

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

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

75^e année

N° 4

Avril 1959

SOMMAIRE

LÉGISLATION : Allemagne (République démocratique). Statut de l'Office des inventions et brevets (du 20 janvier 1956), p. 61. — Israël. Ordonnance de 1929 sur les marques de fabrique ou de commerce amendée jusqu'au 1^{er} août 1958. Ordonnance fixant les modalités d'exécution de la loi en ce qui concerne l'application de marques frauduleuses sur les marchandises, p. 63. — Suisse. Arrêté du Conseil fédéral instituant une nouvelle classification des inventions (du 27 décembre 1957), p. 68. — Viet-Nam. I. Décret présidentiel portant réglementation des marques de fabrique ou de commerce (n° 506, du 8 octobre 1958), p. 68. — II. Arrêté présidentiel fixant les taxes relatives au dépôt des marques de fabrique ou de commerce (n° 360, du 8 octobre 1958), p. 70.

ÉTUDES GÉNÉRALES : Intégration internationale de dépôts de demandes de brevet (E. Wiegand, D. A. Was, W. P. Williams), p. 70.

CORRESPONDANCE : Lettre du Canada. (Christopher Robinson), p. 72.

BIBLIOGRAPHIE : *Ouvrages nouveaux.* Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, Répertoire général des années 1928 à 1956, p. 79. — Supplément au Traité technique et pratique des brevets d'invention (Alain Casalonga), p. 80. — Das schweizerische Patentrecht (Rudolf Blum et Mario Pedrazzini), p. 80.

NOUVELLES DIVERSES : Yougoslavie. Mutation dans le poste de Directeur de l'Office des brevets, p. 80.

STATISTIQUE : Statistique générale de la propriété industrielle pour l'année 1957 (1^{er} supplément). Etats-Unis, Luxembourg, p. 80.

Législation

ALLEMAGNE (République démocratique)

Statut de l'Office des inventions et brevets *

(Du 20 janvier 1956)¹⁾

Le présent statut est décrété en application de la loi du 6 septembre 1950 sur la création d'un Office des inventions et brevets de la République démocratique allemande²⁾.

Article premier

Définition de l'Office des inventions et brevets

(1) L'Office des inventions et brevets de la République démocratique allemande (Office des brevets, *Patentamt*) est l'office technique central de la République démocratique allemande dans le domaine des brevets, des modèles et des marques.

(2) L'Office des brevets est une personne juridique dont le siège est à Berlin.

(3) L'Office des brevets est une organisation interne (*Haushaltsorganisation*).

Article 2

Attributions

L'Office des brevets doit, dans le cadre des dispositions légales et en respectant les données de l'économie popu-

* Le texte de ce Statut fera l'objet d'un tirage à part limité (format A 5). Les personnes qui auraient l'intention d'en faire l'acquisition sont priées de l'annoncer immédiatement au Bureau international, 7, Helvetiastrasse, Berne (Suisse).

¹⁾ Communication officielle de l'Administration de la République démocratique allemande.

²⁾ Voir *Prop. ind.*, 1950, p. 208.

laire socialiste, assurer les droits des inventeurs et créateurs dans le domaine des inventions et modèles et veiller, dans le domaine des marques, à ce qu'une protection correspondante soit accordée aux requérants. L'Office des brevets a, en particulier, les attributions suivantes:

1. En général:

a) Participation à l'organisation et au développement de réglementations dans le domaine de la protection juridique, nationale et internationale, de la propriété industrielle;

b) Collaboration, dans le domaine de la protection juridique de la propriété industrielle, avec l'étranger ainsi qu'avec les organisations internationales et

c) Echanges d'expériences sur toutes les questions de protection juridique de la propriété industrielle avec les organismes correspondants de l'Union soviétique et des démocraties populaires;

d) Etablissement, à la demande du Ministère public ou des tribunaux de la République démocratique allemande, de préavis sur les inventions et marques protégées;

e) Collaboration dans les procédures judiciaires relatives à la protection juridique de la propriété industrielle;

f) Préparation pour la publication des recueils de brevets et de marques ainsi que la tenue à jour et l'administration de ces recueils;

g) Formation et sélection des cadres dans le domaine des brevets, des modèles et des marques.

2. Dans le domaine des brevets d'invention:

a) Recevoir les demandes de brevets et les examiner quant à la brevetabilité de l'invention, délivrer les brevets conformément aux dispositions en vigueur et tenir les registres des brevets;

b) Exécution des procédures en rectification, déclaration de nullité et radiation de brevets et rendre les décisions sur les recours dans les procédures concernant l'Office des brevets;

c) Délivrance des permis d'utilisation dans les brevets d'ordre économique (*Wirtschaftspatente*);

d) Liquidation amiable des contestations portant sur les indemnités dues dans les brevets d'ordre économique ainsi que dans les brevets d'exclusion (*Ausschliessungspatente*) qui sont utilisés, avec le consentement de l'ayant droit, par l'économie du peuple (*volkseigene Wirtschaft*);

e) Administration des dossiers de brevets ainsi que de la littérature d'examen et de brevets.

3. Dans le domaine des modèles d'utilité (*Gebrauchsmuster*):

a) Réception, examen et inscription des demandes de modèles dans le registre des modèles, conformément aux dispositions en vigueur, tenue de ce registre;

b) Etude des demandes de prolongation de la durée de protection, de la limitation et de la radiation des modèles d'utilité ainsi que des recours;

c) Administration des dossiers des modèles d'utilité.

4. Dans le domaine des dessins et modèles industriels (*Geschmacksmuster*):

a) Réception et enregistrement des dépôts des dessins et modèles industriels conformément aux dispositions en vigueur; tenue du registre des dessins et modèles industriels;

b) Gérance des dépôts des dessins et modèles industriels.

5. Dans le domaine des marques:

a) Réception, examen et enregistrement des demandes de dépôt de marques conformément aux dispositions en vigueur; tenue du registre des marques;

b) Etude des requêtes tendant à la définition, à la prolongation et à la radiation des marques ainsi que des recours;

c) Gestion des dossiers de marques et de la documentation relative aux marques.

6. Dans le domaine des inventions et propositions (*Erfindungs- und Vorschlagswesen*):

a) Direction et contrôle de tous les offices qui sont chargés de tâches dans les domaines:

de l'organisation dans les entreprises de bureaux pour les inventions;

de l'étude des propositions d'amélioration (*Verbesserungsvorschläge*);

de la préparation des demandes de brevets par l'examen préalable de la brevetabilité et de l'utilité;

de la défense des droits de protection accordés;

de la mise en valeur et de la direction des forces créatrices sur les points essentiels de l'économie populaire;

de l'utilisation des inventions et des propositions d'amélioration utilisables et de la fixation et du paiement des indemnités dues pour les propositions d'amélioration et les inventions;

de la documentation des brevets;

de l'information dans les domaines en question;

b) Financement du développement et expérimentation des inventions utiles à l'économie populaire dans le cadre des dispositions en vigueur.

Article 3

Organisation de l'Office des brevets

L'Office des brevets comprend deux sections principales, celle de la « Protection juridique de la propriété industrielle » et celle de l'« Economie publique » (*Wirtschaft*). Pour le surplus, l'organisation de l'Office des brevets est réglée par le plan de structure et des places (*Struktur- und Stellenplan*).

Article 4

Sénat

L'Office des brevets a un Sénat qui doit assurer en matière de brevets, de modèles et de marques l'unité de la jurisprudence conformément aux dispositions en vigueur.

Article 5

Indépendance de la jurisprudence

Les membres du Sénat, des offices chargés de prendre des décisions, de l'Office de conciliation et des bureaux d'examen de l'Office des brevets sont soumis, dans leur jurisprudence, aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire.

Article 6

Direction

(1) L'Office des brevets est dirigé par un président qui doit être un spécialiste en matière de protection juridique de la propriété industrielle.

(2) Le président peut d'office statuer seul sur toutes les affaires de l'Office. Dans les questions importantes, il rend ses décisions après avoir consulté ses collaborateurs de l'Office qui dirigent les départements intéressés. Il est pour cela lié par les dispositions applicables à l'activité de l'Office des brevets.

(3) Le président est responsable de l'activité de l'Office des brevets.

(4) Le président est assisté de deux vice-présidents dont l'un est désigné par lui comme son représentant permanent.

(5) Chacun des deux vice-présidents dirige l'une des sections principales de l'Office des brevets.

(6) L'Office des brevets a une présidence (*Präsidium*) composée du président et des deux vice-présidents. La présidence adopte un règlement de travail qui doit être établi sur la base de l'organisation-cadre du travail (*Rahmenarbeitsordnung*).

(7) Les collaborateurs dirigeants de l'Office ont le droit de donner des instructions, dans le domaine qui est le leur, selon les instructions du président et conformément au règlement de travail de l'Office des brevets; ils sont responsables envers le président pour le domaine qui leur est attribué.

Article 7

Représentation

(1) Dans les rapports juridiques, l'Office est représenté par le président ou l'un des vice-présidents.

(2) Le président ou son représentant peut, sous sa signature individuelle, faire des déclarations juridiquement obligatoires.

(3) Dans la mesure prévue par le règlement de travail de l'Office des brevets ou sur la base de pouvoirs spéciaux conférés par le président, les collaborateurs dirigeants peuvent aussi, dans les limites de leurs attributions, engager juridiquement l'Office par leur signature.

(4) Les contrats qui créent des engagements à la charge de l'administration de l'Office des brevets, ou les actes de disposition de ses moyens de paiement, exigent, conformément aux prescriptions applicables à cet égard, la signature ou, éventuellement, la collaboration de l'administrateur ou de son représentant.

Article 8

Engagement et licenciement de collaborateurs

Le président de l'Office des brevets et les vice-présidents sont nommés et révoqués par le Gouvernement. Les dispositions édictées pour les collaborateurs de l'appareil central de l'Etat sont applicables par analogie pour l'engagement et le licenciement des autres employés de l'Office des brevets.

Article 9

Publication et devoir de discrétion

(1) Les collaborateurs de l'Office des brevets doivent garder le secret sur les faits confidentiels quand ils font des publications, comme aussi dans leurs autres activités particulières. Le devoir de discrétion subsiste après la dissolution du rapport de service.

(2) Les résultats des travaux scientifiques de l'Office des brevets ne peuvent être publiés qu'avec le consentement du président qui décide d'après les dispositions en vigueur.

(3) L'Office des brevets est autorisé à éditer des bulletins officiels.

Article 10

Le présent statut entre en vigueur le jour de sa publication.

Ayant été approuvé le 20 janvier 1956 par la Commission de plan de l'Etat (*Staatliche Plankommission*), il est rendu public par la présente publication.

Berlin, 1^{er} février 1958.

ISRAËL

Ordonnance de 1929

sur les marques de fabrique ou de commerce
amendée jusqu'au 1^{er} août 1958 *

Ordonnance fixant les modalités d'exécution de la loi en ce qui concerne l'application de marques frauduleuses sur des marchandises

Titre abrégé

1. — La présente ordonnance peut être citée comme l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce (*Merchandise Marks Ordinance*).

* Le texte de cette ordonnance fera l'objet d'un tirage à part limité (format A 5). Les personnes qui auraient l'intention d'en faire l'acquisition sont priées de l'annoncer immédiatement au Bureau international, 7, Helvetiastrasse, Berne (Suisse).

Interprétation

2. — (1) Dans la présente ordonnance, à moins que le contexte n'indique le contraire,

« désignation commerciale » s'entend de toute description, énoncé ou autre indication, directe ou indirecte, concernant:

- a) le nombre, la quantité, les dimensions, le volume ou le poids de toutes marchandises; ou
- b) le lieu ou le pays dans lequel une marchandise a été fabriquée ou produite; ou
- c) le mode de fabrication ou de production d'une marchandise; ou
- d) la matière dont se compose une marchandise; ou
- e) une marchandise faisant l'objet d'un brevet, privilège ou *copyright* en vigueur;

et l'utilisation de tout chiffre, mot ou marque qui, selon les usages commerciaux, est communément considéré comme constituant une indication quant à l'un quelconque des éléments précités sera censée être une désignation commerciale au sens de la présente ordonnance;

« fausse désignation commerciale » s'entend d'une désignation commerciale matériellement fautive en ce qui concerne les produits auxquels elle s'applique, et comprend toute altération d'une désignation commerciale, que ce soit par adjonction, effacement ou d'une autre manière, lorsque cette altération rend la désignation matériellement fautive; et le fait que la désignation commerciale constitue une marque de fabrique ou de commerce ou une partie d'une marque n'empêchera pas ladite désignation commerciale d'être une fausse désignation commerciale au sens de la présente ordonnance;

« marque de fabrique ou de commerce » s'entend d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans le registre des marques de fabrique ou de commerce aux termes de l'ordonnance de 1938 sur les marques de fabrique ou de commerce et comprend toute marque qui, enregistrée ou non, est protégée par la loi d'un pays quelconque auquel s'appliquent les dispositions de l'article 41 de ladite ordonnance;

« nom » comprend toute abréviation d'un nom;

« personne », « fabricant », « négociant », « commerçant » et « propriétaire » comprennent tout groupe de personnes, ayant ou non la personnalité civile;

« produits ou marchandises » s'entend de tout ce qui fait l'objet d'un commerce, d'une fabrication ou d'une présentation commerciale.

