

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

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

75^e année

N^o 5

Mai 1959

SOMMAIRE

In memoriam. Le Président Marcel Plaisant, p. 81.

UNION INTERNATIONALE : Groupe d'étude sur la protection internationale des œuvres des arts appliqués, des dessins et des modèles (Paris, Maison de l'Unesco, 20 au 23 avril 1959). Rapport de M. Arpad Bogsch, Rapporteur général, p. 83.

LÉGISLATION : Inde. Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (n^o 31, de 1958), première partie, p. 90.

CORRESPONDANCE : Lettre de Grande-Bretagne (F. Honig), p. 97.

BIBLIOGRAPHIE : *Ouvrage nouveau*. Conférence de Lisbonne. Rapport sur les résultats de la Conférence diplomatique de Lisbonne, présenté par des membres de la Délégation de la République fédérale d'Allemagne, p. 104.

— IN MEMORIAM —

Le Président Marcel Plaisant

A mesure que s'éloigne cette sombre journée d'hiver où nous confiâmes à la terre la dépouille mortelle de Celui qui fut Marcel Plaisant et que s'écoule le temps qui sur toutes les misères étend son ombre apaisante, l'ami bouleversé qui gardait le silence pour écouter parler son cœur voit peu à peu grandir en son horizon intérieur et se fixer en ses traits suprêmes la silhouette du Maître.

Voici son visage expressif, son grand front que les années ont auréolé de cheveux blancs et sous les épais sourcils restés noirs, ses yeux profonds où la méditation parfois s'éclaire d'un sourire que souligne le pli de ses lèvres fines toujours prêtes à s'ouvrir pour la défense des valeurs spirituelles et morales qui sont notre richesse la plus précieuse. Car telle fut la mission, je dirais presque l'apostolat de Marcel Plaisant partout où s'éleva sa parole, dans les Conseils du Gouvernement, au Prétoire, dans les Assemblées internationales.

De ces valeurs, il avait conscience d'être un dépositaire et cette conscience lui imposait des devoirs auxquels il n'entendait pas se soustraire. Ce ne sont pas seulement ses traditions familiales qui l'attachaient aux idéaux d'équité, de liberté, d'altruisme, et nul pourtant n'avait plus que lui le sentiment de la solidarité des générations; mais un intime et long commerce avec les Anciens dont il aimait à s'inspirer le rangeait dans la lignée de ces Humanistes qui, à travers les Latins, recueillirent les leçons de la sagesse grecque, et y conformèrent leur vie. Car il savait qu'en un monde où l'action ne serait pas la sœur du rêve, il en serait vite fait des droits de l'esprit et de leurs fragiles conquêtes et c'est à les maintenir que se vouèrent tous ses efforts.

Il me semble l'entendre encore rappeler, de sa voix chaude et grave, la parole d'Epictète: «Je n'enseigne aux hommes qu'à conserver la liberté de leurs opinions dont les Dieux les ont faits seuls les maîtres». Ce bien précieux sans lequel les autres ne sont rien et dont la moindre éclipse marque le déclin même de la pensée, Marcel Plaisant en fut l'opiniâtre

mainteneur en tous temps et fût-ce au cours des saisons amères alors que maintenir était un acte de courage, dont peu donnèrent le noble exemple. Nul ne le vit jamais incliner son esprit sous quelque pression publique ou privée ni modeler ses convictions au gré des événements changeants. Et selon les mots de Sénèque, qui trouvent ici une exacte application, il resta égal à lui-même dans le désarroi de l'Etat, immuable alors même que changeait la République: *aequalis in illa trepidatione, immutatus toties mutata respublica*.

C'est cette indépendance, jointe à une exceptionnelle aisance intellectuelle lui permettant de dominer sans effort les problèmes les plus ardues, qui, dans toutes les assises internationales où il représenta la France durant de si nombreuses années, assura à Marcel Plaisant l'audience la plus attentive et l'influence la plus large. On le savait irréductible à toute directive qu'il n'eût librement acceptée et l'ascendant que sa culture exerçait auprès de tous donnait à chacun l'assurance que ses interventions n'étaient dictées que par le souci de filtrer les notions confuses et de projeter ordre et clarté dans les débats. C'est l'œuvre qu'il sut brillamment accomplir durant un quart de siècle lors des Conférences de révisiion de ces deux Chartes fondamentales des droits intellectuels que sont la Convention de Paris du 20 mars 1883 avec ses Arrangements annexes et la Convention de Berne du 9 septembre 1886. Membre de la Délégation française aux Conférences de La Haye en 1925, de Rome en 1928, de Bruxelles en 1948, Président de la même Délégation à Londres en 1934 et à Neuchâtel en 1947, Président de la Conférence de Nice en 1957, sa grande voix ne s'est élevée que pour l'illustration de ces droits de la Pensée qui lui paraissaient d'une si éminente dignité que leur sauvegarde requérait l'effort désintéressé de tous.

