n° 84, du 28 septembre 1953, concernant la procédure civile).

2. *Pour les brevets d'invention*: L'article 32 exige une transmission écrite, qui doit être présentée dans un délai de 3 mois à partir du jour de la cession. L'article 1^{er}, lettre *c*, de l'arrêté n° 171 L/R., du 17 décembre 1937, fixe à 750 LS la taxe de cession.

3. *Pour les dessins et modèles*: Aucune disposition n'est prévue concernant la cession des dessins et modèles; d'où application des règles générales.

VIII. Refus d'enregistrement

Les textes réglant le refus d'enregistrement d'une marque de fabrique et de commerce prêtant à confusion avec une autre sont les suivants:

Le dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce crée en faveur du titulaire une présomption de propriété. Selon l'article 82, les tiers peuvent, dans un délai de 5 ans à compter du dépôt de la marque, faire la preuve de leur priorité d'usage.

Selon l'article 73, « si la marque présentée ne lui paraît pas recevable, aux termes des dispositions de l'article 68, le directeur de l'Office la transmet au Ministère de l'économie nationale, accompagnée d'un rapport motivé; le Ministre décide irrévocablement de l'acceptation ou du rejet de la marque ».

L'article 68 dispose que « la propriété exclusive d'une marque ne peut être revendiquée si le dépôt de cette marque n'a pas été préalablement exécuté à l'Office de protection ».

D'autre part, l'article 6^{bis} de la Convention de Paris dispose que les pays unionistes s'engagent à refuser ou à invalider, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion,

d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue.

D'après ces différents textes, l'Office pour la protection de la propriété industrielle et commerciale a-t-il, ou non, le droit de refuser d'office l'enregistrement d'une marque prêtant à confusion avec une marque déjà enregistrée?

Sur cette question, les avis sont partagés. D'aucun pensent que l'Office n'a pas ce droit et font valoir à l'appui de leur thèse les arguments suivants:

1. L'Office de protection est un office de dépôt et non d'enregistrement, puisqu'aucun examen préalable n'est prévu (promulgation dans l'annexe du Journal officiel après le dépôt).

2. Le rejet prévu à l'article 73 peut être motivé par la présence, dans la marque, d'armoiries ou de drapeaux des pays unionistes, mais non par la possibilité d'une confusion avec une marque déjà enregistrée.

L'article 68 doit en réalité être mis en rapport avec l'article 67, qui prévoit le refus d'enregistrement des armoiries et drapeaux. Il constitue en effet une reproduction exacte de l'article 81 de l'arrêté n° 2385 du Haut-Commissariat, dont la teneur était la suivante: « Là où les taxes sont acquittées, le directeur de l'Office reçoit la requête et les pièces annexes. Il examine tout d'abord si la marque est recevable aux termes de l'article 71, qui traite du rejet de la marque représentant des armoiries et drapeaux ».

L'article 71 mentionné dispose que « la marque ne doit représenter ni décorations nationales ou étrangères, ni mot, image, signé ou emblèmes séditionnels ou contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ».

3. Le certificat délivré par l'Office n'entraîne pour ce dernier aucune responsabilité. « En foi de quoi, le présent certificat, établi selon les déclarations et sous la responsabilité du déposant ou de son mandataire, est délivré à toutes fins utiles, la responsabilité de l'Office de protection ne pouvant se trouver engagée. »

4. Il appartient au juge de se prononcer sur la validité de la marque.

Nous pensons au contraire que l'Office est en droit de refuser une marque prêtant à confusion avec une marque déjà enregistrée:

(1) L'article 20, chiffre 3, du décret-loi n° 82, du 30 juin 1947, sur l'organisation du Ministère de l'économie nationale confère à l'Office pour la protection de la propriété industrielle et commerciale le droit d'enregistrement (et non de dépôt) des marques de fabrique et de commerce, ainsi que des dessins et modèles industriels.

(2) L'article 67 du décret-loi n° 47 reproduit textuellement l'article 71 de l'arrêté n° 2385, en ajoutant que les emblèmes de l'État et des institutions publiques ne peuvent être enregistrés au nom de leur créateur ou de ses ayants droit; l'enregistrement effectué à l'étranger est sans effet sur les territoires de la République syrienne. Tout enregistrement effectué, ou qui le sera, contrairement aux dispositions du présent article est nul et ne constitue pas un droit acquis.

a) Il s'ensuit que le propriétaire d'une marque renfermant un tel emblème n'a aucun intérêt à verser des taxes et accom-

plir des formalités qui ne pourront lui conférer aucun droit. D'autre part, le législateur n'avait aucune raison d'exiger un rapport motivé et une décision irrévocable sur une marque dont la loi elle-même exclut l'enregistrement. Ajoutons que l'article 73 du décret se réfère expressément à l'article 68; il ne peut dès lors être interprété comme se rapportant à d'autres dispositions de la loi (art. 67).

b) L'article 116 confère au directeur de l'Office le droit d'intenter l'action publique en cas de fraude, de contrefaçon ou d'imitation frauduleuse. Cette disposition n'aurait plus de sens si l'on voulait admettre que l'Office doive enregistrer les marques prêtant à confusion avec des marques déjà enregistrées: elle obligerait l'Office à agir de façon contradictoire.

c) Le décret législatif ne contient aucune disposition dégageant la responsabilité de l'Office. L'observation qui figure sur le certificat d'enregistrement se rapporte exclusivement aux déclarations faites par le déposant ou son mandataire et non au dépôt lui-même.

d) Il appartient au juge de prononcer à qui revient le droit à la marque, droit fondé sur la priorité d'usage, mais non pas si la marque a été valablement déposée ou enregistrée.

TROISIÈME PARTIE

Décret-loi n° 245, du 26 mai 1952, concernant l'apposition d'une marque obligatoire sur certains produits importés ou exportés ¹⁾

A) Le but de ce décret est de permettre le contrôle:

- 1° de l'origine de certains produits importés;
- 2° de la bonne qualité des marchandises exportées.

B) Les moyens d'application en sont les suivants:

1. Un arrêté ministériel décide des mesures à prendre pour les marchandises se trouvant sur les marchés locaux lors de l'entrée en vigueur du décret.

2. La vente des produits indigènes ou importés est prohibée s'ils ne portent pas, d'une manière apparente, la marque enregistrée à l'Office pour la protection de la propriété industrielle et commerciale.

3. Les produits ne portant pas la marque obligatoire sont passibles de saisie.

4. Quant aux marques enregistrées avant la promulgation du décret et dont la durée de protection n'avait pas encore pris fin, l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 360, du 25 mai 1953 ²⁾, exigea, sous peine de prohibition d'importation, que fussent soumis à l'Office les pièces complémentaires indiquées à l'article 2, alinéa (1), lettre c), alinéa (2), lettres d) et e), du décret réglementaire n° 495, du 15 septembre 1952 ³⁾, soit:

Alinéa (1), lettre c): Une pièce indiquant les noms et sièges des succursales qui se rattachent au propriétaire de la marque et qui se livrent à l'industrie ou au commerce des produits soumis à l'apposition obligatoire de la marque.

Alinéa (2), lettre d): Une copie du certificat de dépôt, certifiée conforme par l'Office pour la protection de la propriété industrielle et commerciale du pays d'origine des produits étrangers soumis à la marque obligatoire, et traduite en langue arabe par un interprète assermenté.

Alinéa (2), lettre e): Un certificat émanant de la Chambre d'industrie ou d'agriculture, ou du service qui en tient lieu, dans le pays d'origine du produit soumis à la marque obligatoire.

Ce certificat doit être approuvé par le consulat de Syrie ou par la mission étrangère qui la représente et traduit en langue arabe par un interprète assermenté.

Le dépôt de la marque obligatoire est soumis aux mêmes formalités que celui d'une marque facultative, mise à part l'obligation supplémentaire de produire, devant l'Office, les trois pièces indiquées ci-dessus. Cette exigence a donné lieu à de nombreuses objections. D'aucuns désirent remplacer le certificat de dépôt auprès de l'Office syrien par un certificat émanant du Bureau international de Berne. D'autres, pour des raisons valables, telles que l'usage de leurs marques à l'étranger, souhaitent être exemptés de tout dépôt. D'autres enfin y voient une dérogation à la Convention de Paris, à laquelle la Syrie est partie, spécialement à l'article 2, alinéa (1), qui traite de l'égalité de traitement entre nationaux et étrangers.

Il convient de noter que la Syrie ne fait pas partie de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, lequel est applicable seulement aux pays contractants. D'autre part, une marque ne peut être enregistrée internationalement qu'après enregistrement préalable auprès de l'Administration du pays d'origine et par l'intermédiaire de ladite Administration (art. 1^{er} de l'Arrangement de Madrid).

L'obligation de prouver que la marque est enregistrée au pays d'origine est conforme à l'article 6, lettre A, de la Convention de Paris. Les pays de l'Union peuvent exiger, avant de procéder à l'enregistrement définitif, la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine délivré par l'autorité compétente.