(2) Les dispositions de la présente ordonnance concernant l'application d'une fautive désignation commerciale à des produits ou marchandises s'étendront à l'application, auxdits produits, de tous chiffre, mot, marque, conditionnement ou mode d'emballage ou d'emballage ou de tous arrangements ou combinaisons de ces éléments, comprenant ou non une marque de fabrique ou de commerce, qui sont raisonnablement calculés de manière que des personnes soient amenées à penser que lesdits produits sont la fabrication ou la marchandise d'une personne autre que celle dont ils sont effectivement la fabrication ou la marchandise.

(3) Les dispositions de la présente ordonnance concernant l'application d'une fausse désignation commerciale à des produits ou marchandises, ou concernant des produits ou marchandises auxquels est appliquée une fausse désignation commerciale, s'étendront à l'application, à des produits ou marchandises, d'un faux nom ou de fausses initiales d'une personne et aux produits ou marchandises auxquels sont appliqués le faux nom ou les fausses initiales, de la même manière que si ce nom ou ces initiales étaient une désignation commerciale, et, aux fins de la présente ordonnance, l'expression « faux nom » ou « fausses initiales » s'entend, lorsqu'elle est appliquée à des produits ou marchandises quelconques, d'un nom ou d'initiales d'une personne

- a) qui ne constituent pas une marque de fabrique ou de commerce ou une partie d'une marque; et
- b) qui sont identiques au nom ou aux initiales, ou qui sont une imitation trompeuse du nom ou des initiales, d'une personne qui exerce une activité industrielle ou commerciale en ce qui concerne des produits de même désignation et qui n'a pas autorisé l'utilisation de ce nom ou de ces initiales; et
- c) qui constituent le nom ou les initiales d'une personne fictive ou d'une personne qui n'exerce pas *bona fide* une activité industrielle ou commerciale en ce qui concerne lesdits produits ou marchandises.

Infractions concernant les marques de fabrique ou de commerce et les désignations commerciales

3. — (1) Toute personne qui

- a) falsifie une marque de fabrique ou de commerce, ou
- b) applique faussement à des produits une marque de fabrique ou de commerce ou une marque ressemblant d'assez près à une marque de fabrique ou de commerce pour induire intentionnellement en erreur, ou
- c) applique à des produits une fausse désignation commerciale, ou
- d) fait exécuter l'un quelconque des actes mentionnés ci-dessus dans le présent article, ou
- e) contrevient à l'une quelconque des dispositions d'une ordonnance édictée aux termes des articles 15A ou 15B, se rendra, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et à moins qu'elle ne puisse dûment établir qu'elle a agi sans intention de fraude, coupable d'une infraction et sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un an ou d'une amende de cent livres¹⁾, ou des deux peines conjointement.

(2) Toute personne qui vend, ou met en vente, ou détient en vue de la vente ou de toute fin commerciale ou industrielle, des produits ou des objets auxquels est appliquée une fausse marque de fabrique ou de commerce ou une fausse désignation commerciale, ou auxquels est faussement appliqué une marque de fabrique ou de commerce ressemblant d'assez près à une marque de fabrique ou de commerce pour induire intentionnellement en erreur, selon le cas, à moins qu'elle ne puisse dûment établir

¹⁾ Il convient de noter qu'en vertu d'une loi votée en septembre 1954, les tribunaux ont le pouvoir d'infliger des amendes atteignant quinze fois le montant fixé dans les dispositions antérieures à la date de la création de l'Etat d'Israël, sous réserve d'un maximum de 5000 livres, ou, dans le cas d'infractions commises par des sociétés, de 10 000 livres.

- a) que, ayant pris toutes les précautions raisonnables pour ne pas contrevenir aux dispositions de la présente ordonnance, elle n'avait, au moment de commettre le délit incriminé, aucune raison de suspecter l'authenticité de la marque de fabrique ou de commerce, de la marque ou de la désignation commerciale, et
- b) que, sur la demande ou pour le compte du poursuivant, elle a donné tous les renseignements en son pouvoir au sujet des personnes dont elle avait obtenu les produits ou les objets en question, et
- c) que, de toute autre manière, elle a agi de bonne foi, se rendra coupable d'une infraction et sera passible des sanctions prévues au paragraphe (1).

Saisie de produits par rapport auxquels une infraction a été commise

4. — Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction aux termes de la présente ordonnance, le tribunal, en sus des sanctions imposées par ladite ordonnance, peut ordonner la saisie d'un stock de produits, ou des recettes provenant de la vente desdits produits, ou de tout autre objet par rapport auquel l'infraction a été commise.

Falsification de marques de fabrique ou de commerce

5. — Sera considérée comme l'auteur d'une fausse marque de fabrique ou de commerce toute personne qui

- a) sans le consentement du propriétaire de la marque, fabrique cette marque ou une marque lui ressemblant d'assez près pour induire intentionnellement en erreur; ou
- b) falsifie une marque authentique, par altération, adjonction, effacement ou de toute autre manière; et toute marque de fabrique ou de commerce ainsi faite ou falsifiée sera considérée dans la présente ordonnance comme étant une fausse marque de fabrique ou de commerce.

Toutefois, dans les poursuites judiciaires engagées pour falsification d'une marque de fabrique ou de commerce, c'est au défendeur qu'il incombera d'apporter la preuve du consentement du propriétaire.

Application de marques de fabrique ou de commerce ou de désignations commerciales

6. — (1) Sera considérée comme appliquant une marque de fabrique ou de commerce, ou une marque, ou une désignation commerciale à des produits toute personne qui

- a) l'applique sur les produits eux-mêmes; ou qui
- b) l'applique sur tout emballage, étiquette, rouleau ou bobine ou autre objet dans lequel ou avec lequel les produits sont vendus, ou mis en vente, ou détenus pour la vente ou pour toute fin commerciale ou industrielle; ou qui
- c) place, enferme des produits qui sont vendus, ou mis en vente, ou détenus pour la vente ou pour toute fin commerciale ou industrielle, dans tout emballage, ou les joint à tout emballage, étiquette, rouleau ou bobine ou autre objet sur lequel a été appliquée une marque de fabrique ou de commerce ou une désignation commerciale; ou qui

d) utilise une marque de fabrique ou de commerce, ou une marque, ou une désignation commerciale, d'une manière visant intentionnellement à laisser croire que les produits par rapport auxquels elle est utilisée sont désignés ou décrits par cette marque de fabrique ou de commerce, ou cette marque, ou cette désignation commerciale.

(2) L'expression « emballage » comprend les fermetures, fûts, bouteilles, vases, boîtes, couvercles, capsules, caisses, montures ou enveloppes; et l'expression « étiquette » comprend les bandes et les fiches.

(2A) Les produits ou marchandises livrés en exécution d'une commande se référant à une marque de fabrique ou de commerce ou à une désignation commerciale figurant sur des réclames, annonces publicitaires, factures, cartes de vins, lettres commerciales, papiers d'affaires ou autres communications de caractère commercial, seront, aux fins de l'alinéa d) du paragraphe (1) du présent article, considérés comme des produits ou marchandises par rapport auxquels la marque de fabrique ou de commerce, ou la désignation commerciale, est utilisée.

(3) Une marque de fabrique ou de commerce, une marque, ou une désignation commerciale sera considérée comme appliquée sur des produits si elle est tissée ou imprimée dans ou sur ces produits ou si elle leur est intégrée d'une autre manière, ou si elle est jointe à ces produits, ou apposée sur eux ou sur tout emballage, étiquette, rouleau ou bobine ou autre objet.

(4) Sera considérée comme appliquant fausement une marque de fabrique ou de commerce sur des produits toute personne qui, sans le consentement du propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce, applique cette marque ou une marque lui ressemblant d'assez près pour induire intentionnellement en erreur, mais, dans toutes poursuites judiciaires pour fausse application d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'une marque sur des produits, c'est au défendeur qu'il incombera d'apporter la preuve du consentement du propriétaire.

Désignation des vins

6A. — a) Toute désignation de vin par un nom géographique qui n'est pas le nom du lieu d'origine de ce vin, ou par un nom renfermant ce nom géographique ou susceptible d'être confondu avec celui-ci, sera considérée comme une fausse désignation commerciale, au sens de l'article 2; il ne sera aucunement tenu compte du fait que des mots tels que « genre », « catégorie », « type » ou « imitation », ou leurs équivalents en une langue étrangère, soient ajoutés ou non à la désignation, ou que le lieu réel d'origine du vin soit indiqué ou non.

b) Dans les poursuites judiciaires concernant une fausse désignation commerciale, comme le mentionne le paragraphe a), le tribunal ne prendra pas en considération le moyen de défense figurant dans le dernier passage de l'article 3 (1), ni les dispositions de l'article 15.

c) Dans le présent article, « vin » comprend les produits viticoles, le cognac, les jus de raisin et toute boisson contenant l'un de ces éléments.

Exemption de certaines personnes employées dans le cours normal d'une activité industrielle ou commerciale

7. — Lorsqu'une personne, accusée d'avoir appliqué fausement sur des produits une marque de fabrique ou de commerce ou une marque lui ressemblant d'assez près pour induire intentionnellement en erreur, ou d'avoir appliqué sur des produits une fausse désignation commerciale, ou d'avoir fait commettre l'un quelconque des actes mentionnés dans le présent article, peut dûment établir

- a) que, dans le cours normal de son activité industrielle ou commerciale, elle est employée, pour le compte d'autres personnes, à appliquer, sur des produits, des marques de fabrique ou de commerce ou des désignations commerciales et que, dans l'affaire qui fait l'objet de l'accusation, elle était ainsi employée par une personne résidant en Israël et n'avait aucun intérêt dans les produits en question, sous forme de bénéficiaire ou de commissionnaire afférents à la vente desdits produits; et
- b) qu'elle a pris toutes les précautions raisonnables afin de ne pas commettre l'infraction faisant l'objet de l'accusation, et
- c) qu'elle n'avait, au moment où a été commise l'infraction incriminée, aucune raison de suspecter l'authenticité de la marque de fabrique ou de commerce, de la marque, ou de la désignation commerciale, et
- d) qu'elle a donné au poursuivant tous les renseignements en son pouvoir concernant les personnes pour le compte de qui la marque de fabrique ou de commerce, la marque ou la désignation commerciale était appliquée,

ladite personne sera dispensée, mais elle sera tenue de rembourser au poursuivant les frais à lui occasionnés, à moins qu'elle ne lui ait dûment notifié qu'elle s'appuyait sur le moyen de défense indiqué ci-dessus.

Application de l'ordonnance aux montres

8. — (1) Lorsque, sur un boîtier de montre, figurent des mots ou des marques qui constituent, ou qui sont, de réputation courante, considérés comme constituant une indication du pays où la montre a été fabriquée et que la montre ne porte aucune indication du pays où elle a été fabriquée, ces mots ou ces marques seront considérés *prima facie* comme constituant une désignation de ce pays au sens de la présente ordonnance; les dispositions de la présente ordonnance concernant les produits auxquels a été appliquée une fausse désignation commerciale et concernant le fait de vendre, ou de mettre en vente, ou de détenir en vue de la vente ou de toute fin commerciale ou industrielle, des produits auxquels est appliquée une fausse désignation commerciale, exerceront leurs effets en conséquence.

(2) Aux fins du présent article, le mot « montre » s'entend de toute partie d'une montre autre que le boîtier.

*Description d'une marque de fabrique ou de commerce
ou cours d'un procès*

9. — Au sujet de toute information, de toute procédure ou de tout document dans lesquels une marque de fabrique ou de commerce ou une fausse marque de fabrique ou de commerce doit être mentionnée, il suffira, sans fournir d'autre description, ni de copie ou fac-similé, d'indiquer que cette marque ou cette fausse marque est une marque de fabrique ou de commerce ou une fausse marque de fabrique ou de commerce.

Disposition relative aux moyens de preuve

10. — Dans un procès engagé en vertu de la présente ordonnance au sujet de produits ou de marchandises importés, les moyens de preuve concernant le port d'expédition seront considérés comme une preuve *primo facie* du lieu ou du pays où ces marchandises ont été fabriquées ou produites.

Sonctions en cas de complicité

11. — Toute personne qui, se trouvant sur le territoire d'Israël, se rend complice d'un acte, commis hors d'Israël, qui, s'il avait été commis en Israël, constituerait une infraction à la présente ordonnance, ou incite à commettre un tel acte par ses encouragements, ses conseils, son aide ou sa complicité, se rend coupable de cette infraction, en tant que principal responsable, et peut être poursuivie, jugée et condamnée en Israël comme si ladite infraction avait été commise en Israël.