Sans cet esprit de désintéressement, rien de grand, en effet, ne saurait se construire. Et cet héritage de l'humanisme auquel il était, quant à lui, resté fidèle, et dont le rejet lui

paraissait à l'origine du désordre et de l'ahaïssement du monde moderne, Marcel Plaisant le retrouvait dans nos Conventions qui, rejetant la règle mercantile de la réciprocité, affirment en leurs articles liminaires le principe de l'assimilation sans réserve. Ce principe que les nationalismes étroits et les conjurations d'intérêts particuliers sont en voie d'étouffer aujourd'hui, mais que nos devanciers avaient placé au frontispice de leur œuvre, il eut à cœur d'en montrer la généreuse fécondité dans la vie internationale pour peu que, s'élevant au-dessus des contingences passagères, le jurisculte le considérât en de plus vastes perspectives. Durant quelque temps peut-être, certains auront l'impression d'avoir donné plus qu'ils n'ont reçu, puis les rôles changeront et celui qui se croyait frustré deviendra le bénéficiaire. Et c'est ainsi que peu à peu, par des sacrifices librement consentis mais lourds de germinations nouvelles, s'étend le domaine des normes uniformes appelées à former le statut universel des droits de la Pensée.

C'était hieu là l'ambitieu que pour nos Conventions nourrissait Marcel Plaisant. Selon la pente naturelle de son esprit incliné vers l'universalisme humaniste, il voyait en elles la source d'un ordre juridique international s'appliquant à tous les pays de nos Unions considérés comme ne formant qu'un seul territoire et sur ce territoire à tous les ressortissants de ces Unions quelle que fût leur nationalité. Cette thèse du droit commun unioniste, c'est celle qu'il soutint avec éloquence par la parole et par la plume à l'encontre des juristes attardés qui ne pouvaient se détourner des anciens concepts du Droit international privé, et joignant l'exemple au précepte, il fit en France, pour dissiper tout doute à cet égard, voter les lois du 10 juillet 1922 et du 4 avril 1931, lois qui portent désormais son nom et qui précisent que s'appliquent entre Français les dispositions de la Convention de Paris. Le mouvement vers la prépondérance du droit unioniste n'a fait depuis lors que s'accroître dans la doctrine et dans les textes. Une fois de plus, Marcel Plaisant avait montré la bonne voie.

Et c'est pour maintenir plus sûrement à nos Conventions toute leur force d'attraction qu'il désapprouvait la multiplication des Arrangements annexes où il voyait, disait-il, « une forme de réglementation internationale essentiellement critiquable, car elle va à l'inverse de la tendance à l'universalité et supprime l'attrait vers l'harmonie législative qui se dégage d'un texte unitaire » (*Recueil des Cours de l'Académie de Droit International*, 1932, I, 436).

La même tendance à l'universalisme le portait à désirer que la langue française, où il voyait le latin moderne, restât la langue officielle de nos Unions, comme elle était celle de l'Europe entière au moment où l'Académie de Berlin couronna le célèbre Discours de Rivarol. L'unicité de langage symbolisait à ses yeux la communauté des pensées que ne pouvait qu'affaiblir la diversité des idiomes et les titres de la langue française, maîtresse d'ordre et de clarté, devaient en faire, à ses yeux, le sûr instrument de compréhension universelle. Écoutons-le s'adresser à son auditoire, lors de la Conférence de Bruxelles en 1948, avec cette passion contenue qui donnait à ses paroles de si profondes résonances: « Je vous conjure, en vérité, non pas d'adopter la langue française ni la parole

d'un Français. Je vous dirai plutôt d'adopter le latin des temps modernes, c'est-à-dire la langue qui est mise à votre disposition à tous, qui vous appartient. Celui qui parle pour elle n'est déjà plus un Français: c'est un petit-fils indigne de Scaliger, d'Érasme, de Thomas Morus qui vient vous dire: lorsque vous confinez votre pensée dans un document international, il est nécessaire, il est indispensable que celui-ci reste sans équivoque, comme un instrument définitif qui s'impose à tous » (*Actes de Bruxelles*, p. 417).