En ce qui concerne l'égalité de traitement entre les nationaux et les étrangers quant aux formalités d'enregistrement, rappelons que l'article 2, alinéa (3), de la Convention de Paris réserve expressément les dispositions de la législation de chacun des pays de l'Union relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire; de son côté, l'article 2, alinéa (2), lettre f), du décret réglementaire n° 495, du 15 septembre 1952, oblige les nationaux à produire un certificat de la Direction de l'industrie au Ministère de l'économie nationale ou des Services de l'industrie dans les départements, attestant la conformité du produit national au modèle industriel (standard) défini par le Ministère de l'économie nationale.

Disons pour conclure que les mesures prises par le législateur syrien ont pour but de s'assurer de l'origine de certains produits importés et de permettre ainsi d'interdire l'entrée des marchandises fabriquées en pays ennemis. L'obligation de soumettre à l'Office les pièces indiquées ci-dessus et légalisées par les autorités syriennes à l'étranger est amplement suffisante pour atteindre le but proposé.

MAMDOUH AL HUSSAMI

Directeur de l'Office pour la protection
de la propriété industrielle et commerciale
de Syrie

¹⁾ Voir *Prop. ind.*, 1952, p. 116.

²⁾ *Ibid.*, 1953, p. 138.

³⁾ *Ibid.*, 1952, p. 159.

Chronique des institutions internationales

Vers la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des fabricants de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion

(Réunion de travail de Paris, 30 octobre-4 novembre 1954)

Lors de sa session tenue à Lugano du 28 juin au 2 juillet 1954, le Comité permanent de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques a, par sa résolution n° 4 concernant la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des fabricants de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, chargé le Bureau de Berne de « mener à bien, le plus rapidement possible et en accord avec la Sous-commission exécutive, les travaux préparatoires en vue d'une réunion d'un comité d'experts dont la composition sera fixée en commun par le Bureau de Berne, agissant en accord avec la Sous-commission exécutive, et par le Bureau international du Travail ».

Dans le cadre de ces travaux préparatoires, le Bureau de Berne, conjointement avec le Bureau international du Travail, a organisé à Paris une réunion d'étude.

Les échanges de vues eurent lieu du 30 octobre au 4 novembre 1954 au siège de l'Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, 16, rue de la Faisanderie, à Paris.

On notait la présence de MM. Brian Bramall, A. Baum, J. Dougnia, pour la Fédération internationale de l'industrie phonographique, de MM. G. Straschnov et Zini pour l'Union européenne de Radiodiffusion, de MM. H. Ratheliff, Gordon Sanderson et Jean Darcante pour les artistes interprètes et exécutants. M. le Dr V. de Sanetis représentait la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, et MM. M. Boutet et Vilbois l'Association littéraire et artistique internationale. Assistèrent aussi aux séances le Professeur Desbois et M. Tournier, ainsi que M. G. Finnis, Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, et son collaborateur M. Biéry.

Deux institutions intergouvernementales avec lesquelles le Bureau de Berne est lié par des accords de travail étaient également présentes: MM. François Hepp et J. O. Diaz Lewis au nom de l'Unesco et M. Adam au nom du Conseil de l'Europe prirent part aux échanges de vues de Paris. M. Léon Marchal, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, tint même — et ce fut pour nous un honneur dont nous apprécions tout le prix — à manifester tout l'intérêt qu'il portait à cette réunion en se faisant représenter à la première séance par M. Farace, Directeur politique.

Ajoutons que la Sous-commission exécutive du Comité permanent de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques était représentée par son Président, M. Plinio Bolla, le Bureau international du Travail par M. K. St. Grünberg, et le Bureau de Berne par son Directeur, M. le Professeur Jacques Secretan, et par son Vice-Directeur, M. Charles-L. Magnin.

Nous nous réservons de publier ultérieurement un compte rendu de cette session, mais nous croyons devoir, dès main-

tenant, donner connaissance à nos lecteurs de l'alloecution prononcée par M. Farace en réponse aux paroles de bienvenue que lui avait adressées M. le Professeur Jacques Secretan. En voici le texte:

« Monsieur le Directeur, Monsieur le Président, Messieurs,

« Je voudrais remercier vivement M. Secretan pour les aimables paroles qu'il vient de prononcer à mon égard et à celui du Conseil de l'Europe que j'ai l'honneur de représenter à votre réunion.

« Ma présence ici n'a d'autre but que de souligner, au nom de M. Léon Marchal, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, la grande importance qu'il attribue à une réglementation acceptable des droits de tous les intéressés. Cette réglementation aura sans doute une incidence directe sur les échanges de programmes de télévision, question qui, comme vous le savez, est suivie de très près par le Conseil de l'Europe.

« Tous les efforts faits par le Bureau de Berne en vue d'arriver à un règlement des difficultés qui se présentent actuellement à cet égard sont accueillis par le Conseil de l'Europe avec le plus grand intérêt.

« Je me réjouis particulièrement de l'étroite collaboration entre nos deux Organisations intergouvernementales à l'occasion de la consultation et de la délibération des associations professionnelles intéressées que fournit la présente réunion.

« Je souhaite vivement que des résultats heureux pour l'idée européenne puissent être obtenus en conclusion de vos travaux. »

Nouvelles diverses

ALLEMAGNE (République fédérale)

*Institut de l'Université de Munich
pour l'étude du droit étranger et international relatif aux
brevets d'invention, aux marques de fabrique ou de commerce
et au droit d'auteur*

L'Institut est dirigé par M. le Professeur Edouard Reimer. Il est logé dans le bâtiment du Bureau allemand des brevets, Museumsinsel 1, Munich 2. Les correspondances peuvent être envoyées à cette adresse.

L'Institut s'occupe de toutes les questions relatives au droit allemand, étranger et international concernant les brevets d'invention, les marques de fabrique ou de commerce et le droit d'auteur.

Deux juristes et trois secrétaires (*Referendare*) sont à son service. L'Institut s'est fixé pour tâche de constituer tout d'abord une bibliothèque qui groupera toute la bibliographie traitant du droit national, étranger et international en la matière. Cette bibliothèque s'est déjà développée de façon appréciable. Du fait qu'il occupe le même bâtiment que le Bureau allemand des brevets, l'Institut dispose en outre de la grande bibliothèque de ce Bureau, de même que des autres bibliothèques de l'Université. Il est donc à même de fournir une documentation très étendue pour l'élaboration de travaux scientifiques.

L'Institut est également abonné aux revues les plus importantes paraissant dans le pays et à l'étranger et traitant de questions relatives à la protection de la propriété industrielle et au droit d'auteur. Il reçoit actuellement 50 revues provenant des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Hollande, Italie, Suisse et Tchécoslovaquie. Il est en outre abonné à quatre revues éditées par des organisations internationales. Le contenu

(Voir suite page 267)

Statistique

STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR L'ANNÉE 1953

I. Brevets d'invention et modèles d'utilité

Pays	Brevets					
	demandés			délivrés		
	principaux	additionnels	Total	principaux	additionnels	Total
Allemagne, brevets	—	—	50 202	33 947	3 166	37 113
» modèles d'utilité	—	—	47 705	—	—	21 220
Australie ¹⁾	—	—	—	—	—	—
Autriche	—	—	8 154	—	—	3 720
Belgique	8 365	414	8 779	8 314	414	8 728
Brésil ¹⁾	—	—	—	—	—	—
Bulgarie	148	—	148	92	—	92
Canada	—	—	18 565	—	—	9 414
Ceylan ¹⁾	—	—	—	—	—	—
Cuba ¹⁾	—	—	—	—	—	—
Danemark	4 180	96	4 276	1 655	29	1 684
Dominicaine (République)	—	—	33	—	—	33
Egypte	416	5	421	79	—	79
Espagne, brevets	—	—	5 926	—	—	5 273
» modèles d'utilité	—	—	5 650	—	—	3 106
Protectorat espagnol du Maroc ²⁾	—	—	—	—	—	—
Colonies espagnoles ²⁾	—	—	—	—	—	—
Etats-Unis	—	—	74 036	—	—	40 745
Finlande	1 187	34	2 078	614	12	626
France	24 103	1 758	25 861	41 400	1 600	43 000
Grande-Bretagne et Irlande du Nord	35 494	907	36 401	17 440	442	17 882
Tanganyika ¹⁾	—	—	—	—	—	—
Trinidad et Tobago	62	—	62	62	—	62
Singapour	—	—	33	—	—	33
Grèce	818	56	874	822	71	893
Hongrie	—	—	2 066	—	—	283
Indonésie ¹⁾	—	—	—	—	—	—
Irlande	676	27	703	556	14	570
Israël (Etat d'—)	653	11	664	825	15	840
Italie	—	—	17 096	—	—	11 800
Japon, brevets	24 145	430	24 575	5 722	84	5 806
» modèles d'utilité	39 961	—	39 961	—	—	10 200
Liban	64	—	64	64	—	64
Liechtenstein (Principauté) ³⁾	—	—	—	—	—	—
Luxembourg	639	22	661	578	20	598
Maroc (Zone française)	585	29	614	606	29	635
Mexique ¹⁾	—	—	—	—	—	—
Norvège	3 623	41	3 664	1 731	31	1 762
Nouvelle-Zélande	2 094	30	2 124	1 344	20	1 364
Samoa occidental ²⁾	—	—	—	—	—	—
Pays-Bas	8 785	268	9 053	2 342	53	2 395
Surinam ²⁾	—	—	—	—	—	—
Antilles néerlandaises ²⁾	—	—	—	—	—	—
Nouvelle-Guinée ²⁾	—	—	—	—	—	—
Pologne, brevets	1 208	—	1 208	1 133	43	1 176
» modèles d'utilité	—	—	443	—	—	232
Portugal, brevets	792	23	815	1 004	27	1 031
» modèles d'utilité	—	—	104	—	—	124
Roumanie ¹⁾	—	—	—	—	—	—
Suède	11 708	—	11 708	4 736	86	4 822
Suisse	11 726	1 451	13 177	6 753	752	7 505
Syrie	75	—	75	75	—	75
Tanger (Zone de), brevets	32	1	33	32	1	33
» modèles d'utilité	—	—	1	—	—	1
Tchécoslovaquie	1 724	—	1 724	660	—	660
Tunisie	302	18	320	275	18	293
Turquie	614	6	620	454	4	458
Union Sud-Africaine	3 713	—	3 713	3 048	—	3 048
Yougoslavie	606	7	613	267	2	269
Total général des brevets demandés			339 239	des brevets enregistrés		214 864
» » » modèles d'utilité demandés			93 864	» modèles d'utilité enregistrés		34 383