Mandat de perquisition

12. — (1) Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction à la présente ordonnance et que le magistrat s'est assuré, à la suite d'informations recueillies sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des produits ou des objets à l'aide desquels ou par rapport auxquels ladite infraction a été commise se trouvent au domicile ou dans un local quelconque du défendeur, ou sont, d'autre manière, en sa possession ou sous son contrôle en n'importe quel lieu, le magistrat peut lancer un mandat de perquisition conformément aux dispositions de l'ordonnance de procédure criminelle (arrestations et perquisitions) et tous les produits ou objets saisis en vertu dudit mandat seront présentés au magistrat qui décidera s'ils peuvent ou non être saisis en vertu de la présente ordonnance.

(2) Lorsque le propriétaire de produits ou d'objets qui, dans le cas où ce propriétaire aurait été reconnu coupable, pourraient faire l'objet d'une saisie, est inconnu ou ne peut être retrouvé, une information peut être ouverte ou une plainte déposée à seule fin de procéder à ladite saisie et un magistrat peut faire publier un avis portant que, sauf si des raisons à l'effet contraire sont exposées au lieu et au moment indiqués dans ledit avis, ces produits ou objets seront saisis; audit moment et audit lieu, le magistrat, à moins que le propriétaire, ou toute personne agissant en son nom ou toute autre personne ayant un intérêt dans lesdits produits ou objets, n'expose des raisons à l'effet contraire, peut ordon-

ner la saisie de ces produits ou objets ou de l'un quelconque de ceux-ci.

(3) Les produits ou objets saisis aux termes du présent article ou de toute autre disposition de la présente ordonnance peuvent être détruits ou recevoir une autre affectation, après effacement préalable de toutes les marques de fabrique et de toutes les désignations commerciales, de la manière ordonnée par le tribunal qui a prononcé la saisie desdits produits ou objets; le tribunal peut, sur les sommes susceptibles d'être réalisées lors de l'affectation ultérieure de ces produits, allouer à une partie reconnue non coupable une compensation pour les pertes indûment subies du fait de ces produits.

Délai prévu pour les poursuites

13. — Aucune poursuite pour infraction à la présente ordonnance ne sera engagée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ou après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la découverte de celle-ci par le poursuivant, le délai qui expire le premier étant choisi à cette fin.

*Interdiction d'importer des produits pouvant faire l'objet
d'une saisie en vertu de la présente ordonnance*

14. — (1) Est interdite l'importation en Israël de tous produits qui, s'ils étaient vendus, pourraient faire l'objet d'une saisie en vertu de la présente ordonnance, ainsi que de tous produits de fabrication étrangère portant un nom ou une marque de fabrique ou de commerce qui sont, ou qui sont censés être le nom ou la marque d'un fabricant, négociant ou commerçant résidant en Israël, à moins que ce nom ou cette marque ne soient accompagnés de l'indication précise du pays où les marchandises ont été faites ou produites — et, sous réserve des dispositions du présent article, lesdits produits figureront parmi ceux dont l'importation est interdite, comme s'il en était ainsi disposé par la législation douanière alors en vigueur en Israël; si les produits précités sont importés ou introduits en Israël, ils seront, à la discrétion du Directeur des douanes et de l'accise, saisis ou livrés sous réserve de l'observation des conditions que le Directeur des douanes et de l'accise pourra juger bon d'imposer et, s'ils sont saisis, les produits en question seront détruits ou feront l'objet d'une autre affectation, de la manière ordonnée par le Ministre du Commerce et de l'Industrie.

(2) Le Directeur des douanes et de l'accise et telles autres personnes que le Ministre du Commerce et de l'Industrie habilitera, par ordonnance, à agir en son nom, peuvent, en ce qui concerne une infraction ou un acte commis par une personne en violation des dispositions du présent article, transiger en acceptant de ladite personne un versement en espèces ne dépassant pas l'amende maximum prévue pour une infraction à la présente ordonnance.

(3) Le Ministre du Commerce et de l'Industrie peut édicter des règlements relatifs à la détention et à la saisie de produits dont l'importation est interdite en vertu du présent article, et relatifs également, le cas échéant, aux conditions préliminaires à remplir avant cette détention et cette saisie;

ces règlements prescriront quels doivent être les informations, avis et garanties à fournir, ainsi que les moyens de preuve requis, aux fins de l'une quelconque des dispositions du présent article, et le mode de vérification desdits moyens de preuve.

Les dispositions de l'ordonnance, concernent les fausses désignations, ne sont pas applicables dans certains cas

15. — Lorsque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, une désignation commerciale est appliquée d'une manière générale et de bonne foi à une catégorie ou désignation de produits aux fins d'indiquer que ces produits appartiennent à une catégorie déterminée ou sont fabriqués selon un procédé particulier, ladite désignation ne sera pas considérée comme étant une fausse désignation commerciale au sens des dispositions de la présente ordonnance.

Toutefois, lorsqu'une désignation de ce genre est intentionnellement destinée à induire en erreur quant au lieu ou au pays dans lesquels les marchandises auxquelles elle est appliquée sont réellement faites ou produites, les dispositions qui précèdent n'auront pas effet, à moins qu'il ne soit ajouté à la désignation, immédiatement avant ou après le nom de ce lieu ou de ce pays, une indication d'origine dans le cas de produits importés et, dans le cas de tous autres produits, une mention adéquate, destinée à empêcher toute confusion ou tromperie.

Indications apposées sur les produits

15A. — Le Ministre du Commerce et de l'Industrie — s'il a des motifs raisonnables de penser qu'il est nécessaire d'agir ainsi afin de protéger le public — peut exiger des producteurs ou des distributeurs, par voie d'ordonnance générale ou d'ordonnance visant une catégorie particulière d'entre eux, qu'ils marquent les produits de la manière qu'il prescrira, et qu'ils apposent sur ceux-ci les indications particulières qu'il prescrira, à savoir:

- 1° l'une quelconque des indications figurant dans la définition de l'expression « désignation commerciale »;
- 2° le nom et le numéro de catalogue des produits;
- 3° le nom et l'adresse du producteur, de la personne qui fait subir une transformation aux marchandises, ou du distributeur;
- 4° la date de la production ou de la préparation en vue de la mise sur le marché;
- 5° les éléments ou ingrédients utilisés dans la production des marchandises, et la proportion de chacun d'eux;
- 6° la fin pour laquelle doivent être utilisés les produits;
- 7° le mode d'emploi des produits;
- 8° le délai d'utilisation des produits;
- 9° la mention exacte des risques courus par le public ou par les personnes entrant en contact avec les produits;
- 10° la marge de tolérance autorisée en ce qui concerne les produits.

Emballage des produits

15B. — Le Ministre du Commerce et de l'Industrie — s'il a des motifs raisonnables de penser qu'il est nécessaire d'agir

ainsi afin d'empêcher le public d'être induit en erreur quant à la nature ou à la qualité des produits — peut exiger des producteurs et des distributeurs, par voie d'ordonnance générale ou d'ordonnance visant une catégorie particulière d'entre eux, qu'ils emballent tels ou tels produits sous la forme et de la manière qu'il prescrira.

Comité consultatif

15C. — a) Le Ministre du Commerce et de l'Industrie nommera, aux fins des articles 15A et 15B, un comité consultatif (ci-après dénommé « le Comité consultatif ») comprenant un nombre égal de représentants des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.

b) Ces représentants seront désignés par le Ministère du Commerce et de l'Industrie, sur des listes de candidats soumissionnées, à sa demande, par les organismes qu'il estime représenter les producteurs, les distributeurs et les consommateurs. Lorsqu'un organisme représentatif auquel il est demandé de soumettre une liste de candidats ne le fait pas dans les délais prescrits par la demande du Ministre, celui-ci peut nommer le Comité consultatif et y inclure les représentants qu'il jugera idoines, en lieu et place de représentants choisis parmi les candidats dudit organisme.

c) Le nombre des membres du Comité consultatif ne sera pas inférieur à six.

d) Le Ministre du Commerce et de l'Industrie ne prendra aucune ordonnance aux termes des articles 15A et 15B sans avoir consulté le Comité consultatif.

Délai de liquidation des stocks

15D. — En prenant une ordonnance aux termes des articles 15A ou 15B, le Ministre du Commerce et de l'Industrie fixera, en ce qui concerne la liquidation d'un stock existant, tel délai raisonnable qu'il jugera le mieux approprié, à moins qu'il n'estime devoir agir autrement, dans l'intérêt de la protection du public.

Interdiction de mise sur le marché et de vente

15E. — Après l'expiration du délai fixé en vertu de l'article 15D pour la liquidation d'un stock existant, les marchandises au sujet desquelles une ordonnance a été prise aux termes des articles 15A ou 15B et qui n'ont pas été marquées ou emballées conformément aux dispositions de ladite ordonnance, ne pourront être mises sur le marché ni vendues.

Interdiction de détenir des marchandises

15F. — Lorsque des produits ou marchandises n'ont pas été marqués ou emballés conformément aux dispositions d'une ordonnance prise en vertu des articles 15A ou 15B, le Ministre du Commerce et de l'Industrie peut interdire que ces produits ou marchandises soient détenus en vue de la vente.

Aux fins du présent article, « détenir des produits ou marchandises en vue de la vente » s'entend du fait de détenir des produits en un lieu où s'exerce une activité industrielle

ou commerciale, ou ailleurs, en des quantités et en des circonstances non conformes à une utilisation normale, pour des fins personnelles, desdits produits, à moins que la personne détenant ces produits ne puisse dûment établir qu'elle ne les détient pas en vue de la vente.

Restriction

15G. — Les dispositions des articles 15A et 15B ne s'appliqueront pas aux produits au sujet desquels l'une quelconque des obligations mentionnées dans lesdits articles a été imposée en vertu d'une autre loi.

Clauses de sauvegarde

16. — Aucune disposition de la présente ordonnance

- a) n'exemptera une personne de tout procès ou de toutes poursuites qui — n'étaient les dispositions de ladite ordonnance — pourraient être engagés contre elle; ou
- b) ne sera interprétée comme rendant passible de poursuites ou de sanctions une personne se trouvant au service d'un employeur résidant en Israël, qui agit de bonne foi en obéissant aux instructions dudit employeur et qui, sur demande du poursuivant, ou sur une demande présentée au nom de celui-ci, a donné des renseignements complets sur son employeur.

SUISSE

Arrêté du Conseil fédéral

instituant une nouvelle classification des inventions

(Du 27 décembre 1957)¹⁾

Article premier

La classification des inventions qui est en vigueur depuis 1908 est abrogée. Elle est remplacée par la *Gruppeneinteilung der Patentklassen* (7^e édition) publié par le Bureau allemand des brevets, sauf en ce qui concerne la classe 83 (domaine de l'horlogerie), pour laquelle sera utilisée la classification internationale plus détaillée.

Article 2

Les modifications apportées à l'avenir par le Bureau allemand des brevets à la *Gruppeneinteilung der Patentklassen* seront également adoptées par la Suisse.

Article 3

Le Département fédéral de justice et police fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté²⁾.

¹⁾ Communication officielle de l'Administration suisse.

²⁾ Entré en vigueur le 1^{er} janvier 1959.

VIET-NAM

I

Décret présidentiel

portant réglementation des marques de fabrique ou de commerce

(N° 506, du 8 octobre 1958)¹⁾

Sommaire

Aux termes de ce décret présidentiel les marques de fabrique ou de commerce devront être déposées au Greffe du Tribunal de commerce ou, à défaut, au Greffe du Tribunal civil du domicile du déposant.

Les dépôts ou renouvellements de dépôts devront être effectués par les demandeurs ou leurs mandataires.

Si le mandat est un acte sous seing privé, il devra être légalisé et enregistré. Il sera gardé au Greffe du Tribunal.

Modèle de la marque

Le modèle de la marque pourra être soit un dessin, une gravure ou une empreinte, exécuté de manière à représenter une marque avec netteté et sans qu'elle puisse être altérée.

La marque sera dessinée ou collée sur une feuille de papier ayant la forme d'un carré de 18 cm. de côté, de manière à laisser des deux côtés du papier les espaces nécessaires à l'inscription des mentions dont il sera parlé plus loin.

Si la marque est de petite dimension, le modèle pourra la représenter plus grande.

Au contraire, si la marque est plus grande que le cadre du papier, le dessin pourra la représenter plus petite.

Dans ces cas, le déposant devra mentionner ces faits sur le côté gauche du papier portant le modèle de la marque, le côté droit étant réservé aux mentions à inscrire par le Greffier du Tribunal.

Le déposant pourra également indiquer sur le côté gauche du modèle le mode d'emploi du produit auquel s'applique la marque.

Cliché typographique

Le cliché typographique de la marque ne devra pas dépasser 12 cm. de côté. Il devra être en métal fixé sur une semelle en bois, conforme aux clichés employés usuellement en imprimerie typographique.

Le déposant inscrira sur un côté du cliché son nom et son adresse.