Un instrument définitif et sans équivoque, cela suppose une pensée rigoureuse et une exacte expression et c'est un point sur lequel revenait souvent Marcel Plaisant dans toutes les réunions auxquelles il prenait part, châtiant, émondant, précisant les textes qui lui étaient soumis. Et s'il agissait ainsi, ce n'était point en un vain souci de purisme; un sentiment plus élevé le guidait: la conscience de sa responsabilité envers tous ceux que régiront les traités et Conventions qu'il contribuait à élaborer et qui sont en droit d'exiger une formulation sans faille, où l'expression ne soit que le vêtement bien ajusté de la pensée. Inclignons-nous devant cet exemple de probité intellectuelle qui de l'art du Législateur fait une éthique, selon le précepte latin bien oublié parfois, hélas:

Scribendi recte sapere et principium et fons.

Telle nous apparaît en ses traits essentiels la physionomie morale du Maître qui n'est plus. Certains peut-être seraient-ils enclins à voir en ce « petit-fils de Scaliger, d'Érasme et de Thomas Morus », ainsi qu'il se désignait lui-même dans son apostrophe aux Délégués de Bruxelles, un humaniste quelque peu hors du temps en notre dure époque, un doctrinaire attaché à l'affirmation des principes et insensible à la marche du siècle. Quelle serait leur erreur! Doctrinaire, oui, sans doute, Marcel Plaisant l'était, et je dirai même que c'était là sa force. Mais il n'ignorait pas que selon le mot de Valéry, « la sagesse est la connaissance en tant qu'elle modère toute chose et particulièrement elle-même ». Et ferme sur les principes, il n'en savait pas moins, sans jamais confondre la table de la conférence et le comptoir du négociant, se prêter aux accommodements qui pouvaient permettre de réaliser des accords favorables aux droits qu'il agissait de défendre et qu'eût au contraire compromis une attitude plus rigide. Dans les moments difficiles, et Dieu sait s'il en est au cours des Conférences internationales, le prestige de son éloquence et son imperturbable courtoisie savaient rallier à d'équitables propositions les esprits désunis. Une noble admonestation de sa part suffit à la Conférence de Nice qu'il présidait en 1957 pour assurer un succès dont on avait un instant douté. Que n'était-il avec nous à Lishonne!

On conçoit que cet homme qui joignait à la sagesse de l'humaniste, l'habileté du négociateur et le talent de l'orateur, ait sans cesse joui de l'admiration et de l'estime de ses concitoyens que, durant près de quarante années, il ne cessa de représenter soit à la Chambre des Députés, soit au Sénat, et de la confiance de son Gouvernement, dont il fut le délégué, non seulement dans les Conférences diplomatiques déjà citées, mais à la Société des Nations, à l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de l'Europe. Président de la Commission sénatoriale des Affaires Étrangères, Président du Comité

Supérieur de la Propriété Industrielle au Ministère du Commerce, son conseil était recherché en tout important problème.

Les inventeurs, ceux dont il disait, citant Platon, que « leur âme possède une fécondité plus grande encore que celle du corps » trouvaient en lui leur défenseur au Prétoire.

Les auteurs, se sentant exposés à des forces hostiles, se tournaient vers celui qui dès le 19 février 1921 avait déposé devant la Chambre des Députés une proposition de loi portant reconnaissance de leur droit moral.

Les juristes se penchaient sur ses ouvrages et sur celui surtout qui est le couronnement de son œuvre, son monumental *Traité de Droit Conventionnel International concernant la Propriété Industrielle*.

L'Institut de France l'avait appelé parmi ses membres.

Partout, son autorité était reconnue — partout, sauf peut-être en son cœur.

Car cet homme qui avait connu de grands honneurs avait gardé conscience de l'humaine infirmité. Sous quelque apparence d'affectation parfois, il était, en réalité, resté direct et

simple, aimant dans sa vie familiale, fidèle à ses amis, jugeant avec indulgence les hommes et les choses, heureux de retrouver aussi souvent qu'il le pouvait son village du Berry et d'y reprendre haleine.

Il attendit en stoïcien la mort qu'il sentait venir. Elle le saisit un matin de décembre, au seuil d'une journée de travail.

Nulle part plus qu'en notre Bureau International qui reçut si souvent de lui de précieux témoignages de sympathie, je dirais presque de dévouement, ne sera ressentie la perte de l'Ami qui nous a quittés trop tôt, mais dont les leçons resteront vivantes en nous. Oui, selon les paroles qu'il dédia lui-même à son Maître Michel Pelletier, nous avons perdu un être d'élite qui a laissé en nos cœurs la nostalgie de son ascendant, de son éloquence et de sa sagesse.

Vir egregius extinctus et auctoritatis et eloquentiae et prudentiae suae triste nobis desiderium reliquit (Cicéron, « Brutus »).