Remarques générales. — Nous publions ici la statistique générale de l'année 1953. Les pays qui ne nous ont pas fourni les renseignements demandés sont laissés en blanc. Pour des raisons d'ordre pratique, nous avons abandonné les rubriques concernant les sommes perçues pour taxes de dépôt, d'enregistrement, etc.

¹⁾ Les chiffres concernant ce pays ne nous sont pas parvenus.

²⁾ Les brevets délivrés par la Métropole sont valables ici.

³⁾ Les brevets suisses sont valables dans la Principauté.

de chacune de ces revues est catalogué de façon systématique et régulière. Le résultat de ce travail, qui englobe les décisions judiciaires ou administratives, des étndes, les lois et ordonnances, les accords internationaux, les comptes rendus de travaux législatifs, de séances et de conférences, de même que des index bibliographiques, est publié régulièrement, à partir du mois d'août de cette année, dans la revue *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und internationaler Teil* (*Propriété industrielle et droit d'auteur, droit étranger et international*). Ces rapports seront publiés chaque mois à partir de janvier 1955.

L'Institut s'occupe également de constituer une cartothèque qui permette d'obtenir une vue d'ensemble rapide sur toute la bibliographie récente dans les différents pays.

L'activité principale de l'Institut consistera à donner des avis de droit et des renseignements à toute personne qui lui en demandera, dans

le pays ou de l'étranger. Pour pouvoir assurer ce service avec toute la précision nécessaire en matière de droit étranger, l'Institut s'est mis en contact avec les organisations semblables des autres pays et s'est en outre efforcé, avec succès, de s'attacher des correspondants étrangers qui le renseignent sur toutes les questions importantes surgissant dans leur pays. L'Institut s'est en outre assigné comme but de publier des travaux scientifiques, en particulier dans le domaine du droit comparé; ces travaux paraîtront dans une série qui leur sera spécialement consacrée. Il se propose enfin d'apporter sa contribution à l'étude des questions relatives au droit international, de participer par exemple aux travaux du Comité d'experts pour les questions relatives aux brevets d'invention, institué auprès du Conseil de l'Europe. Il collaborera aussi de façon étroite et permanente avec le Bureau de Berne dans le domaine de la protection de la propriété industrielle et du droit d'auteur.

STATISTIQUE GÉNÉRALE DE 1953 (suite). — II. Dessins et modèles industriels

Pays	Dessins ou modèles					
	déposés			enregistrés		
	Dessins	Modèles	Total	Dessins	Modèles	Total
Allemagne ¹⁾	—	89	89	—	—	—
Australie ²⁾	—	—	—	—	—	—
Autriche	—	—	8 230	—	—	8 230
Belgique	768	2 138	2 906	768	2 138	2 906
Brésil ²⁾	—	—	—	—	—	—
Canada	—	—	595	—	—	560
Ceylan ²⁾	—	—	—	—	—	—
Cuba ²⁾	—	—	—	—	—	—
Danemark	—	—	927	—	—	840
Egypte	449	305	754	542	175	717
Espagne	—	—	1 543	—	—	942
Etats-Unis	5 459	—	5 459	2 714	—	2 714
France	—	—	10 218	—	—	10 218
Grande-Bretagne et Irlande du Nord	—	—	8 270	—	—	7 435
Trinidad et Tobago	—	—	—	—	—	—
Singapour ²⁾	—	—	—	—	—	—
Hongrie	—	—	3	—	—	3
Indonésie ²⁾	—	—	—	—	—	—
Irlande	52	—	52	56	—	56
Israël (Etat d'—)	77	—	77	71	—	71
Italie ⁴⁾	—	—	4 715	—	—	4 000
Japon	10 123	—	10 123	5 302	—	5 302
Liban	—	—	21	—	—	21
Liechtenstein (Principauté)	—	—	3	—	—	—
Maroc (Zone française)	—	—	79	—	—	79
Mexique ²⁾	—	—	—	—	—	—
Norvège	—	—	1 553	—	—	1 459
Nouvelle-Zélande	216	—	216	203	—	203
Pologne	18	—	18	10	—	10
Portugal	81	89	170	112	132	244
Suède	171	—	171	43	—	43
Suisse	14 206	5 402	19 608	14 190	5 351	19 541
Syrie	314	24	338	280	16	296
Tanger (Zone de)	—	6	6	—	6	6
Tchécoslovaquie	—	23	23	—	29	29
Tunisie	—	—	17	—	—	17
Union Snd-Africaine	—	—	354	—	—	338
Yougoslavie	35	47	82	30	27	57
			Total général			Total général
			76 620			66 337

¹⁾ Déposés par des auteurs qui ne sont ni domiciliés ni établis sur le territoire de la République fédérale allemande. Les habitants de ce pays déposent leurs dessins et modèles auprès des *Amtsgerichte*; une statistique s'y rapportant ne nous est pas encore parvenue (v. *Prop. ind.*, 1954, p. 6).

²⁾ Les chiffres concernant ce pays ne nous sont pas parvenus.

³⁾ Le dépôt de dessins ou modèles industriels n'est pas encore possible dans ce pays.

⁴⁾ Ces chiffres comprennent les modèles d'utilité, car la loi italienne prévoit une protection unique pour ceux-ci et pour les dessins ou modèles d'ornement.

STATISTIQUE GÉNÉRALE DE 1953 (fin). — III. Marques de fabrique ou de commerce

Pays	Marques					
	déposées			enregistrées		
	nationales	étrangères	Total	nationales	étrangères	Total
Allemagne ¹⁾	24 201	920	25 221	17 414	836	18 250
Anstralie ²⁾	—	—	—	—	—	—
Autriche ¹⁾	1 894	300	2 194	1 455	286	1 741
Belgique ¹⁾	2 655	850	3 505	2 655	850	3 505
Brésil ²⁾	—	—	—	—	—	—
Bulgarie	150	463	613	150	463	613
Canada	2 791	2 282	5 073	2 098	1 733	3 831
Ceylan ²⁾	—	—	—	—	—	—
Cuba ²⁾	—	—	—	—	—	—
Danemark	1 928	1 033	2 961	1 103	679	1 782
Dominicaine (République)	—	—	334	—	—	334
Egypte ¹⁾	1 170	631	1 801	497	1 731	2 228
Espagne ¹⁾	11 541	802	12 343	8 151	566	8 717
Etats-Unis	—	—	18 520 ³⁾	—	—	15 617
Finlande	764	593	1 317	460	621	1 081
France ¹⁾	23 493	1 252	24 745	18 913	1 302	20 215
Grande-Bretagne et Irlande du Nord	—	—	11 734	—	—	7 261
Tanganyika ²⁾	—	—	—	—	—	—
Trinidad et Tobago	14	207	221	14	203	217
Singapour ²⁾	—	—	—	—	—	—
Grèce	1 058	698	1 756	—	—	1 756
Hongrie	—	—	296	—	—	295
Indonésie ²⁾	—	—	—	—	—	—
Irlande	310	682	992	148	702	850
Israël (Etat d'—)	249	528	777	120	515	635
Italie ¹⁾	—	—	5 505	4 106	763	4 869
Japon	32 699	1 874	34 573	19 237	1 517	20 754
Liban	98	502	600	98	502	600
Liechtenstein (Principauté) ¹⁾	45	26	71	—	—	71
Luxembourg ¹⁾	90	306	396	90	306	396
Maroc (Zone française) ¹⁾	—	—	728	—	—	728
Mexique ²⁾	—	—	—	—	—	—
Norvège	1 058	1 134	2 192	1 006	1 542	2 548
Nouvelle-Zélande	482	876	1 358	431	775	1 206
Pays-Bas ¹⁾	3 483	761	4 244	—	—	4 134
Srinam ²⁾	—	—	—	—	—	—
Antilles néerlandaises ¹⁾	—	—	—	—	—	128
Nonvelle-Guinée ²⁾	—	—	—	—	—	—
Pologne	203	67	270	125	66	191
Portugal ¹⁾	1 476	503	1 979	660	343	1 003
Roumanie ²⁾	—	—	—	—	—	—
Suède	1 907	1 133	3 040	1 186	882	2 086
Suisse ¹⁾	3 822	919	4 741	3 672	868	4 540
Syrie	150	1 202	1 352	110	1 190	1 300
Tanger (Zone de) ¹⁾	136	96	232	133	96	229
Tchécoslovaquie ¹⁾	1 025	278	1 303	966	265	1 231
Tnnisie ¹⁾	188	147	335	188	147	335
Turquie ¹⁾	559	365	924	557	355	912
Union Sud-Africaine	1 971	1 582	3 553	1 135	1 191	2 326
Yougoslavie ¹⁾	246	142	388	215	140	355
		Total général	182 187	Total général	138 870	