Notice d'énumération des produits

La notice d'énumération des produits portant la marque, mentionnée au paragraphe 3 de l'article 3 de la loi n° 13/57, du 1^{er} août 1957, sera faite conformément aux indications ci-après:

- a) le déposant mentionnera clairement ses nom et prénoms, sa nationalité et son domicile;
- b) le déposant ou son mandataire devra signer cette notice;

¹⁾ Texte de la loi du 1^{er} août 1957, portant réglementation des marques de fabrique ou de commerce, voir *Prop. ind.*, 1958, p. 44.

- c) en cas de dépôt simultané de plusieurs marques pour un produit de même genre, une seule notice suffira;
- d) le Greffier inscrira sur la notice le jour et l'heure de dépôt, ainsi que le numéro d'ordre attribué à la marque. Si la notice se rapporte à plusieurs marques, chacune d'elles devra avoir un numéro d'ordre spécial;
- e) le Greffier signera sur la notice et y apposera le timbre du Tribunal.

Le Greffier vérifiera si les trois exemplaires du modèle de la marque sont conformes aux dispositions qui précèdent.

Si le modèle déposé:

- a) n'est pas conforme aux dispositions prescrites,
 - b) n'est pas conforme aux indications sus-mentionnées,
 - c) si les trois exemplaires du modèle ne sont pas concordants,
 - d) si le modèle de la marque n'est pas bien collé au papier sur lequel il est appliqué,
 - e) si le modèle est tracé au crayon,
 - f) si le modèle a une figure en relief ou comporte quelque produit susceptible de détériorer le registre réservé au collage des modèles,
- le Greffier le rendra au déposant pour être rectifié ou refait et ne dressera procès-verbal de dépôt que lorsque les exemplaires du modèle sont régulièrement établis.

Chaque fois qu'il y aura lieu de rendre le modèle au déposant pour rectification, le Greffier devra en indiquer clairement le motif sur la notice et y apposera sa signature, avec mention de la date de restitution.

Lorsque le modèle déposé est établi conformément aux dispositions qui précèdent, le Greffier apposera sur les trois exemplaires du modèle le timbre du Tribunal de telle manière que l'empreinte du timbre soit en partie sur la marge du papier sur lequel figure le modèle.

Le Greffier collera un des trois exemplaires du modèle sur un registre spécial qui devra être coté et paraphé par le Président du Tribunal de commerce ou du Tribunal civil.

Sur ce registre, les modèles déposés devront être collés successivement l'un après l'autre, suivant l'ordre et le jour du dépôt.

Le Greffier dressera procès-verbal de dépôt sur un autre registre également coté et paraphé par le Président du Tribunal de commerce ou du Tribunal civil.

Dans ce procès-verbal, il sera mentionné:

- 1° le jour et l'heure du dépôt;
- 2° les nom et prénoms, la nationalité, le domicile et la profession du déposant, et du mandataire s'il y a lieu;
- 3° le genre d'industrie ou de commerce pour lequel le déposant voudra se servir de la marque.

Le Greffier devra donner un numéro d'ordre à chaque procès-verbal et inscrire ce numéro sur les trois exemplaires du modèle, ainsi que les nom et prénoms, la nationalité, le domicile, la profession du déposant, et du mandataire s'il y a lieu. Le jour et l'heure de dépôt ainsi que le genre d'industrie

ou de commerce portant la marque devront également être mentionnés sur les trois exemplaires du modèle.

Le procès-verbal de dépôt et les exemplaires du modèle seront signés par le Greffier et le déposant ou son mandataire.

En cas de renouvellement d'un dépôt pour une nouvelle période de 15 ans, mention en sera faite tant dans le procès-verbal de dépôt que sur les trois exemplaires du modèle.

Un exemplaire du modèle de la marque, la notice d'énumération des produits et le cliché typographique de chaque marque seront transmis au Bureau de la propriété industrielle dans les cinq jours qui suivent la date du procès-verbal de dépôt. A ce Bureau il sera procédé à l'inscription de la marque sur un registre spécial sous un numéro d'ordre distinct par classe de produits.

Sur ce registre seront inscrites, en regard de chaque marque, toutes les modifications aux mentions primitives et toutes les transmissions, mutations, cessions ou concessions de droit d'exploitation, ou de gage et, d'une façon générale, toutes les indications et modifications relatives au droit de propriété de la marque.

Toutes les marques déposées ainsi que toutes les modifications qui pourront y être apportées seront publiées au fur et à mesure de leur inscription, au *Bulletin officiel de la propriété industrielle*.

Au début de chaque année, le Greffier dressera un répertoire des marques de fabrique ou de commerce dont il aura reçu le dépôt au cours de l'année précédente.

Les registres, procès-verbaux et répertoires seront déposés au Greffe pour être communiqués au public.

Conformément à l'article 1^{er} de la loi n° 13/57, du 1^{er} août 1957, la marque est obligatoire pour les produits suivants:

- 1° les imprimés de toutes natures doivent porter les nom et adresse de l'imprimerie;
- 2° les orfèvres, joailliers et fabricants d'objets d'or, d'argent, de platine, doublés ou plaqués d'or ou d'argent, doivent marquer leurs produits d'un poinçon ou emblème;
- 3° les fabricants d'armes sont tenus d'apposer un poinçon constatant que l'arme a subi les épreuves réglementaires;
- 4° les fabricants de savons devront apposer sur leurs produits une marque spéciale indiquant la quantité de matières grasses;
- 5° les pharmaciens sont tenus de mettre une étiquette portant leurs nom et adresse sur les flacons contenant des produits toxiques;
- 6° les produits ouvrés ou manufacturés destinés à l'exportation doivent porter les marques de fabrique.

En dehors de l'application des conventions internationales relatives à la protection de la propriété industrielle, l'article 19 de la loi n° 13/57, du 1^{er} août 1957, n'est applicable qu'aux dépôts et renouvellements de dépôts de marques, effectués, avant la promulgation de ladite loi, au Greffe des tribunaux situés sur le territoire du Viet-Nam.

Les dispositions contraires au présent décret, notamment l'arrêté n° 664-Cab/F, du 29 septembre 1952, sont abrogées.

Annexe relative à la classification des marques de fabrique ou de commerce

Tableau des classes *)

Les parties d'un article ou d'un appareil sont en général rangées dans la même classe que l'article ou l'appareil lui-même, à moins qu'il ne s'agisse de parties qui constituent des articles rangés dans d'autres classes.

II

Arrêté présidentiel

fixant les taxes relatives au dépôt des marques de fabrique ou de commerce

(N° 360, du 8 octobre 1958)

Le Président de la République vient de signer l'arrêté n° 360-KT, du 8 octobre 1958, fixant les taxes relatives au dépôt des marques de fabrique ou de commerce prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° 13/57, du 1^{er} août 1957, comme suit:

- 1° le montant du droit fixe est de \$ 50;
- 2° la taxe d'inscription est de \$ 30 pour chaque classe de produits portant la marque;
- 3° les frais de timbres et d'enregistrement réglementaires sont à la charge du déposant.

Les taxes ci-dessus indiquées seront versées au Greffe du tribunal du lieu de dépôt et perçues au profit du Budget national.

Toute demande de priorité relative à un dépôt antérieur est assujettie au paiement d'un droit fixe de \$ 100 pour chaque priorité.

Cette taxe sera versée au Trésor national sur un ordre de recette émis par le Bureau de la propriété industrielle.

Etudes générales

Intégration internationale de dépôts de demandes de brevet

Introduction

Au cours de la deuxième réunion des Chefs des Services européens de propriété industrielle procédant à l'examen préalable des demandes de brevet¹⁾, il a été convenu de mettre à l'étude la possibilité d'un régime de dépôt européen. Cette étude, élaborée par une commission spéciale, a abouti,

lors d'une troisième conférence²⁾, à un avant-projet, formulant quelques principes à mettre au point ultérieurement³⁾.

An cours de sa réunion de Wassenaar (les 21 et 22 octobre 1957), la C. N. I. P. A.⁴⁾ a décidé d'étudier également de quelle façon on pourrait arriver à un système international assurant une aide au demandeur international, et elle a institué à cet effet une commission spéciale. Par son rapport du 26 février 1958, cette commission a présenté le projet suivant, intitulé « Projet d'un règlement international des demandes de brevet ».

La C. N. I. P. A. était d'avis que la commission spéciale devait s'efforcer de faciliter au demandeur international le dépôt de sa demande originale dans d'autres pays et de le faire bénéficier autant que possible des résultats de l'examen de nouveauté dans le pays d'origine avant de le contraindre à faire des frais substantiels. Le rapport sur l'examen de nouveauté ne s'obtenant pas toujours avant l'expiration du délai de priorité, et en vue de ne pas porter atteinte à la pratique anglaise de la « *provisional specification* », la commission spéciale a proposé le mode d'un dépôt préparatoire, comme exposé ci-après.

Ce projet ne constitue évidemment pas une proposition définitive, et sa publication vise uniquement à susciter une discussion internationale sur ses principes et ses conséquences.

Projet du C. N. I. P. A.

pour un règlement international des demandes de brevet

(Traduction)

Objet

A. — Créer une coordination internationale de la procédure pour aider les inventeurs et leurs ayants cause à protéger leurs inventions par un brevet dans d'autres pays que celui du premier dépôt, et à réduire ainsi le risque qu'ils courent actuellement de voir leurs demandes, déposées à grands frais dans d'autres pays, demeurer plus ou moins défectueuses.

B. — Réaliser une coordination de la procédure répondant aux conditions suivantes:

- a) ne pas entrer en conflit avec la Convention d'Union internationale;
- b) constituer un avantage plutôt qu'un inconvénient pour les Offices nationaux de la propriété industrielle;
- c) ne pas susciter d'ennuis à des tiers;
- d) pas d'ingérence dans l'autonomie nationale, ni de nécessité de modifier substantiellement les législations nationales sur les brevets.

Idée générale

I. — Un demandeur qui a déposé sa première demande dans un pays rallié au projet sera mis à même de déposer dans un ou plusieurs autres pays, également ralliés au projet, une

²⁾ Vienne, 14-24 avril 1958 (*GRUR Ausl.*, 1958, p. 417).

³⁾ Pour plus de détails voir le compte rendu de la commission spéciale de l'A. I. P. P. I. (*GRUR Ausl.*, 1958, p. 369).

⁴⁾ Abréviation de *Committee of National Institutes of Patent Agents*, centre de discussion créé par le *Chartered Institute of Patent Agents*, la *Deutsche Patentanwaltskammer*, et l'*Orde van Octrooigemachtigden des Pays-Bas*.

*) Le Viet-Nam a adopté la classification internationale des produits en 34 classes pour l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce.

¹⁾ Munich, 8-12 avril 1957 (*Prop. ind.*, 1957, p. 123; *GRUR Ausl.*, 1957, p. 244).

demande préparatoire peu coûteuse, dans les douze mois prévus par la Convention, cette demande devant être complétée dans un délai prescrit, s'ajoutant aux douze mois prévus par la Convention.

II. — Ce délai prescrit sera suffisant pour permettre au demandeur de recevoir le résultat d'un examen officiel de nouveauté à la suite du premier dépôt, mais pas d'une longueur telle à retarder indûment la procédure à suivre pour une demande complétée déposée dans l'autre pays.

III. — La demande préparatoire tiendra lieu de dépôt régulièrement fait, à la condition de fournir des indications permettant d'identifier de façon adéquate le premier dépôt correspondant ainsi que la matière pour laquelle l'examen officiel de nouveauté a été sollicité.

IV. — Une demande préparatoire, complétée à la date prescrite, sera prorogée en entière conformité avec la législation nationale et sera accompagnée en outre d'une liste certifiée des antériorités ressortant dudit examen officiel de nouveauté.

V. — Le projet sera facultatif, de sorte qu'un demandeur peut, s'il le désire, déposer ses demandes dans d'autres pays, tout comme il le fait à présent.

Commentaires

1) Concernant I et II:

(a) Le délai prescrit, à compter de l'expiration des douze mois de la Convention, sera de six mois.

(Remarque: Ce délai constitue le maximum admissible pour ne pas retarder indûment la procédure de prorogation.)

(b) Un examen de nouveauté doit être effectué et achevé dans le délai prescrit. Pour des pays à examen préalable, comme l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, l'examen de l'Office de la propriété industrielle suffira. Pour des pays sans examen préalable, tels que la France, la Belgique et la Suisse, l'examen de nouveauté devra être effectué par une institution reconnue, telle que l'Institut international des brevets (I. I. B.). S'il est impossible qu'un examen de nouveauté par un Office des brevets dans quelque pays, par exemple le Royaume-Uni, puisse en toute certitude être achevé à temps, il faudra que l'examen soit effectué par un organisme reconnu, tel que l'I. I. B.

(Remarque: En Allemagne et aux Pays-Bas, par exemple, où l'on dépose un mémoire descriptif complet avec la requête, il est pratiquement certain que l'examen de nouveauté par l'Office de la propriété industrielle sera achevé en temps opportun pour que des demandes en d'autres pays puissent être prorogées ou non, selon le résultat de l'examen. Au Royaume-Uni, par contre, où les premiers dépôts sont, le plus souvent, accompagnés de mémoires descriptifs provisoires (*provisional specification*) qui, éventuellement, ne sont pas complétés et ne sont alors pas soumis à un examen initial jusqu'à proximité de l'expiration des douze mois de la Convention, des difficultés peuvent surgir pour assurer l'achèvement d'un rapport sur l'examen en temps voulu. Il sera difficile d'accorder une priorité d'examen aux demandes déposées au Royaume-Uni qui doivent servir de base à des demandes à déposer conformément au projet dans d'autres pays. Toutefois, il est un élément essentiel du projet qu'un

examen officiel certifié à la suite du premier dépôt doit avoir été effectué, de sorte que le demandeur soit à même de compléter sa demande provisoire correspondante dans un autre pays, en fournissant un certificat relatif aux résultats de l'examen. C'est pourquoi, lorsque l'Office de la propriété industrielle de son pays ne peut faire l'examen dans le délai voulu, un demandeur du Royaume-Uni doit faire effectuer l'examen de nouveauté ailleurs, par l'I. I. B. par exemple).

(c) Si l'on considère que dans beaucoup de pays, pour ne pas dire la majorité, on ne s'attaque normalement à une demande, pour la faire examiner officiellement, que plusieurs mois après son dépôt parce qu'il faut évidemment du temps pour classer son objet en vue d'attribuer la demande à la section d'examen compétente et aussi pour que l'examinateur puisse traiter le cas en cause, il faut donc éviter tout retard dans la suite à donner à une demande qui ne peut être prise en mains qu'au moins six mois après le dépôt de la demande préparatoire.

Dans le but de réduire le délai, il est proposé que l'Office de la propriété industrielle du pays d'origine délivre en temps utile une déclaration, à transmettre par le demandeur à l'Office de la propriété industrielle d'un pays subséquent, concernant la classe où se place, selon le système de classification internationale, le sujet traité dans le cas en cause.

Pour réduire encore le délai, il est proposé que, dans le but d'arrêter un numéro d'ordre par rapport à d'autres cas, l'Office de la propriété industrielle d'un pays subséquent traite une demande préparatoire complétée ou prorogée comme si la demande avait été déposée en entier à la date à laquelle la demande préparatoire a été déposée.

2) Concernant III:

(a) La demande préparatoire sera suffisante si elle fournit les éléments suivants:

- (I) Nom et adresse du demandeur.
- (II) Numéro et date de la demande dans le pays d'origine.
- (III) Titre de l'invention (comme indiqué dans la demande au pays d'origine).
- (IV) Attestation que la demande au pays d'origine est le premier dépôt fait par le demandeur (ou par une personne dont il est l'ayant cause) pour l'invention.
- (V) Les détails de l'objet de l'invention, sous la forme d'un exemplaire du mémoire descriptif tel qu'il est considéré valable au pays d'origine à la date à laquelle a été déposée la demande préparatoire et dans la même langue. (Tout pays peut renoncer à cette condition.)

(b) Le tarif officiel pour l'enregistrement d'une demande préparatoire sera modique, disons de £ 1 ou sou équivalent.

(c) Le demandeur sera mis à même, s'il le désire, d'effectuer le dépôt au moyen d'une requête, de modèle international standardisé, dûment timbrée selon le tarif arrêté (qui pourra englober une modeste rétribution de service en supplément au tarif d'enregistrement à l'étranger) à l'Office de la propriété industrielle du pays d'origine, cet Office se chargeant de transmettre la requête, éventuellement avec le mémoire descriptif, à l'autre pays que l'affaire regarde. La date du dépôt de la requête internationale vaudra comme date de dépôt effectif dans l'autre pays.

(Remarque: Ceci nécessitera une légère modification des législations nationales, mais ne semble pas rendre nécessaire une modification de la Convention internationale conçue pour aider les demandeurs dans l'un des pays membres à obtenir la protection désirée dans les autres, vu que tous les pays membres peuvent souscrire au projet s'ils le désirent.)

3) Concernant IV:

(a) La complétion d'une demande préparatoire rendra nécessaire le dépôt des documents et le paiement des droits conformes à la loi et aux règlements en vigueur au pays intéressé, les documents devant être accompagnés d'une liste certifiée des antériorités citées dans l'examen officiel ainsi que d'une attestation de l'identité de l'objet, selon la classification internationale qui a été établie par l'Office de la propriété industrielle du pays d'origine.

(b) L'Office de la propriété industrielle étranger peut réclamer, s'il le juge opportun, un exemplaire avec traduction certifiées conformes du mémoire descriptif (ou des revendications), tel qu'il a été soumis à l'examen officiel.

Observations générales

1. — Le projet proposé est évidemment moins avantageux pour les demandeurs des pays où un examen officiel de nouveauté se trouverait normalement effectué durant le délai prévu par la Convention que pour ceux des pays où l'examen officiel se trouverait retardé. Il y a, cependant, d'autres avantages, savoir (a) un délai plus long pour évaluer les avantages commerciaux d'une protection dans d'autres pays, et (b) la perspective que les demandes seront mieux au point au moment où elles devront être complétées dans les pays étrangers qu'elles ne l'auraient été à une date antérieure, et provoqueront donc, probablement, moins de difficultés au cours de la procédure de prorogation.

2. — Le projet proposé offrira, évidemment, des attraits particuliers aux demandeurs de pays où l'examen de nouveauté par l'Office de la propriété industrielle pourrait ne pas être effectué dans le délai prévu par la Convention mais l'aurait été aisément dans les six mois suivants. Il sera de même intéressant pour les demandeurs des pays sans examen ainsi que pour ceux des pays où les Offices de la propriété industrielle ne peuvent garantir d'établir leurs rapports d'examen dans les six mois après l'expiration du délai prévu par la Convention et qui devraient donc assurer un examen par quelque organisme reconnu, tel que l'I. I. B., si tant est que ces demandeurs désirent faire protéger leurs inventions dans un assez grand nombre d'autres pays pour justifier la « prime d'assurance » que représentent les frais de l'examen effectué par ledit organisme et majorés des droits modérés inhérents au dépôt des demandes préparatoires.

3. — Les Offices de la propriété industrielle seront déchargés de travail superflu, car ils ne recevront plus de demandes qui auraient été déposées s'il n'y avait pas eu d'examen révélant l'absence de nouveauté et que les demandes qu'ils reçoivent de l'étranger demanderont en règle générale un examen moins étendu en raison des restrictions apportées aux revendications par suite de l'examen officiel antérieur.

Il est également à prévoir que certaines complications de procédure seront évitées par le fait que la demande préparatoire, complétée, sera mieux mise au point.

4. — Pour les motifs exposés sous 3, il peut être intéressant pour les pays qui ne désirent pas accepter le projet dans sa totalité à cause de l'absence de possibilités d'effectuer un examen officiel de nouveauté, d'y adhérer, pour autant qu'ils soient disposés à accueillir des demandes préparatoires à compléter ou non dans le délai prescrit additionnel au délai de douze mois fixé par la Convention.

26 février 1958.

Signé: E. WIEGAND
D. A. WAS
W. P. WILLIAMS *

Résumé

La commission spéciale propose un projet dont les points essentiels sont les suivants:

1. Institution d'un dépôt préparatoire, émanant d'un ou de plusieurs premiers dépôts, à effectuer dans les autres pays selon les règles de priorité de l'Union internationale.
2. Ce dépôt préparatoire sera moins onéreux et ne sera conditionné que par le principe de l'identification du premier dépôt correspondant.
3. La prorogation de ce dépôt sera conditionnée par la présentation des documents prévus dans les lois nationales, avant une date prescrite, et des antériorités relevées au cours de l'examen du premier dépôt.
4. Procédure d'examen et de délivrance comme d'usage.
5. Le système est facultatif et ne constitue qu'un complément au système actuel.

Correspondance

Lettre du Canada

La loi canadienne de 1954 sur les marques de commerce Examen de quelques-unes de ses dispositions

Il y aura maintenant cinq ans bientôt qu'est entré en vigueur au Canada, le 1^{er} juillet 1954, un statut complètement révisé des marques de commerce, mis sur pied par la loi sur les marques de commerce (Statuts du Canada, 1-2 Elisabeth II, chapitre 49). Cette loi, outre qu'elle a emprunté librement un certain nombre de conceptions connues des législations étrangères, en particulier de celle du Royaume-Uni, a traité d'une façon quelque peu inhabituelle un certain nombre de problèmes bien connus et inauguré quelques conceptions nouvelles. L'examen de quelques-unes de ses dispositions peut être d'un certain intérêt général pour les personnes intéressées à la protection des marques de commerce et à la répression de la concurrence déloyale, même si elles n'ont pas de relations directes avec le Canada.

* Les trois auteurs de l'article ci-dessus forment un sous-comité du C. N. I. P. A.

La loi sur les marques de commerce, adoptée par le Parlement en mai 1953 et entrée en vigueur en juillet 1954 seulement, est le résultat de plus de cinq années et demie d'études, entreprises par une petite commission composée de neuf membres et comprenant des fonctionnaires du Gouvernement ayant à s'occuper de questions relatives aux marques de commerce et à la concurrence déloyale, un représentant de l'Association canadienne des fabricants et un représentant de la Chambre de commerce canadienne, ainsi qu'un certain nombre d'avocats pratiquants spécialisés en matière de marques de commerce et de concurrence déloyale. La commission, après avoir fait une large enquête sur la base de questionnaires très détaillés, et recueilli les observations de nombreuses personnes et associations, fit circuler un projet de loi auprès de toutes les personnes intéressées. Dès lors, de nombreuses suggestions furent à nouveau présentées, qui donnèrent lieu à des amendements importants et à la mise sur pied d'un nouveau projet. Celui-ci fut présenté au Parlement en 1952, non pas dans l'idée qu'il dût être discuté tel quel, mais plutôt pour familiariser le législateur avec la matière et provoquer de sa part de nouveaux commentaires et de nouvelles suggestions. C'est ainsi qu'a été rédigé un troisième projet de loi, qui fut annexé au rapport officiel présenté au Gouvernement par la commission (*Rapport de la commission de révision de la loi sur les marques de commerce*, du 20 janvier 1953, imprimeur de la Reine, Ottawa). Il devint, avec un très petit nombre d'amendements de peu d'importance, la *loi sur les marques de commerce*. Les travaux préparatoires, entrepris sur une très large échelle et avec tout le temps nécessaire, se sont montrés très précieux. Lorsqu'enfin le projet fut déposé devant le Parlement en vue de son adoption, toutes les observations et propositions faites par les milieux intéressés avaient pu en effet être prises en considération. Elles avaient pu être examinées et au besoin les amendements nécessaires avaient pu être adoptés à loisir, au sein d'une commission restreinte, et non pas sous la presse d'un horaire parlementaire. Il en est résulté pour la loi une harmonie et une cohérence qui manque à bien d'autres textes législatifs. Jusqu'à maintenant, aucune de ses dispositions importantes n'a eu l'occasion de subir l'épreuve de la jurisprudence. Cependant, cinq ans d'application, même s'ils ont démontré que la loi pourrait être amendée utilement sur nombre de points, n'ont révélé aucune difficulté importante et inattendue, tant en ce qui concerne le fond que la forme.

Au Canada, de même que dans tous les autres pays d'expression anglaise, le droit à la marque est fondé sur l'usage. Selon un principe fondamental régissant le droit sur les marques, qui est consacré par le *Common Law* et qui est antérieur à toute loi écrite, nul n'a le droit de présenter ses produits comme étant ceux d'un autre, ni d'utiliser une marque qui permettrait à l'acheteur des produits d'induire en erreur un tiers, c'est-à-dire le dernier acheteur. Nous verrons que ce principe, appliqué à une marque de commerce, implique nécessairement un emploi antérieur de la marque, sur un territoire quelconque, même si ce n'est pas précisément sur celui où survient le litige. Tant qu'il n'y eut pas de loi prévoyant la possibilité d'enregistrer une marque, celui qui entendait intenter une action en *passing off* en se fondant sur le

Common Law devait en premier lieu établir, avec preuves à l'appui, que sa marque avait acquis force distinctive, c'est-à-dire qu'elle désignait aux yeux du public intéressé les produits du demandeur, par opposition à des produits du même genre mis dans le commerce par des tiers. C'est seulement après que le demandeur eût fourni sur ce point les preuves nécessaires que l'on pouvait aborder la question de la similitude que pouvaient avoir la marque et les produits du défendeur par rapport à ceux du demandeur. Les anciennes lois canadiennes prévoyant l'enregistrement des marques, tout comme la plupart des législations des pays d'expression anglaise, se bornaient à prévoir, en fait, que l'enregistrement constituait une preuve *prima facie* du caractère distinctif acquis par la marque sur l'ensemble du territoire couvert par l'enregistrement. La production d'un certificat d'enregistrement dispensait le demandeur de prouver que sa marque avait acquis force distinctive, preuve qu'il aurait dû fournir dans une action en *passing off*. L'enregistrement de la marque n'avait cependant pas pour effet de créer un droit quelconque, mais simplement de fournir un document public confirmant un droit préexistant.