¹⁾ Les chiffres indiqués pour ce pays ne comprennent pas les marques étrangères protégées en vertu de l'enregistrement international, et dont 7572 ont été enregistrées en 1953.

²⁾ Les chiffres concernant ce pays ne nous sont pas parvenus.

³⁾ Sans compter les renouvellements et les nouvelles publications.

The international protection of industrial property and the different stages of economic development of the States

Summary: I. Introduction, position with regard to the problem. — II. World economy: its structure and changes it has undergone since the adoption of the Paris Convention (International Convention for the Protection of Industrial Property) down to our own time. — III. The system of the international protection of industrial property: its economic rôle in general and its effects during the same period. — IV. Some aspects of industrial property from the point of view of our problem. — V. Conclusions.

I.

The problem raised by the differences of economic development between the various countries is by no means a new one. Since the second world war in particular, it has become one of the major problems of international economic and political circles. It may perhaps be of interest to consider this aspect of the international protection of industrial property in view of its importance on the international level.

As the system of the protection of industrial property is the direct outcome of modern economic life, it is surprising how little has been published on its economic aspect, whether national or international. With the exception of Mr. Louis Le Grand, in his great work *Etude économique de la propriété industrielle* (Sirey Collection, Paris 1937), authors have for the most part, while not denying the close connection between general economy and the rights of industrial property, concentrated on the legal aspect of these rights.

By way of introduction, we would quote the following passages from Le Grand's book:

«Now the rights (of industrial property) which they recognize are connected with industry and commerce: that is to say, with the economic life of the country and it is in close relation with that life that these rights are formulated and modified» (page 15).

«Industrial property develops only in conformity with economic evolution» (page 17).

Le Grand himself says that this applies to the international as well as the national level (see page 60):

«The great economic movements that guide the nations in their individual economic lives and in their relations with one another have affected internal legislation on industrial property as also the legal development of the international system of the Unions». (The italics are ours.)

In order to make the following statement clear, it was necessary to insert the following remarks:

1. — If the various rights in respect of industrial property as enumerated in Article 1, paragraph 2 of the Paris Convention are grouped together and considered purely from the economic point of view, we get the following picture:

The first group — patents and utility models — relates primarily to production: that is to say, industry and commerce.

The second group, which comprises trade names, factory marks and trade-marks, industrial designs and models and indications of origin, relates to the external form of concerns and goods. They are all rights connected with the circulation of property and commerce in the broadest sense of the word.

The third group includes all the methods of combating unfair competition, which assign certain legal limits to free economic competition.

We shall consider primarily the rights coming under the first two groups — namely those affecting production and trade, inasmuch as these pre-suppose capital investments and thus a certain financial power.

2. — At the present stage of development of the world, there is not and indeed cannot be any country, whose interests do not require it to encourage production and internal trade as effectually as possible by means of an appropriate system of protecting the rights of industrial property. There is in this respect no difference between great and small, capitalist and non-capitalist, highly developed and under-developed countries. The need of every country to increase its production and trade compels it to stimulate and protect its national economy by adequate legal means.

3. — Logically, this obligation that is common to all the countries should naturally lead them to organize themselves on a world scale and adopt uniform legal rules in the matter of industrial property, but this has been hindered by the present economic structure of the world due to the gulf separating the highly industrialized countries from the under-developed countries.

4. — In spite of these dangerous inequalities however, a world economic system has been organized with its own peculiar demands that are independent of those of the particular national economy of each country and to which even the most powerful States are compelled to yield. At the same time, more and more headway is being made by the idea that one of the most pressing duties of world economy is to fill this economic gap and to eliminate these inequalities with the help of the most advantageously placed countries and the international organizations led by UNO. It is only in this way that mankind as a whole can be enabled to enjoy a decent standard of living. This can however be achieved only by means of economic measures and the mobilization of the riches of the world. The regulation of industrial property rights, especially on the international level, has an important part to play here.

5. — The main problem with which the nations of the world are now faced is how to dissipate internal economic

ension by stimulating world economy. What part will industrial property play here? It is not my purpose to propound a solution of this problem, but merely to endeavour to analyse its various factors. I would therefore ask my readers to remember that this is a *tentative* study.

II.

International trade is as old as the world. Until fairly recently however the feudal system maintained the national economies in a state of strict economic, legal and social subjection and prevented the progressive expansion of trade on the basis of production. It was thanks only to the great geographical discoveries that it was found possible to open up extensive new markets for which production capacity and the funds provided by the corporations proved themselves totally inadequate. In 1623, England passed her first patents law in order to protect the new methods of production. This law, by making the British Empire one market, made a breach in the corporative system, but it was the industrial revolution of the 17th century which, by its discoveries, gave production its real impulse. Thanks to the law of 1623, production already enjoyed effectual protection. What production on a large scale is now seeking are vast new markets, which, in their turn, call for ever increasing productive activity.

Other old laws on patents showed the same tendencies as the English law. Their primary object was to stimulate national production and procure markets for it in the country itself. They served in the first place to combat feudal privileges within the national frontiers; they then set up a protectionist barrier against other countries. Take for instance the French Law of 1791, which provided that an inventor who had taken out a French patent would lose it the moment he took out a foreign patent for the same invention¹⁾.

By thus eliminating all traces of barriers within national frontiers, these economic tendencies contributed to the formation of the modern State. We may mention the constitution in Germany, some time before the unification in 1871, of the Customs Union in 1833, a uniform monetary system in 1848 and finally, in 1861, the adoption of one commercial code. This evolution was dictated by the same consideration throughout. The first German law on patents was not passed until 1877 and it was certainly no exaggeration to say that it was «a veritable boon to national industry»²⁾.

We have stressed this expansionist tendency of industry in its infancy and the function assigned to the early laws on patents in order the better to show that this evolution is still proceeding today on a world level. The same movement which once aimed at suppressing the prerogatives of the feudal lords and the cities is now seeking to break down the economic barriers between the States and the resulting obstacles (Customs and other protectionist measures).

¹⁾ A modern form of this protectionism is represented, in the matter of patents, by the compulsory exploitation licence which is found in nearly all laws based on the French system. We will revert to this question later.

²⁾ Damme-Lutter, *Das deutsche Patentrecht*, Berlin 1925, page 47. — Kohler says the same thing in his *Handbuch des deutschen Patentrechts*, Mannheim 1900, page 9: «... and it is not by chance that the extraordinary development of German industry occurred immediately after the promulgation of the first German law on patents». (Stressed by Kohler.)

International economic relations had developed to such an extent in the course of the 19th century as a result of the great discoveries in the matter of transport and communications and of the formidable development of industry that this may well be described as a veritable revolution in economic history, which has produced a supra-national world economy.

This world economy was born about 1870. At the same time three events of great importance occurred, which were closely connected with one another: one political, one economic and one legal.

The political event was the unification of Germany and Italy, which completed the formation of two great and powerful economic States. The concert of politically and economically developed nations during the last 30 years of the 19th century consisted of, in Europe: England, France, Germany, Austro-Hungary and Italy; in America: the USA; and in Asia, a country that had just acquired an economic and political life: Japan (1868)³⁾.

The rest of the world was directed politically and economically by these States (leaving on one side the European countries of medium importance). The other nations are politically dependent on these countries either directly (colonies, protectorates) — or indirectly (privileges on otherwise autonomous territories [capitulations] or zones of influence). Each great Power was thus in some sort situated at the summit of a pyramid, the whole of the lower part of which was represented by the industrial markets of the home country. The struggle for the conquest of the world markets, which had become particularly acute since the appearance on the scene of Germany and Japan also had a geographical aspect. It was now a question of the appropriation and political conquest of new territories. The United States were however greatly in advance of other countries inasmuch as they were endeavouring to acquire fresh markets exclusively by means of their capital. They thus chose the most modern form of the conquest of markets.