Le système prévu par ces anciennes lois relatives à l'enregistrement, dans lequel le droit à la marque était basé exclusivement sur l'usage de la marque, peut être qualifié de système pur fondé sur l'usage, par opposition au système pur de l'enregistrement, où le droit à la marque est constitué exclusivement par l'enregistrement. Le premier système présente nombre d'avantages, dont l'essentiel est d'être en accord avec les réalités de la vie commerciale. C'est là un avantage non seulement pour ceux qui font usage des marques de commerce, mais aussi pour le public. Les premiers n'ont pas à courir le risque de se voir frustrés de leurs droits pour avoir négligé d'accomplir les formalités requises, et le public n'a pas à craindre de voir le droit à la marque passer en d'autres mains sans que ce changement corresponde à une modification dans la situation commerciale des intéressés. En outre, ce système assure la protection de tous les droits qui revêtent une réelle importance pratique, tandis qu'il n'en protège aucun, d'autre part, qui n'ait pas un tel caractère. Il prévient la formation, par le simple jeu de l'accomplissement des formalités légales requises, de droits de marques n'ayant peut-être aucun rapport avec la situation commerciale réelle des titulaires, et empêche ainsi certaines difficultés spéciales de surgir, comme celles qui peuvent résulter de l'enregistrement d'une marque au nom d'un agent. Mais le système présente un très grave inconvénient, celui de l'insécurité. A moins de faire dans le secteur commercial qui l'intéresse une enquête spéciale et très étendue, que peu de gens sont en mesure d'entreprendre, personne ne peut être certain, au moment où il veut commencer à utiliser une marque de commerce, de ne pas trouver plus tard un tiers qui aura déjà utilisé avant lui une marque identique ou semblable. Ce fait l'empêchera, pour le moins, d'acquiescer un droit exclusif à l'usage de la marque, et l'obligera peut-être à renoncer complètement à un tel usage. L'argument le plus frappant peut-être que l'on puisse opposer au système pur fondé sur l'usage, c'est que la législation sur les marques de commerce comporte déjà assez d'éléments d'incertitude pour ue

pas en ajouter encore: Que l'on songe aux conditions auxquelles doit satisfaire la marque considérée en elle-même, en ce qui concerne par exemple son caractère distinctif ou les restrictions touchant l'emploi d'un nom de famille; que l'on songe aux difficultés résultant par exemple de la similitude entre les marques ou les produits en présence. Cette incertitude supplémentaire est d'autant plus indésirable qu'elle dépend de faits qui pratiquement échappent souvent à l'attention des intéressés à tel moment donné. De plus, le système fondé sur l'usage a pour effet de rendre relativement peu attractif l'enregistrement de la marque et, de ce fait, ne favorise guère l'institution d'un registre public propre à faire connaître aux intéressés les différentes marques pour lesquelles une protection est revendiquée.

Peu de pays, en fait, connaissent un système pur où le droit à la marque serait fondé exclusivement sur l'usage ou un système pur où le même droit serait constitué exclusivement par l'enregistrement. Presque partout, le législateur, bien qu'ayant opté en principe pour l'un des deux systèmes, a trouvé un compromis plus ou moins large entre l'un et l'autre. La loi canadienne sur les marques de commerce fournit un exemple actuel et intéressant d'un pays dont le législateur, tout en se basant sur le système de l'usage de la marque, s'est efforcé d'éliminer les inconvénients liés à ce système et de mettre à profit quelques-uns des avantages du système basé sur l'enregistrement. Elle représente peut-être l'étape la plus avancée qu'un pays à législation fondée essentiellement sur le système de l'usage pouvait franchir dans la direction d'un système basé sur l'enregistrement. Le législateur s'est assigné comme but de réduire autant que possible l'élément d'incertitude dont nous avons parlé plus haut et de favoriser l'institution d'un registre public aussi complet que possible et propre à faire connaître aux intéressés les différentes marques pour lesquelles une protection est revendiquée.

La loi dispose en principe que celui qui, le premier, a utilisé ou fait connaître une marque de commerce au Canada, en liaison avec des produits déterminés, est mis au bénéfice d'un droit exclusif à utiliser cette marque, pour les produits dont il s'agit. Est censé avoir « fait connaître » sa marque au Canada celui qui l'a utilisée dans un autre pays membre de l'Union de Paris, de façon à la rendre notoirement connue au Canada, soit par suite de la mise en circulation, au Canada, des produits portant la marque, soit par suite de la publicité faite pour des produits ou des services, en liaison avec la marque, dans des publications imprimées et mises en circulation au Canada ou dans des émissions de radio ou de télévision captées au Canada (section 5). Une marque ainsi « notoirement connue » au Canada est traitée par la loi, dans toutes les circonstances, de la même façon qu'une marque utilisée dans le pays. Le législateur a voulu par là non seulement permettre au Canada de remplir les obligations assumées en vertu de l'article 6^{bis} de la Convention de Paris, mais aussi tenir compte de la situation géographique spéciale du pays, voisin immédiat des États-Unis. Le Canada entretient avec les États-Unis des relations extrêmement étroites dans le domaine de l'économie, du commerce et de la culture. Il arrive ainsi que des marques faisant l'objet d'une large publi-

cité dans les publications ou dans les émissions radiophoniques ou de télévision des États-Unis soient parfaitement connues au Canada avant même d'avoir été utilisées de façon appréciable dans ce pays, ou avant même d'y avoir été utilisées du tout. La situation était autrefois la même, jusqu'à un certain point, en ce qui concerne les relations avec la Grande-Bretagne, le Canada ayant toujours entretenu des relations étroites avec ce pays. Un des traits caractéristiques de la période d'après-guerre a été le développement d'une situation semblable en ce qui concerne les relations avec certains pays d'Europe continentale, qui ont fourni un très fort contingent d'immigrants au Canada et dont plusieurs publications sont actuellement assez largement répandues dans ce pays. À noter qu'une condition essentielle pour qu'une marque de commerce puisse être considérée comme « notoirement connue » au Canada, c'est qu'elle doit avoir été utilisée dans un autre pays faisant partie de l'Union de Paris. Le bénéfice de cette disposition ne s'étend donc pas aux pays étrangers à l'Union. L'exigence selon laquelle la marque de commerce doit être devenue notoirement connue au Canada comporte un certain élément d'incertitude, inhérent à la disposition légale dont il s'agit. En effet, s'il n'est peut-être pas trop difficile de reconnaître si une marque est connue ou non dans un pays donné, il sera certainement beaucoup moins aisé de vérifier si elle y est notoirement connue. C'est là cependant un cas où les artisans de la loi, placés devant le choix entre deux solutions dont l'une pouvait créer quelque incertitude et l'autre risquait de faire naître au Canada des droits de marques non justifiés par les réalités de la vie commerciale, prirent délibérément le parti de la plus grande incertitude, en exigeant que la marque fût « notoirement connue », et non seulement « connue ». Ils reprenaient ainsi les termes mêmes de l'article 6^{bis} de la Convention de Paris. Les tribunaux n'ont pas encore eu l'occasion, jusqu'à maintenant, de se déterminer sur le sens à donner à cette expression. La raison en est probablement que les parties au procès préfèrent s'abstenir d'invoquer le caractère notoirement connu que leur marque aurait acquis au Canada, chaque fois qu'elles peuvent fournir de leur droit à la marque une justification plus sûre, même si elle est intervenue plus tard dans le temps.

Au principe fondamental selon lequel le droit à la marque dérive de l'usage de la marque ou du fait que celle-ci est devenue notoirement connue au Canada, la loi a apporté plusieurs exceptions très importantes, qui sont les suivantes:

1. Celui qui a déposé une demande d'enregistrement ou fait enregistrer une marque dans son pays d'origine, membre de l'Union de Paris, et qui a utilisé sa marque dans un pays quelconque (lequel ne doit pas être nécessairement le Canada ni le pays d'origine), en liaison avec des produits ou des services, jouira lors du dépôt de la demande d'enregistrement au Canada d'un droit de priorité, avec effet à compter de la date du dépôt fait au Canada, à l'encontre de toute personne qui utiliserait ensuite la même marque au Canada (section 16, chiffre 2). Si la demande d'enregistrement est déposée au Canada dans les six mois à compter du dépôt de la demande dans le pays d'origine, le droit de priorité prendra effet à compter de la date du dépôt dans le pays d'origine (sect. 33).

2. Celui qui simplement se propose d'utiliser une marque au Canada peut en demander l'enregistrement. Si la demande est acceptée et que le déposant utilise la marque sur le territoire du Canada dans les six mois qui suivent, l'enregistrement sera valable et pourra être opposé à quiconque commencerait à utiliser la même marque ou une marque semblable après la date du dépôt, mais avant que le déposant lui-même n'ait commencé à utiliser sa propre marque (section 16, chiffre 3, et section 39). Cette solution permet à celui qui entend utiliser une marque de faire constater tout d'abord si elle peut être enregistrée, avant de faire les frais nécessaires pour la lancer sur le marché.

3. La loi a prévu deux restrictions importantes au droit qu'a le premier usager, ou celui dont la marque est notoirement connue, de s'opposer en tout temps à une demande d'enregistrement publiée, ou d'attaquer une marque déjà enregistrée. Elle dispose que seul est autorisé à agir en vertu d'un premier usage ou du caractère notoire de la marque celui qui prétend être au bénéfice du premier usage ou dont la marque serait notoirement connue. D'autre part, il appartient au demandeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné l'usage de la marque au moment où le déposant ou le bénéficiaire de l'enregistrement est entré en scène (section 17, chiffre 1). Ces deux restrictions ont pour effet de limiter considérablement les cas où l'enregistrement d'une marque peut être attaqué en vertu d'un premier usage. En l'absence de telles restrictions, toute personne poursuivie en violation d'une marque enregistrée pourrait contester la validité de la marque en se fondant sur un premier usage fait par une tierce personne étrangère au procès. Si elle réussissait à fournir la preuve de ce fait, et même si l'usage antérieur, de la part d'un tiers, avait cessé au moment où le titulaire de la marque enregistrée est entré en scène, il appartiendrait à ce dernier d'établir que le tiers avait abandonné l'usage de la marque. C'est là cependant une tâche habituellement difficile, et qui souvent n'a même aucune chance de succès.

4. La loi prévoit qu'aucun enregistrement de marque existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi ne pourra plus être attaqué, après l'expiration des cinq ans qui suivent la date de ladite entrée en vigueur, c'est-à-dire après le 1^{er} juillet 1959, pour le motif que la marque aurait déjà été utilisée antérieurement par un tiers ou qu'elle serait notoirement connue comme étant la marque d'un tiers. De même, aucun enregistrement accordé après l'entrée en vigueur de la loi ne pourra plus être attaqué, pour les mêmes motifs, après l'expiration des cinq ans qui suivent la date de l'enregistrement. Reste toutefois réservée, dans les deux cas, la possibilité de prouver que le déposant, au moment d'adopter la marque, savait qu'elle avait déjà été utilisée par un tiers ou qu'elle était déjà notoirement connue comme étant la marque d'un autre (section 17, chiffre 2). De plus, celui qui, sans être au bénéfice d'un enregistrement, possède la priorité d'usage sur une marque ne jouit pas d'un droit absolu à continuer d'utiliser cette marque. Le juge peut cependant lui permettre de continuer à en user sur un territoire limité, s'il estime que cet usage ne sera pas contraire à l'intérêt public, et à condition que la marque se distingue suffisamment de celle qui est enregistrée (section 21).

On peut se rendre compte, au vu de ces dispositions légales, que les intéressés ont tout avantage à faire enregistrer le plus tôt possible leurs marques de commerce au Canada. C'est ainsi qu'a été favorisée l'institution d'un registre public aussi complet que possible et permettant aux intéressés de prendre connaissance des marques pour lesquelles une protection est revendiquée. Ces dispositions constituent un large compromis entre le système fondé sur l'usage et celui qui est basé sur l'enregistrement de la marque. Puisque la période de cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi expire seulement le 1^{er} juillet 1959, il n'a pas encore été possible jusqu'ici de recueillir aucune expérience sur les effets pratiques de la disposition en vertu de laquelle aucune action dirigée contre l'enregistrement d'une marque et fondée sur un usage antérieur de la marque ne pourra plus être admise après cinq ans. Quant aux autres dispositions légales dont nous avons parlé, elles ont pu jusqu'à un certain point être mises à l'épreuve par les oppositions faites contre des demandes d'enregistrement, et jusqu'à maintenant aucune critique inattendue n'a pu être faite à leur égard.

Rappelons à ce propos que la loi canadienne, tout comme celle de nombreux autres pays, prévoit qu'une marque enregistrée et qui, trois ans après la date de l'enregistrement, n'a pas encore été utilisée au Canada, pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, peut être radiée en ce qui concerne ces produits ou ces services, à moins de circonstances spéciales justifiant le défaut d'usage de la marque (section 44). La loi dispose également que l'enregistrement n'est plus valable si la marque a été abandonnée (section 18, chiffre 1, litt. c). Ces dispositions assurent le maintien du principe fondamental selon lequel le droit à la marque est basé sur l'usage de la marque fait au Canada.

Une innovation intéressante introduite par la loi est celle qui concerne la notion relative aux marques prêtant à confusion. La législation de presque tous, pour ne pas dire de tous les pays — et c'était le cas aussi de la législation canadienne antérieure — a tendance à traiter séparément la question de la similitude des marques en présence et celle de la similitude des produits pour lesquels lesdites marques sont utilisées. Dès lors, quand il s'agit d'apprécier si une marque peut être enregistrée ou si elle viole une autre marque, les tribunaux ont eux-mêmes tendance à traiter ces deux questions isolément l'une de l'autre. Ils examinent tout d'abord si les deux marques sont ou ne sont pas similaires, et c'est seulement si la réponse à cette question est affirmative qu'ils passent à l'examen de la similitude des produits. Mais cette distinction est souvent artificielle. Le danger de confusion, de la part du public, entre une marque A utilisée pour des produits X et une marque B utilisée pour des produits Y ne dépend pas seulement de la similitude des marques considérées pour elles-mêmes, ou de la similitude des produits considérés pour eux-mêmes, mais bien plutôt de l'ensemble des circonstances qui doivent être prises en considération. Ainsi, on pourrait fort bien admettre, *in abstracto*, que ni les marques A et B, ni les produits X et Y ne sont semblables, alors que dans certaines circonstances spéciales, l'emploi de la marque B sur les produits Y pourrait fort bien induire

le public à croire qu'il existe une relation entre ces produits Y portant la marque B et les produits X portant la marque A. Pour tenir compte de cette situation, la loi canadienne sur les marques de commerce, au lieu de traiter séparément, comme le texte légal antérieur, c'est-à-dire la *loi de 1932 sur la concurrence déloyale*, des marques semblables d'une part et des produits semblables d'autre part, a réuni ces deux notions en une seule, celle des marques prêtant à confusion. La loi dispose que deux marques prêtent à confusion lorsque l'usage de l'une et de l'autre marque, sur un même territoire, serait de nature à faire croire que les produits ou les services auxquels elles s'appliquent sont vendus ou fournis par la même personne, peu importe que les produits ou les services dont il s'agit rentrent ou non dans une même catégorie générale. Elle engage les tribunaux, appelés à se prononcer sur la question de savoir si deux marques prêtent à confusion, à tenir compte de toutes les circonstances du cas, y compris l'étendue et la durée de l'usage qui a été fait des marques en présence, la nature des produits et des entreprises intéressées, le caractère distinctif inhérent à chacune des marques et le degré de similitude qu'elles présentent l'une par rapport à l'autre (section 6). Cette notion unique relative aux marques prêtant à confusion permet au juge de traiter la question de la similitude des marques et celle de la similitude des produits en tenant compte des réalités de la vie commerciale, c'est-à-dire en les considérant comme les deux éléments d'une seule et même question, et non pas comme deux questions différentes. Bien que, par exemple, on puisse admettre, *in abstracto*, qu'il n'y a aucune similitude entre des boissons rafraîchissantes et des cendriers, il se pourrait fort bien que le public fût induit à croire qu'il existe quelque relation entre des cendriers «Coca-Rola» et les boissons rafraîchissantes «Coca-Cola». En revanche, il n'y a guère de risque qu'il tire une conclusion semblable dans le cas d'une boisson rafraîchissante peu connue, vendue sous une marque «Ajax», et de cendriers vendus sous une marque «Adax».

L'adoption d'une notion unique relative aux marques prêtant à confusion, avec l'accent mis sur la nécessité de prendre en considération toutes les circonstances d'espèce, a été le résultat des études entreprises sur la question de la protection qu'il convenait d'assurer aux marques de « haute renommée ». De façon générale, on a eu la tendance, en étudiant cette question, à considérer les marques de haute renommée comme une catégorie spéciale distincte des autres marques de commerce (voir par exemple les dispositions de la loi britannique concernant les enregistrements défensifs, loi de 1938 sur les marques de commerce, section 27). En réalité, ces marques ne sont pas différentes des autres par leur nature, mais uniquement par le degré de la valeur qu'elles revêtent. Toutes les marques de commerce jouissent d'une certaine notoriété, qui peut être plus ou moins grande, et l'on peut citer des exemples de marques allant de la notoriété la plus restreinte à la plus haute renommée.

C'est pourquoi les auteurs de la loi canadienne ont estimé qu'il convenait d'appliquer, dans tous les cas où il s'agit d'apprécier le danger de confusion entre deux marques, une seule et même formule, laquelle, de même qu'une formule

algébrique, pourra donner des résultats différents selon la valeur plus ou moins grande donnée dans chaque cas aux différents termes qui la composent.

Dans la définition qu'elle donne des marques prêtant à confusion, la loi précise qu'il est sans importance de savoir si les produits auxquels s'appliquent les marques en présence rentrent ou non dans une même catégorie générale. Le Canada reste, et les Canadiens s'en font un honneur, un des rares pays qui ne connaissent pas de classification des produits. La question de savoir s'il convenait ou non d'adopter une classification a été étudiée très soigneusement au cours des travaux préparatoires relatifs à la nouvelle loi. On en est arrivé à la conclusion qu'une classification n'avait en soi rien de recommandable, et qu'elle constituait plutôt un mal, même si ce mal est souvent nécessaire. L'adoption d'une classification constitue un moindre mal et devient nécessaire dans les pays où les enregistrements sont si nombreux que la quantité des marques à consulter en cas de recherches serait excessivement élevée si elles étaient toutes réunies sans aucune distinction de classes. Il ne fait pas de doute qu'une classification est nécessaire, pour ce motif, dans la plupart des pays fortement industrialisés qui en utilisent une. Elle peut devenir nécessaire aussi dans d'autres pays qui connaissent le système pur de l'enregistrement, afin de limiter, en exigeant des surtaxes à partir d'un certain nombre de classes, l'étendue des produits pour lesquels l'enregistrement de la marque peut être demandé. Mais on peut admettre aussi que de nombreux autres pays ont adopté une classification avant tout pour des raisons de commodité administrative. Toute classification quelconque, quel que soit le soin avec lequel elle a été établie, entraîne inévitablement un certain arbitraire et crée en quelque sorte des similitudes ou des dissimilitudes arbitraires, selon que les produits sont rangés dans la même classe ou dans des classes différentes. Elle tend ainsi à faire apprécier en conséquence le danger de confusion pouvant exister entre telle et telle marques, applicables à tels et tels produits. De plus, le partage des produits entre les différentes classes, même si à l'origine il a été fait en conformité parfaite avec les réalités de la vie commerciale, tend à revêtir assez tôt un caractère artificiel par suite des changements qui interviennent dans le monde de l'industrie et du commerce.

Les marques enregistrées au Canada ne sont pas tellement nombreuses que des recherches ne puissent pas, en fait, être effectuées sans l'adoption d'une classification des produits et des services. En exigeant du déposant la production d'une liste, rédigée dans les termes habituellement utilisés dans le commerce, des produits et des services particuliers auxquels la marque est destinée (section 29, litt. a), la loi permet d'éviter des enregistrements couvrant l'ensemble des produits et des services connus. Chaque enregistrement se limite aux produits et aux services indiqués par le déposant. C'est pour éviter l'enregistrement de marques pour des catégories de produits trop larges ou trop vagues, telles que des « substances chimiques », et pour fournir une base permettant d'apprécier, lors du dépôt d'une marque, si une indication des produits faite en des termes aussi généraux est justifiée, que la loi exige d'une marque déjà enregistrée à l'étranger

qu'elle ait déjà été utilisée sur un territoire quelconque, et qu'elle ne permet d'enregistrer une telle marque au Canada que pour les seuls produits pour lesquels elle a déjà été utilisée.

L'absence de toute classification pose deux problèmes, dont l'un est propre à tous les pays qui ne connaissent pas de classification, tandis que l'autre est particulier aux pays qui, tel le Canada, exigent de celui qui demande l'enregistrement d'une marque une déclaration relative à la date à partir de laquelle il a commencé à utiliser la marque, cette déclaration constituant, en cas d'enregistrement, une peine *prima facie* de la priorité. Le premier problème consiste en ce qu'une personne désireuse d'entreprendre des recherches peut facilement, lorsque l'enregistrement couvre une longue liste de produits ou de services de nature très différente, laisser échapper à son attention tel produit déterminé qui l'intéresse. Le second problème est le suivant: Le fait qu'une marque a été utilisée à tel moment donné pour tels produits d'un genre particulier, par exemple pour des haches, ne permet pas pour autant de conclure à une priorité d'emploi de la même marque pour des produits d'un genre totalement différent, par exemple pour des mouchoirs. La législation canadienne a donné à ces deux problèmes une solution qui est valable pour tous les enregistrements fondés sur l'usage ou sur le caractère notoire de la marque, ces enregistrements étant de loin les plus nombreux. La loi exige du déposant qu'il indique, pour chacune des catégories générales de produits mentionnés dans sa demande, la date à partir de laquelle il a commencé à faire usage de sa marque (section 29, litt. b). D'autre part, le *Règlement d'exécution* de la loi sur les marques de commerce prescrit que le déposant doit, sur la formule prescrite pour la demande d'enregistrement (par exemple formule 1, par. 4), grouper en un certain nombre de catégories générales, qu'il peut d'ailleurs fixer selon son propre choix et qui n'ont pas besoin de porter un titre, chacun des produits particuliers pour lesquels il a utilisé sa marque. Le règlement exige enfin du déposant qu'il indique séparément, pour chaque groupe de produits, la date à partir de laquelle il a commencé à faire usage de sa marque. Le registraire (préposé au registre) a la faculté de revoir la façon dont les produits sont groupés et de requérir une division plus détaillée s'il estime que tel groupe comprend des produits suffisamment différents les uns des autres pour que l'emploi de la marque, pour l'un de ces produits, ne puisse empêcher un tiers d'utiliser de bonne foi la même marque pour d'autres produits compris dans le même groupe. Ces exigences donnent une solution directe au second problème que nous avons mentionné et résolvent également le premier, puisqu'elles ont pour résultat de réunir dans un même groupe les produits qui revêtent généralement un certain caractère de similitude, et qu'elles empêchent ainsi « d'enterrer » un produit isolé appartenant à un genre déterminé, par exemple du savon, dans une longue liste de produits appartenant à un genre différent, par exemple des produits alimentaires.

Le lecteur aura remarqué que dans l'exposé que nous venons de faire à propos des marques prêtant à confusion, nous avons mentionné plusieurs fois les services en même temps que les produits. En effet, la loi canadienne sur les

marques a apporté une autre innovation, en ce sens que les règles relatives aux marques de commerce sont applicables aussi bien aux produits qu'aux services et que la protection est exactement la même, que la marque s'applique à des produits ou à des services. Il y a bientôt treize ans, les États-Unis d'Amérique firent œuvre de pionniers en prévoyant, dans la loi de 1946 sur les marques de commerce, l'enregistrement et la protection des marques applicables à des services. La loi américaine fit des marques de service une catégorie spéciale et distincte des marques de commerce et avait prévu qu'elles pourraient être inscrites sur un registre spécial (section 3). En fait, il n'a pas été constitué de registre spécial, mais les marques de service sont rangées dans des classes particulières, distinctes des classes réservées aux produits. L'exemple américain ayant été suivi en 1947 par les Philippines et en 1949 par la Corée du Sud, le Canada a été le troisième pays à s'engager sur la même voie. La loi canadienne ne fait cependant aucune distinction entre les marques utilisées pour des services et celles qui sont applicables à des produits. Elle définit la marque de commerce comme étant une marque destinée à distinguer les produits ou les services vendus ou fournis par telle personne, des produits ou services vendus ou fournis par autrui (section 2, litt. b). Partout, les services sont mis exactement sur le même pied que les produits, sauf une exception: alors qu'une marque de commerce destinée à des produits n'est pas considérée comme utilisée si elle est employée uniquement dans la publicité faite pour ces produits, la loi admet qu'il y a usage d'une marque de commerce destinée à des services lorsque celle-ci est employée dans la publicité faite pour ces services (section 4). Cette distinction s'imposait, étant donné que les produits constituent des objets matériels sur lesquels la marque peut être apposée, tandis qu'il n'en est pas de même des services, qui sont localisés à l'endroit où ils sont fournis. Cette différence mise à part, il semble bien que l'on ne puisse faire logiquement aucune différence entre une marque utilisée, par exemple, pour la vente d'un article d'habillement et une marque désignant un service de blanchissage du même article d'habillement. L'emploi de la même marque ou d'une marque semblable, fait dans l'un et l'autre cas par deux personnes différentes, pourrait fort bien créer des confusions, et ce danger ne passera pas inaperçu du moment que le Canada ne connaît pas de classification. Le règlement d'exécution autorise à demander l'enregistrement d'une marque et à enregistrer cette même marque à la fois pour des produits et pour des services.