International trade developed more and more in spite of the division of markets into politically watertight compartments. It took two catastrophes — the first and second world wars — seriously to shake and disorganize this network of relations and even they could not destroy it.

From a purely economic point of view, the international exhibitions of Vienna (1873), Philadelphia (1876) and Paris (1878) clearly showed the world character of economy.

Finally, on the legal level, just when international commercial exchanges were beginning to be effected on a world scale, the first two fundamental economic charters made their appearance: one of these was the Paris Convention⁴⁾.

At that time, liberalism was the dominant economic doctrine. This doctrine postulated free competition and the free transfer of capital even on an international scale. Nearly

³⁾ The Russia of the Czars is not included as, though politically a Great Power, she was economically and especially industrially an undeveloped country.

⁴⁾ It was the more significant as attempts had been made at the time with a view to the establishment of a unified monetary system, which was equally important; these endeavours did not however lead to the signature of international agreements until 1912 at the Hague and 1930 in Geneva.

everywhere private enterprise was the basis of all economic life.

Economic conditions varied so widely as between certain countries that the relatively idyllic period of the last few years of the 19th century was followed by a period of disequilibrium due to the excessive inequalities existing at that time. The first world war was one of the consequences of this lack of balance, which it has not yet been found possible to rectify. Nevertheless, in spite of its autonomous character, the general economy of that time was always more or less dependent on the national economies by which it was determined; it was, so to say, the sum total of the national economies. Today, as we shall see, the position is the opposite: the national economies are being determined to an ever larger extent by world economy.

During the last 80 years, three great crises have changed the course of world economy: the first and second world war and the economic depression between the two wars. These crises not only decisively affected the relations between the most highly industrialized countries but at the same time brought to light the change in internal structure undergone by world economy itself. Then there were the great political events which accompanied these crises: the acquisition of political and economic autonomy by territories until recently governed by other countries, the birth of Soviet Russia, the triumph of the revolutionary movements of Asia, the advent of Yugoslav socialism (a very distinct brand) and also especially the very tenacious struggle against private capital by «étatism» (directed economy) in all its forms even in the most highly developed capitalist countries.

Among the consequences of the first world war, two are, in our opinion, of outstanding importance:

Firstly, the collapse of Czarist Russia — an under-industrialized country poor in capital, which offered a vast market to foreign capital and imports of industrial products. The Soviet Union, which emerged from its ruins, endeavoured and is still endeavouring to raise its economy to the level of the most highly industrialized States by practising an isolationist policy and by subjecting its population to Draconian restrictions.

Secondly, the collapse of the Austro-Hungarian Monarchy, which was due in no small measure to the co-existence of very backward, economically and politically subject countries (Bosnia, Herzegovina, Galicia, Transylvania etc.) side by side with highly industrialized territories (the present Austrian and Czechoslovakian territories). Leaving Austria and Czechoslovakia on one side, the result was the appearance on the world stage of new politically sovereign but economically weak States. The collapse of Austro-Hungary was a precedent: the same process that led to the dissolution of the Danubian monarchy is now undermining the great colonial Powers.

When considering the effects of the first world war, we must not forget the rebirth of Turkey under Atatürk, who raised her from the position of a second-class Power to an influential member of the Council of Nations.

The serious economic depression of the «thirties», to which the disturbance of the balance of power throughout the world was partly due, led to state capitalism, which was regarded

as the most effective means of overcoming the crisis. This was the case in Italy and Germany: at the beginning of 1933, Italy was obliged, in order to avoid an imminent industrial collapse which might well have ruined the national credit, agriculture and shipping industry, to constitute and finance a state «super-holding» (*Istituto Ricostruzioni Industriali*)⁵).

Similarly Germany could only reorganize and develop her heavy industry by financing and creating a series of state trusts (Hermann Göring Works etc.).

Apart from these cases in which the State directly participated in industrial activities, State intervention made itself felt more and more in all branches of economic life. Liberalism was henceforth no more than a historical fact. The State no longer confined itself to directing trade and industry: it became itself an industrialist.

As for the second world war, this did not merely end in the political and military defeat of three highly industrialized countries — Germany, Italy and Japan — but (what is, in our opinion, much more important) it caused profound changes, especially in Asia, where a very far-reaching movement has shaken to its foundations every form of colonial subjection whether political or economic (independence of India, Pakistan, Ceylon, Burma, Indonesia, the Chinese revolution, the troubles in Indo-China, Iran, Egypt and the Lebanon). All these countries that can be regarded as economically underdeveloped and largely non-industrialized are, thanks to the enormous amount of man power that they are succeeding in mobilizing, on the way to becoming no longer *objects*, as formerly, but real autonomous *subjects* in the economic life of the world.

The efforts of these States are all directed towards the same object: independence. Their internal structure and political tendencies are of little significance: some of them are absolute monarchies, while others are so-called «bourgeois» republics, out-and-out socialist republics or merely republics with a socialist bias. This gigantic evolution which we are witnessing has of course completely changed the inward and outward character of world economy. The immense colonial territories, the underdeveloped countries and those belonging to a particular «sphere of influence» are ceasing to play the passive rôle of simple markets and assuming the active rôle of producing and trading countries. This movement has nearly everywhere begun with nationalization on a vast scale, after which the country has been equipped with an industry of its own capable of exploiting the national resources. Such plans call for the mobilization of very large funds, which entails extremely heavy sacrifices on the part of the population, but it goes without saying that these resources and the effort demanded of the people are not of themselves sufficient to enable the country to attain as high a level of production as that of the highly industrialized States: hence the need for an uncompromisingly protectionist policy.

We will now compare world economy as it is today with what it was during the last 30 years of the last century, up to the 1914-1918 war.

⁵) For more detailed information concerning the IRI see *Centro economico per la ricostruzione*, Milan 1946, and *Roma economica*, October 1948.

In place of a few highly industrialized States each of which directly or indirectly exercised a political or economic control over vast territories serving as markets for its goods, we now have a number of new States all endeavouring to develop their industrial potential in an autonomous manner and to promote their own economic progress. World economy is at present tending towards the meeting of extremes; it is a complete change in the very nature of world economy that is taking place. The liberal system is everywhere giving place to one of State capitalism or «directed economy» and we must not forget the immense importance assumed by public concerns operating side by side with those created by private initiative. Indeed in more than one country the former have superseded the latter.

Accordingly, world economy is today, as regards both its internal and its external structure, completely different from what it was when the Paris Convention was signed.

Yugoslavia may serve as an example here. Taken as a whole, it is an economically and industrially undeveloped country. Even within her own frontiers, there are in this respect great differences between the North and West and the undeveloped Southern regions, some of which, like Macedonia, were under the suzerainty of the Ottoman Empire until 1912. Since the end of the 2nd world war, the authorities have been at pains to abolish or find compensation for these inequalities and are carrying out plans for the general mobilization of the riches of the soil.

Everything is being done to carry out as rapidly as possible this programme which is based on the principle that only the equalization of economic conditions can allow the national economy as a whole to expand to its full capacity.

The same idea is making headway on the international level: equalization of economic conditions all over the world is one of the fundamental items on the programme which mankind has adopted. Paragraphs 4 and 5 of the Atlantic Charter of 14th August 1941 stated that one of the main tasks to be accomplished after the second world war would be to work for economic progress and the general welfare.

This principle is confirmed by various passages in the Charter of the United Nations. The preamble says that the United Nations are resolved:

«to work for social progress and better living conditions»

and are prepared with this end in view

«to have recourse to international institutions with a view to furthering the economic and social progress of all the nations».

Article 55 reads as follows:

«With a view to creating the conditions of stability and well-being necessary for establishing peaceful and amicable relations between the nations founded on respect for the principle of the equality of the rights of nations and in particular of their right of self-determination, the United Nations will work for:

- a) an improved standard of living, full employment and economic and social progress and development;
- b) the solution of international problems in the economic and social fields as also those connected with public health and other cognate problems; also international cooperation in the fields of intellectual culture and education;
- c)»

Other provisions of the United Nations Charter were dictated by the same considerations and in particular Chapter XI entitled «Declaration relating to non-autonomous territories», which deals exclusively with the nations and territories placed under the administration of the United Nations.

We have roughly described the course of world economy from the signature of the Paris Convention and the present day. Some will find this prefatory statement unnecessary while others will discover that it contains inaccuracies, but it seemed to us to be essential, in order to make the following clear.

III.

In adopting the Paris Convention, industrial and commercial circles themselves offered the best possible proof of the fact that they recognized the existence of a world economy. It was only logical that the tendency that had made itself felt in each country and its laws should find international expression⁶⁾. Industrial property rights were thus accorded the same protection on the international as on the national level. Louis Le Grand says himself:

«... the action of industrial property which we have observed on home markets in connection with the formation and development of monopolies was extended from that moment to the relations between one country and another»⁷⁾. (The italics are ours.)

The system of the international protection of industrial property applies to the most varied fields of economic activity. This is clear from Article 1, paragraph 3 of the Paris Convention, which comprises the whole of economic life; in any case, its range is much wider than that of certain commercial codes. (We believe that this provision was deliberately given a wider range than that of the classical commercial codes.)

When we speak of world economy, we have to think at once of technique, means of transport and commerce. In the past, the Paris Convention and the Union which it established have incontestably played an important part in the development of the general economy. On the international level, they have performed the same function as that performed on the national level by the first laws on invention patents, the object of which was to stimulate economic progress. Without these agreements, technique would certainly never have reached its present level. Thanks to them, the various countries have been able to contribute to the technical enrichment of one another and it has been possible to open new markets and exploit others to their maximum capacity.

Nevertheless such commercial exchanges could only be effected between countries at the same stage of development. It must be remembered that industrial property rights, whether considered separately or as a whole, were primarily and essentially economic values before becoming legal institutions. They represented existing capital and monopolies, accessory or independent, which the international agreements such as those of Paris subsequently provided with legal protection.

⁶⁾ The whole of the national territory has, even in federal States, always been regarded as an economic unit and the right to legislate in the matter of patents reserved for the federal authorities: this principle is found in the Constitution of the United States of 1787, the draft of the Constitution of Frankfurt (*Frankfurter Entwurf* of 1849), the German Constitution of 1871 and all subsequent constitutions.

⁷⁾ See Louis Le Grand, *op. cit.*, page 208. All the authors recognize that this economic principle inspired the Paris Convention.

It is clear that only a technically very highly developed country is capable of exploiting foreign inventions and that it will itself seek markets for its own inventions only in an equally highly developed country. It is not therefore difficult to understand why the Paris Convention helped the countries that were the best equipped industrially and the richest in capital to make such rapid technical progress, while the rest of the world could not keep pace with them. In the one case we have geometrical progression and in the other case arithmetical progression.

The gulf separating the two groups of countries is consequently becoming ever wider and threatens to become a greater source of conflicts than it has been for many years.

Did the Paris Convention take account of all these politico-economic factors? One is inclined to think not. The changes to which it has given rise have tended to make it an instrument in the hands of the economically most powerful countries which form a sort of closed group determined to defend its monopolies. This becomes clear if we compare the percentage of national and foreign inventions in the two categories of countries. Germany is, next to the United States, the country with the largest number of invention patents; at present, over 30 000 patents are registered annually (not including utility models)⁸⁾. Of these patents, 14 to 20% are foreign. In Germany therefore, it is easy for the legislator and the Patents Office to assist and protect German technique and economy and, as the country is rich in capital, foreign patents can also be utilized for the benefit of German industry, which is, in any case, strong enough to have no fear of being submerged by foreign inventions⁹⁾.

The position is quite different in a country that is undeveloped or, which amounts to the same thing, poor in capital¹⁰⁾. We venture to revert to the case of Yugoslavia: between 1921 and 1939, a period of 18 years, only 15 796 patents were registered: that is, scarcely half the number issued in Germany in one year. Of these, only 2626, or 16,2%, were Yugoslav patents, as against 83,8% of foreign patents. The proportion of national to foreign patents is thus exactly the opposite of what it is in Germany. Now both these countries are members of the Paris Convention. Under the terms of the Convention therefore they are legally on a footing of equality and yet the application of the Convention has produced totally different results in the two countries.

In the highly industrialized State, it has led internal legislation on industrial property to protect the national economy, while in the under-developed State, it has had the effect of protecting the economy of foreign countries. The comparison

⁸⁾ Quoted by Tetzner, *Kommentar zum Patentgesetz*, Cologne 1941, page 28.

⁹⁾ This Ernst Nenherg appears to admit in his *Lizenzvertrag und die internationale Patentverwertung*, Weinheim 1950, page 18. He goes even further: «On the other hand», he says, «capital investments in these forms of production in series are so considerable that the producers need not fear competition; they consider, and rightly, that there is unlikely, in the near future, to be a second concentration of capital capable of competing with them. *The de facto monopoly has no need to rely on legally protected rights; it is guaranteed by the power of their capital*». (The italics are ours.)

¹⁰⁾ This is also clearly shown by the provisions of the Peace Treaties concluded after the first world war. See Article 166 of the Treaty of Neuilly on the strength of which Bulgaria undertook to join the Paris Convention.

we have just made between sovereign States is also applicable to the case of a sovereign State and a non-autonomous territory such as a colony or a protectorate, whose rights depend entirely on those of the home country.

Indeed, as the Paris Convention makes it possible to have an invention, trade-mark etc. protected in all countries belonging to the Union, a country in which 40 000 applications for national patents are registered has a one hundred times better chance of making headway on the level of world economy than a country that issues only 400. It must be remembered that «invention» means «industrial exploitation» and «trade-mark» means «struggle to capture a market». In both these cases, there must be provision of funds: this is essential for acquiring a monopoly of production by means of patents or a commercial monopoly by means of trade-marks. Patents and other industrial property rights thus depend in the last resort on the economic power of a country.

In view of the possibilities offered under the terms of the Paris Convention to the countries that are rich both in capital and in patents (or other industrial property rights), the Convention may be described as the instrument that allows the economic expansion of the countries that are highly developed technically and economically¹¹⁾.

Thus, to accord the same legal treatment whatever the *de facto* position may be, is, in practice, to sanction inequality. This is a case of *summum ius summa iniuria*.

The industrial property rights which were originally of secondary economic value have now, thanks to general economic developments, acquired an importance of their own. Let me explain:

When the countries were struggling to acquire new territories and in particular to capture new markets, the products sold there came direct from the home country where they were manufactured. The fact that the newly acquired territories had no production of their own made it unnecessary for patents to be taken out there, even though these would have made it possible to create a production and sales monopoly. On those new markets, trade-marks served merely as distinguishing marks.

Then — the second stage of development — the home country installed industries in the territories that provided it with markets and in particular consumer goods industries which, while not necessitating investments on a large scale, represented a large volume of business. Then it effected transfers of capital and investments by extending the protection of industrial property rights to the new territories. A large supply of raw materials and cheap labour was of great assistance here by producing money or industrial plant. At that time, patents and trade-marks were still essentially legally protected powers; they were not yet independent economic values.

¹¹⁾ Kohler, who is primarily interested in the legal aspect of the question of the protection of patents, says this quite clearly and unequivocally. He says in his *Handbuch des deutschen Patentrechtes*: «The German industries that dominate the world market in for instance dyestuffs or those in which the inventive genius of the Germans has particularly excelled such as the electrical industry and the machinery industry participate to a large extent in the protection of patents» (page 9). (The italics are ours.)

Finally — the third stage of development — after the first and also and especially after the second world war, industrial property rights (whether considered separately or as a whole: I am thinking in particular of the patents connected with trade-marks) became economic property in the strict sense. It is becoming ever more apparent that, to construct a factory in a distant country, it is not sufficient to transfer capital or send machinery; the most modern «structure» must be introduced: namely an invention and its designation — that is to say, a patent and its trade-mark, which are the only adequate means of ensuring the protection of a commodity and its marketing on an ever vaster scale. Industrial property rights thus become real economic property.

As the struggle for the conquest of markets is no longer on the surface but underneath (within existing markets), competition has for long been confined to quality to the exclusion of quantity: hence the growing activity in the matter of inventions and the increasing importance attached to trade-marks, which help to guarantee the quality of the product.

By virtue of this evolution, the protection of industrial property is one of the main preoccupations of political and economic circles, especially on the international level, owing to the inter-dependence of the countries¹²⁾.

The increasingly strong position of the Great Powers in the matter of industrial property in relation to that of the under-developed countries, is thus reinforced by the tendencies that are making themselves felt in connection with the Paris Convention. These tendencies are at variance with the thesis that the difficulties with which the modern world is faced can be solved only by means of a rapid development of the under-developed countries and an improvement in the standard of living of their populations. This task, which forms part of the programme of the UNO, can be realized only by means of general industrialization founded on the latest technical improvements and by an increase in the purchasing power of the population (the two questions are intimately connected).

The international protection of industrial property thus presents a general economic problem of capital importance¹³⁾.

The «humanistic» solution that consists in ensuring the well-being of the masses is now an economic necessity and not in the least utopian: at the present rate of technical progress and output capacity, it should be perfectly feasible.

One question however arises. The Paris Convention was drawn up at a time when political, economic and technical conditions were totally different from what they are today. Aviation, wireless telegraphy and television, which make the world of today appear smaller, were unknown. Can the Paris Convention meet the requirements of the present economic

¹²⁾ The best proof of the truth of our contentions is furnished by the number of patents and other rights confiscated during the periods following the two world wars.

¹³⁾ The International Chamber of Commerce has also recognized the fact that the exchange of inventions is of the greatest importance: «The International Chamber of Commerce considers that the granting of patent licences should be encouraged in the interests of international exchanges and the maximum development of technical progress» (Resolution of 26th and 27th May, 1950). Sound as this opinion is, the method recommended — namely the freeing of (commercial) exchanges — does not appear to us to be adequate in the present circumstances.

situation and in particular of its future developments and can it be reconciled with the tasks undertaken by the United Nations Organization?