La nouvelle loi marque une différence significative d'avec l'ancienne législation canadienne et celle de tous les autres pays du *Commonwealth*, en ce qui concerne la question du caractère distinctif que doit revêtir une marque afin de pouvoir être enregistrée. Depuis longtemps, la législation du Royaume-Uni sur les marques de commerce exige d'une marque, pour qu'elle puisse être enregistrée, qu'elle soit « propre à distinguer ». Cette exigence avait été reprise par la législation canadienne antérieure et se retrouve également dans les législations de tous les autres pays du *Commonwealth*. Il y a de nombreuses années déjà, les tribunaux du Royaume-Uni ont estimé, au vu des termes que nous avons rappelés,

que la marque, pour pouvoir être enregistrée, devait avoir par elle-même un caractère distinctif suffisant, et que par conséquent certains signes ne pourraient jamais satisfaire à cette condition, quel que fût l'intensité de leur usage. Les tribunaux canadiens avaient adopté le même point de vue. Ils estimèrent en conséquence qu'un mot revêtant un caractère descriptif accentué, par exemple le mot « Perfection », ne pourrait jamais devenir une marque susceptible d'enregistrement, dût-il avoir été utilisé par un seul industriel ou commerçant, pour tels produits déterminés, d'une façon si intense que le public le considère en fait comme un signe distinctif des produits de l'industriel ou commerçant en question, et non pas comme une simple indication relative à une qualité du produit, exprimée par le mot dont il s'agit. On a pensé au Canada que cette discrimination exercée à l'égard de certains mots prétendument impropres à revêtir jamais le caractère de marques susceptibles d'enregistrement n'était pas saine, considérée du point de vue de la pratique commerciale. Il semble bien qu'en principe n'importe quel mot, quel que soit par ailleurs son caractère descriptif intrinsèque, même par exemple le mot « Best » (le meilleur), puisse devenir distinctif des produits de tel ou tel industriel ou commerçant, par suite d'un usage intense et de longue durée fait sur les produits eux-mêmes et dans la publicité. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi un tel mot ne pourrait pas être enregistré comme marque. Le caractère distinctif de fait devrait, a-t-on estimé, constituer un critère permettant l'enregistrement aussi bien que la notion, en quelque sorte métaphysique, du caractère distinctif inhérent à tel signe particulier. Naturellement, cette dernière notion doit être retenue aussi, car elle s'applique à de très nombreuses marques, par exemple aux signes de pure fantaisie comme le mot « Kodak ». De tels signes sont d'une nature telle qu'ils sont de toute évidence propres à distinguer des produits dès le moment où ils commencent à être utilisés comme marques de commerce, et ce serait une chicane inutile que d'exiger, comme condition préalable à leur enregistrement, la preuve qu'ils sont devenus en fait distinctifs. C'est pourquoi la loi canadienne définit la marque distinctive comme étant celle qui effectivement distingue de ceux d'autrui les produits ou les services vendus ou fournis par le titulaire de la marque, ou celle qui est propre à assumer un tel rôle (section 2, litt. d). La loi énumère ensuite quelques catégories de marques qui, tels les noms et prénoms personnels et les termes descriptifs se rapportant au caractère, à une qualité ou à l'origine géographique des produits, ne sont pas *prima facie* susceptibles d'enregistrement (section 12, chiffre 1). Mais elle prévoit en même temps que n'importe laquelle de ces marques peut néanmoins être enregistrée si, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, elle a été utilisée au Canada de telle façon qu'elle a acquis force distinctive (section 12, chiffre 2). Preuve de ce fait doit être fournie devant le registraire et ce dernier restreindra les effets de l'enregistrement aux parties du territoire canadien pour lesquelles le déposant aura prouvé que la marque est devenue en fait distinctive (section 31).

Conformément aux obligations assumées par le Canada en vertu de l'article 6 de la Convention de Paris (nouvel

article 6^{quinquies}), la loi prévoit qu'une marque enregistrée dans le pays d'origine, et qui normalement ne serait pas susceptible d'enregistrement, pourra néanmoins être admise à l'enregistrement si aucun des motifs correspondant à ceux qui sont énumérés à l'article 6, litt. B, de la Convention ne peut lui être opposé. En ce qui concerne spécialement le caractère distinctif de la marque, la loi dispose qu'une marque enregistrée dans le pays d'origine du déposant peut être enregistrée si elle n'est pas dépourvue, au Canada, de tout caractère distinctif, eu égard à toutes les circonstances du cas, y compris la durée de l'usage de la marque fait dans un pays quelconque (section 14, chiffre 1, litt. b). Cette disposition est conforme à l'article 6, litt. B, alinéa (1), chiffre 2, de la Convention, lequel, en prévoyant la possibilité de refuser ou d'invalider l'enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, vise manifestement le défaut de caractère distinctif de la marque dans le pays où l'enregistrement est demandé ou attaqué, mais qui en même temps, dans la dernière phrase, semble envisager la possibilité pour une marque d'acquérir le caractère distinctif nécessaire, en vertu de circonstances extérieures au pays où la protection est réclamée. Il est naturel que des cas de ce genre se présentent fréquemment, en particulier dans les relations entre les États-Unis et le Canada. Étant donnés les liens étroits qui existent entre les deux pays, il est fort possible qu'une marque de commerce américaine, de caractère en soi descriptif mais qui est soumise à un emploi intense, puisse être reconnue au Canada comme ayant un certain caractère distinctif, même si en fait elle n'a été utilisée que dans une faible mesure dans ce pays. La loi prévoit que le registraire peut exiger des preuves, par voie d'affidavit, sur la réalité des circonstances invoquées, par l'auteur d'une demande d'enregistrement relative à une marque déjà enregistrée dans le pays d'origine, afin d'établir que la marque en question n'est pas dépourvue de tout caractère distinctif au Canada (section 30, chiffre 2). L'exigence de telles preuves est devenue d'une pratique courante de la part du registraire. L'étendue des preuves requises dépend de la nature de la marque dont l'enregistrement est demandé. Si par exemple la marque revêt un caractère nettement descriptif ou si elle est constituée par un nom de famille très répandu au Canada, le requérant devra pour le moins prouver que sa marque a fait l'objet d'un usage très étendu à l'étranger, et d'une publicité intense dont les effets se seraient également fait sentir au Canada. S'il s'agit au contraire d'une marque dont le caractère descriptif est plus douteux, ou qui est constituée par un nom de famille peu connu au Canada, le registraire se contentera d'exigences moins sévères.

En ce qui concerne l'étendue de la protection accordée au titulaire de la marque enregistrée, la loi diverge sur deux points de ce qui peut être considéré comme la protection normale assurée par la législation de la plupart des pays. Elle contient la disposition ordinaire selon laquelle le titulaire d'une marque valablement enregistrée possède un droit exclusif d'utiliser la marque sur tout le territoire du pays (section 19), et que ce droit est violé par quiconque utilise une marque prêtant à confusion, pour vendre ou mettre en circulation des produits ou pour faire la publicité de produits

ou de services. De même que nombre d'autres législations (comme par exemple la loi britannique de 1938 sur les marques de commerce, section 8), la loi canadienne fait une réserve en faveur du droit qu'a toute personne de faire usage de bonne foi de son nom personnel, et d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce, le nom géographique de l'endroit où est située son entreprise, de même que n'importe quel terme descriptif et correct s'appliquant à ses produits. Toutefois, la réserve relative au droit d'utiliser un nom personnel s'applique seulement lorsque le nom est utilisé à titre de marque de commerce, et la loi a innové en quelque sorte en limitant l'application des deux réserves dont nous avons parlé aux cas où l'usage, en soi permis, n'est pas de nature à porter atteinte au *goodwill* attaché à la marque enregistrée (section 20). Les restrictions ainsi apportées au droit d'utiliser un nom personnel ou un terme descriptif, autrement qu'à titre de marque de commerce, semble se justifier à la lumière des usages généralement suivis aujourd'hui dans le monde des affaires, du moins en Amérique du Nord. L'attention spéciale accordée par la plupart des législations sur les marques au droit de chacun à utiliser son propre nom apparaît en quelque sorte comme la survivance d'une époque révolue, où la plupart des entreprises étaient dirigées par des personnes individuelles et où la réputation personnelle du dirigeant de l'entreprise constituait un facteur appréciable de succès en affaires. Aujourd'hui en revanche, du moins en Amérique du Nord, la très grande majorité des entreprises, dans les secteurs industriels et commerciaux où les marques de commerce sont en usage, sont constituées par des sociétés commerciales et revêtent par conséquent un caractère impersonnel. Lorsqu'un nom personnel est utilisé à titre de marque de commerce, le fait même qu'une personne portant ce nom est effectivement intéressée à l'entreprise n'a généralement pas une grande importance du point de vue commercial. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison impérieuse, d'un point de vue commercial, d'accorder au droit d'utiliser un nom personnel la même importance qu'autrefois. En ce qui concerne les indications géographiques et les termes descriptifs, le fait même qu'ils ne peuvent être enregistrés comme marques qu'au moment où la preuve a été faite qu'ils ont effectivement acquis force distinctive par suite d'un usage intense justifie en toute logique quelques restrictions à l'usage que peuvent en faire d'autres personnes, une fois l'enregistrement effectué.

En plus de la protection assurée contre les violations du droit à une marque enregistrée, selon ce que nous venons d'exposer ci-dessus, la loi prévoit que nul ne peut utiliser une marque enregistrée, d'une manière telle qu'elle pourrait entraîner une diminution de la valeur du *goodwill* attaché à la marque (section 22). Une disposition de ce genre se retrouve dans la législation de certains des États-Unis d'Amérique, par exemple au Massachusetts; en revanche, il ne semble pas qu'elle ait déjà été adoptée auparavant par aucune des législations nationales en matière de marques de commerce. On remarquera que cette disposition assure une protection plus étendue que celle qui est garantie par la Convention de Paris contre les violations du droit à la marque, puisqu'elle ne se limite pas aux cas où peut surgir un danger de

confusion. Elle a été adoptée dans la loi pour tenter de régler les cas où une marque de commerce enregistrée et bénéficiant d'une très bonne et large réputation est utilisée, par une personne autre que le titulaire enregistré, dans des circonstances telles que le public, bien que vraisemblablement peu enclin à croire que les produits ou les services vendus ou fournis par cette autre personne proviennent du titulaire de la marque, n'a pas moins tendance à acheter ces produits ou à louer ces services du seul fait qu'il les associe avec une marque qui lui est familière. Un tel usage, fait par des tiers, a tendance à diminuer la valeur de la marque enregistrée, du moins dans la mesure où le public pourrait croire qu'il a affaire à un autre genre de produits provenant du titulaire de la marque, même s'il ne pense pas immédiatement aux produits couverts par la marque enregistrée. C'est ainsi que la marque «Kodak» n'aurait probablement plus du tout la même valeur pour son titulaire si elle était utilisée par des tiers pour toute une série de produits différents, même si ces derniers se différencient des articles pour la photographie de façon suffisante pour que personne n'en vienne à croire qu'ils proviennent du titulaire de la marque. Il est toutefois évident que de telles conséquences ne seraient pas à craindre si l'on avait affaire à une marque enregistrée peu connue, en sorte que la disposition dont il s'agit ne sera effectivement applicable qu'aux seules marques enregistrées jouissant d'une très bonne et large réputation.

Tant que certaines des dispositions prévues par la loi canadienne, dont nous venons de parler et qui ont un caractère plutôt empirique, n'auront pas été examinées et interprétées par les tribunaux, on pourra toujours, naturellement, se demander si elles permettront d'atteindre le but que le législateur leur a assigné. Cependant, le fait même qu'elles n'ont jusqu'à maintenant donné lieu à aucune critique, depuis cinq ans bientôt que la loi est entrée en vigueur, constitue pour le moins un premier gage de leur utilité et de leur viabilité. C'est pourquoi nous espérons que ce bref exposé n'aura pas été dépourvu d'un certain intérêt général.

Christopher ROBINSON, Q. C.
Ottawa

Bibliographie

OUVRAGES NOUVEAUX

Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (Revue des brevets, des dessins et des marques). Répertoire général des années 1928 à 1956. 247 pages, 22 × 30 cm. Aux Editions Carl Heymanns, Munich, Cologne et Berlin. Prix 98 DM.

Le dernier répertoire général de la revue allemande *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* avait paru en 1928 et comprenait les années 1904 à 1927. L'éditeur de cette revue importante a eu le grand mérite de publier également un répertoire général pour les années 1928 à 1956. Le nouvel ouvrage permettra d'obtenir une vue d'ensemble sur une documentation très riche et très utile publiée par la revue au cours des années et qui, sans un répertoire général bien conçu et clair, ne serait souvent que difficilement accessible.