In the light of what has been said above, we are obliged to reply to these two questions in the negative. We have only to glance at the annual statistics of the Office in Berne to see that a small group of countries in the world possesses a virtual monopoly in industrial property, which is steadily growing. There is no equality as between these countries; important technical improvements are in practice commercialized on a basis of equality within the frontiers of those countries only¹⁴⁾.

What is the attitude of the rest of the world to all this?

Firstly, there are immense territories whose development has been retarded, which do not belong to the Paris Union. These include in particular the old colonial and semi-colonial countries. In their eyes, the Paris Convention can be of no use to them whatsoever. In my opinion, the fact that the USSR has remained aloof is not attributable to ideological motives only, but also and especially to reasons dictated by protectionist policy.

Secondly, we cannot ignore the disinclination of the under-developed countries to accede to the London text.

Thirdly and lastly, all sorts of measures dictated by «economic nationalism»¹⁵⁾ (protectionist measures connected with Customs policy, administrative measures for preventing the commercialization of foreign patents, the nationalization of foreign concerns, foreign currency policy directed against the transfer of royalties to foreign countries etc.) have been taken. It may be added that the countries that have taken these measures have obviously done so not because they are enemies of economic and technical progress; on the contrary, their object is to render certain foreign monopolies more or less ineffectual.

Leaving on one side all political and other considerations, I would like, in conclusion, merely to state that these forms of economic nationalism retard technical progress. This simple fact is sufficient to show that our present world still lacks an international system of industrial property capable of overcoming this fundamental opposition and contributing to the rapid economic progress of mankind as a whole.

IV.

Up to the present, we have been regarding our problem from quite a general point of view. It now remains for us to invoke in support of our theses some examples drawn from the provisions of the Paris Convention. We do not propose to engage in a systematic study of the Convention, but to confine ourselves to two subjects that have given rise to a great deal of discussion.

1. The obligation to exploit patented inventions.
2. The notorious trade-mark.

¹⁴⁾ Kohler, *op. cit.*, page 3: «... and the countries in the vanguard of industrial progress also lead in the matter of the commercialization of patents». See also Rotondi, *Diritto Industriale*, Milan 1942, page 266, who says that the regulations contained in the Paris Convention places on a footing of equality only «those countries whose technique and economic development is the same».

¹⁵⁾ See Le Grand, *op. cit.*, page 218.

Both these subjects, as we shall see, lie at the root of our problem.

1. — With regard to the obligation to exploit patented inventions, we cannot do better than begin by quoting the opening words of the chapter devoted to this subject in Mr. Marcel Plaisant's remarkable treatise¹⁶⁾.

«The obligation to exploit the invention patent, for which provision is made in many national laws and which is intended as a measure for the economic protection of the national industry, was for long the crucial question to be solved by various revision conferences.»

While it is true that this question has always been discussed at length at revision conferences, it is also true that the attitude adopted by certain States has been dictated not by legal but by exclusively economic considerations. The three revisions of Article 5 of the Paris Convention (Washington, The Hague and London texts) are of themselves sufficient proof that, thanks to this article, the industrially most powerful States have endeavoured to acquire a privileged position and to some extent succeeded in doing so. They have endeavoured on the one hand to eliminate the possibility of the patent lapsing and on the other hand to prolong the time limit after which sanctions may be incurred for non-exploitation of the patent.

We will now quote the three versions of this article in order.

The Washington text says:

«The introduction by the patentee, in the country where the patent has been issued, of articles manufactured in one or other of the countries of the Union will not cause the patent to lapse.

Nevertheless the patentee will continue to be under the obligation to exploit his patent in accordance with the laws of the country into which he introduces the articles patented, but with the proviso that the patent cannot be declared to have lapsed by reason of non-exploitation in one of the countries of the Union for three years from the time when the application has been deposited in that country and then only in cases where the patentee cannot show good reason for his failure to commercialize the patent.»

The Hague text reads as follows:

«The introduction by the patentee, in the country where the patent has been issued, of articles manufactured in one or other of the countries of the Union will not cause the patent to lapse.

Nevertheless, each of the Contracting Parties will have the right to take any legislative steps necessary for the prevention of any abuses to which the exercise of the exclusive right conferred by the patent might give rise — for instance, failure to commercialize the patent.

These measures will cause the patent to lapse only if the granting of compulsory licences is not found sufficient to prevent such abuses.

In any case, the patent cannot be made the subject of such measures before the expiry of a period of at least 3 years from the date when it was granted or if the patentee can offer reasonable excuses.»

Finally, the text adopted in London reads as follows:

«The introduction by the patentee, in the country in which the patent has been issued, of articles manufactured in one or other of the countries of the Union will not cause the licence to lapse.

Nevertheless, each of the countries of the Union will have the right to take any legislative measures necessary to prevent any abuses to which the exercise of the exclusive right conferred by the patent might give rise — for instance, failure to commercialize the patent.

These measures can cause the patent to lapse only if the granting of compulsory licences is not found sufficient to prevent such abuses.

In any case, application for a compulsory licence may not be made until three years have elapsed from the date on which the patent was issued and this licence may be accorded only if the patentee has no legitimate excuses to offer. No action with a view to the forfeiture or withdrawal of a patent can be taken for two years from the granting of the first compulsory licence.

The above-mentioned provisions will apply *mutatis mutandis* to utility models.»

We see at once that the cancellation of the patent which could originally be decreed by national legislation, can, under the terms of the London text, be ordered in exceptional circumstances only. In this connection, it is interesting to note the position adopted by the United States: at the Hague, the United States delegation asked for the suppression of all obligation to commercialize patents on the ground that United States legislation made no provision for such an obligation¹⁷⁾. This was only natural, in view of the fact that the United States, as the largest and most modern industrial Power in the world, can afford not to lay down any obligation to commercialize patents. Now in the 20th century, the United States occupy a privileged position identical with that enjoyed by England until the end of the last century, when she lost her leading position almost exclusively to the advantage of the United States. She was herself obliged to provide in her Patents and Designs Act of 1907 for obligation to commercialize and curiously enough it was the British, whose country is after all an industrial Power, who at the Hague opposed the United States, declaring that «provision was made in their (British) legislation for the granting of compulsory licences *as a remedy for the abuse of monopoly*»¹⁸⁾. (The italics are ours.)

The abolition of all measures entailing the forfeiture of the patent for non-commercialization was raised again in London. This time it was the small States (Poland, Czechoslovakia, Spain, Hungary, Yugoslavia) who vehemently protested against the granting of fresh privileges to the great industrial States, adducing the classical argument that «in these countries a large number of patents are taken out by foreigners who are tempted not to commercialize them, to the detriment of the industry and workers of the country»¹⁹⁾. Each of these two camps thus clearly stated its economic arguments. Moreover it is generally admitted today²⁰⁾ that the last version of Article 5 of the Paris Convention reinforces the position of the highly industrialized States, thus ensuring them a *de facto* monopoly. Finally it would seem to be for this reason that the economically undeveloped States find such difficulty in accepting the London text.

We will now ask ourselves the following practical question. Does Article 5, which ensures respect for the obligation to commercialize by resorting to the granting of compulsory licences, or even forfeiture of the patent, make it possible to protect the economically undeveloped countries against the economic expansion and the monopolies of the more powerful

¹⁷⁾ Marcel Plaisant, *op. cit.*, pp. 128, 129.

¹⁸⁾ Marcel Plaisant, *op. cit.*, p. 129.

¹⁹⁾ Ditto Same as ¹⁸⁾.

²⁰⁾ See Note 11 and the passage from Kohler quoted there.

¹⁶⁾ Marcel Plaisant, *Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle*, chap. IV, p. 126.

States? The answer is «no». Moreover it is clear that on the occasion of each revision, the economically powerful States have constantly endeavoured to extend their power in the matter of patents²¹).

It may be pointed out that the period during which no sanction is permitted (either that of the compulsory licence or that of forfeiture of the patent) was in each case considerably prolonged, although on the occasion of each revision those concerned continued to speak — euphemistically — of a «time limit of three years».

According to the Washington text, the necessary steps can be taken after three years *from the day on which the application for the patent is deposited*.

According to the Hague text, apart from the fact that the lapsing of the patent is made conditional upon the impossibility of granting a compulsory licence, the time limit of three years is extended inasmuch as non-commercialization involves a sanction only after three years from the date when the patent was accorded. Thanks to this formula, the period of three years laid down in the Washington text is in fact extended by at least two years.

The London text goes further. In the first place, it separates the compulsory licence from the forfeiture or cancellation of the patent. As for the compulsory licence, it may not be *requested* until after the expiry of a period of three years from the issue of the patent, which represents a fresh extension of the «3 year» period. On the other hand, there can be no forfeiture or cancellation of the patent until after the expiry of a period of at least two years from the granting of the first compulsory licence.

In practice, a compulsory licence cannot then be obtained for 5 or 6 years after the application for a patent has been deposited and the patent cannot lapse for two years from the expiry of the former period. At the present rate of technical progress, most patented inventions are superseded long before the shortest of these periods has expired; in other words, the value of the compulsory licence is practically nil. The countries with highly developed industries are in a position, thanks to their patents, to practice a veritable monopoly, without having to fear any serious obstacles. On the strength of the provisions of Article 5, these countries can in practice obstruct the autonomous development of the less favourably placed countries. While the interests of the patentee are protected, the patented article can be marketed under cover of Article 5, paragraph 1. It is true that the importing country can intervene by means of protectionist measures (import prohibition, raising of the Customs tariff, etc.). The fact remains that during this time the patent cannot be commercialized. Thus we get a *de facto* and *de jure* monopoly.

The holders of these patents have no more reason to fear the granting of a compulsory licence than the lapse of the patent, as they are in fact protected by their own financial power, without requiring the assistance of legal provisions. Moreover a patented article is generally protected at the same time by a trade-mark. It is a matter of common knowledge

that a trade-mark introduced at the right moment can constitute a more effectual monopoly than a patent.

The above analysis of Article 5 of the Paris Convention shows us that its economic consequences are more far-reaching than its strictly «legal» ones. By virtue of this article, the Paris Convention, instead of being an instrument in the service of the general development of economy (as it is where highly industrialized countries are concerned) may become the contrary: a retrograde instrument. This is clearly so in the case of the relations between highly industrialized countries and those that are not.

In support of the above, it may be added that in fact no patent will be taken out in a foreign country for an invention that cannot be used in that country, which pre-supposes the existence of certain economic and technical conditions. Thus it would certainly not occur to anyone to take out a patent for an invention connected with motor-cars in a country where motor-cars are not manufactured. A foreign patent is always a monopoly exploited to the detriment of the national economy and consequently interferes with its possibilities of development. It is therefore not surprising that the countries should be obliged to take protectionist measures which interfere with the harmonious development of world economy without being of any positive assistance to the countries that take them.

Article 5 of the Paris Convention acquires all the more importance from the fact that the countries that are rich in patents in fact possess an absolute monopoly.

2. — From the point of view that we have adopted, we could analyse trade-mark legislation as a whole: firstly because the trade mark often represents, especially in the case of new products, a reinforcement and eventually an extension of the monopoly which the patent confers — the protection of a trade mark being of unlimited duration. But, even without being connected with a patent, a trade-mark may represent a really independent monopoly, thanks to the funds made available for it and the great publicity that it enjoys²²). Its value constantly increases as compared with that of the patent and has even become preponderant. This is shown by the discussions concerning trade-marks at international conferences and the special attention accorded to them by exponents of legal theory and by jurisprudence.

We will here examine from our point of view only the case of the well-known trade-mark (*marque notoire*), which is also a subject on which the most varied opinions will certainly be expressed at future international conferences.

First of all there are two questions of a legal nature to be answered:

1. Is the well-known trade-mark a question of law or of fact?
2. Does the well-known trade-mark come under legislation on trade-marks or under that on unfair competition?

These two points have been discussed at length and I do not claim to be able to add anything to what has already been said.

²¹) See Le Grand, *op. cit.*, 2nd Part, Section II, especially pages 160 to 172: «The part played by industrial property in the creation and development of the exploitation of monopolies».

²²) See Note 21.

The well-known trade-mark is not defined by Article 6^{bis} of the Paris Convention and its legal nature has been the subject of much controversy. I do not wish to go into this question in detail, but I consider, for my part, that the well-known trade-mark raises a purely *de facto* question and that, as such, it comes not under trade-mark legislation but under that on unfair competition.

In legal theory and practice, a well-known trade-mark is protected even if it has not been registered. For it to receive protection, proof of its notoriety must be produced; this shows that it is a question of fact: certain legal consequences arise out of the fact of notoriety.

The protection accorded to the well-known trade-mark is more extensive than that enjoyed by the ordinary trade-mark, and this in two ways:

Firstly, the well-known trade-mark is protected even when it is neither registered nor utilized. It is sufficient that it should be generally known. (Neither the Paris Convention nor, so far as I know, any national law requires that it be registered.)

In other words, a well-known trade-mark can absolutely «block» a market — even an international market. In my opinion, each State should be able to accord its protection to such a trade-mark only if it is at the same time registered. This would, in my view, be an effective means of preventing it from becoming an absolute monopoly. Another way would be to require that in every case proof be furnished of the damage that the holder of the well-known trade-mark claims to have suffered; thus the same rule would apply as in the case of unfair competition. The well-known trade-mark would, under these circumstances, enjoy relative protection only.

There is another way in which the well-known trade-mark enjoys a larger measure of protection than the ordinary trade-mark: the holder may prohibit its utilization by others even for entirely different commodities. This is tending to become a principle today.

The protection granted to the well-known trade-mark is thus doubly strong. From an economic point of view, this protection is the consequence of a *de facto* monopoly: it is no longer the trade-mark that confers a monopoly but the monopoly itself that determines the extent of the protection to be accorded to the trade-mark.

To justify the absolute nature of such protection, it is clearly necessary to maintain that it comes under trade-mark law and not under unfair competition, as to adopt the other view would be to admit the relative character of such protection.

Protection of the well-known trade-mark appears in quite a different light according to whether the relations between economically highly developed States or those between States at fundamentally different stages of development are considered. In the former case, there are a number of cogent reasons in favour of such protection. In the latter case, it must be recognized that the expressions «unfair competition» and «well-known trade-mark» have totally different meanings according to the degree of economic development of the State in question. Thus in many countries the monopoly of certain

foreign concerns is often regarded as something unfair, not to say inadmissible.

There are however other eventualities that place the well-known trade-mark in a different light.

Let us suppose for instance that, in a country hitherto undeveloped and non-autonomous, the production and sale of a certain commodity have been exclusively controlled by the home country and the trade-mark is now employed only as a generic designation. Let us suppose also that the commodity in question has now begun to be manufactured in the country itself and bears the same designation inasmuch as this is synonymous with the commodity to which it relates. In this case the trade-mark is only a generic designation and does not qualify for protection. It is clear that, in such a case, it is impossible to speak either of unfair competition or even simply of competition.

As we have seen, a difference of economic or sociological conditions and thus of conceptions may well alter the meaning of certain legal terms. In practice, it is very difficult to secure for the well-known trade-mark the same protection everywhere as that which it can enjoy in highly industrialized countries. The Paris Convention can only produce its full effects in such countries.

The problem of the well-known trade-mark has for long been an open question. The persistence of the present tendencies can only reinforce and render even more absolute the privileged position of the economically highly developed States as compared with those that are less highly developed. Account should be taken at future international conferences of the effect that any new rule of international law may have on the States whose development is inadequate.

This applies to industrial property generally and of course to the Paris Convention in particular. By selecting as an illustration the obligation to commercialize patented inventions and well-known trade-marks, I have endeavoured to show that the application of the same legal treatment to different circumstances cannot but lead to contradictions.

V.

The above remarks call for certain conclusions. Let me repeat that my intention was not to solve the problem but merely to raise it. Before concluding however it may be well to make certain points clear.

In principle, the Paris Convention has now been superseded by events. It was concluded at a time when liberalism held the field and nearly the whole of economic life rested on private enterprise, protectionist measures were unknown and there was no sign of the economic self-sufficiency of any country. It was a time when only great colonial Powers or a small number of States enjoyed the privilege of advanced industrialization. The Paris Convention was dominated by this economic fact. Successive revisions of the Convention have not brought any considerable changes, but have rather helped to strengthen the already strong position of the privileged States.

Now that the under-developed countries are making efforts to industrialize themselves and the programme of economic assistance from which they are to benefit is already in process

of execution, the system of the international protection of industrial property can scarcely retard this general evolution, which tends towards a new form of economic and progressive humanism. Sooner or later the Convention will have to be completely recast. This Union, which has, since its foundation, so greatly contributed to the development of world economy, must now aim at the equalization of the economic conditions prevailing in the various countries. Thus and thus only will it be possible finally to abolish «autarchic» and protectionist measures.

We have examined our problem from the point of view of an under-developed State and it will naturally be asked whether there is not a danger that the change which we contemplate will adversely effect the monopolies and advantages enjoyed by the States that are today privileged. We do not think that it will. On the contrary, thanks to the rise in the standard of living of millions of individuals and the consequent increase in their purchasing power, these countries will find unsuspected opportunities of increasing the volume of their production; at the same time they will be able further to industrialize themselves without running the risk of war. All this however presupposes the commercialization of the

latest inventions on a much larger scale than today when technical improvements are exchanged only between highly industrialized countries.

Much time will elapse and many difficulties will have to be overcome before a solution satisfactory to all concerned is found. Future international conferences will probably deal only with certain special aspects of our problem. A great deal would however be achieved if the organizations that deal more particularly with industrial property — the International Association for the Protection of Industrial Property, the Commission of the International Chamber of Commerce for the Protection of Industrial Property, the E.C.C.S.O.C. and other economic bodies belonging to UNO — were to agree to begin by studying our problem.

The whole world is groping its way. All those interested in the economic and legal problems connected with industrial property hope that the Paris Convention will make a not inconsiderable contribution to the task of constructing the economic world of the future and this hope is shared by the author of this article.

Dr. Stojan PRETNAR
Professor at the University of Ljubljana