Berne, avril 1959.

Charles-L. MAGNIN

Union internationale

COMITÉ PERMANENT
DE L'UNION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DES ŒUVRES
LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL
DU DROIT D'AUTEUR DE L'UNESCO

UNION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Groupe d'étude sur la protection internationale des œuvres des arts appliqués, des dessins et des modèles

(Paris, Maison de l'Unesco, 20 au 23 avril 1959)

Rapport de M. Arpad Bogsch, Rapporteur général

(tel qu'il a été adopté par le Groupe d'étude)¹⁾

Le Groupe d'étude international sur la protection des œuvres des arts appliqués, des dessins et des modèles, désigné ci-après sous le nom de Groupe d'étude, a été constitué en application des recommandations adoptées par le Comité intergouvernemental du droit d'auteur (ci-après dénommé C. I. D. A.) et le Comité permanent de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après désigné sous le nom d'Union de Berne) lors des réunions qu'ils ont tenues en août 1958 à Genève, et par l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (ci-après désignée sous le nom d'Union de Paris) à sa Conférence de révision, tenue à Lishonne en octobre 1958. Les résolutions de ces trois organismes sont jointes au présent rapport (Annexe A). La réunion du Groupe d'étude a été convoquée par le Directeur des Bureaux internationaux unis des Unions de Berne et de Paris et, au nom du Président du C. I. D. A., par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-

après dénommée Unesco); elle a eu lieu à Paris les 20, 21, 22 et 23 avril 1959.

Les membres du Groupe d'étude, venus de 21 pays, avaient été désignés par leur Gouvernement mais ils ont participé aux travaux à titre individuel, en leur qualité d'experts, sans engager leur Gouvernement et sans en exprimer nécessairement ses vues. La liste des membres du Groupe, appelés ci-après les experts, est jointe au présent rapport (Annexe C).

Les représentants de huit organisations internationales non gouvernementales ont également pris part aux discussions. Leur liste est donnée à l'Annexe C.

A la première séance, MM. C. J. de Haan (Pays-Bas) et Henry Puget (France) ont été élus co-Présidents. Tous deux sont experts en matière de propriété industrielle et de droit d'auteur; mais le premier est généralement connu pour ses travaux relatifs à la protection de la propriété industrielle, le second pour ses travaux sur le droit d'auteur; en les élisant tous deux co-Présidents, avec égales prérogatives, le Groupe d'étude a tenu à marquer qu'il attribue la même importance aux deux domaines. M. H. Puget (France) a présidé la séance

¹⁾ Traduit de l'anglais.

inaugurale et les séances du matin. M. C. J. de Haan (Pays-Bas) a présidé les séances de l'après-midi et la séance finale.

Le Professeur Seve Ljungman (Suède) a été élu Vice-président et M. Arpad Bogsch (Etats-Unis d'Amérique) Rapporteur général.

Le secrétariat de la réunion a été assuré avec beaucoup de compétence par le Secrétariat de l'Unesco représenté par M. Juan O. Diaz Lewis, Chef de la Division du droit d'auteur, MM. Gérard Bolla et T. Ilsvay et M^{lle} F. Klaver, et par les Bureaux internationaux réunis représentés par MM. R. Woodley et Giulio Ronga. M. Gérard Bolla et MM. R. Woodley et G. Ronga ont fait office de secrétaires.

Les participants ont été salués par M. Jean Thomas, Sous-directeur général de l'Unesco, au nom de M. Vittorino Veronese, Directeur général de l'Unesco, et par M. Charles Magnin, Vice-directeur des Bureaux réunis, au nom de M. Jacques Secretan, Directeur des Bureaux réunis, qui a assisté à la séance de clôture. Tous deux ont souligné l'importance de la coopération entre les Organisations internationales intéressées et accueilli la présente réunion comme une nouvelle preuve de cette coopération.

La réunion a été ouverte par M. William Wallace (Royaume-Uni), Vice-président du Comité intergouvernemental du droit d'auteur et du Comité permanent, en l'absence de M. Plinio Bolla, Président de ces deux Comités. M. Wallace a fait brièvement l'histoire de la coopération entre les trois Organisations, qui a abouti à la convocation du Groupe d'étude. Il a souligné que cette réunion était importante parce qu'elle représentait un effort commun des organes exécutifs des deux grandes Conventions internationales sur le droit d'auteur et de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et parce qu'elle était la première réunion internationale exclusivement consacrée à la question des œuvres des arts appliqués et des dessins et modèles, question qui, jusqu'à présent, avait occupé une place relativement secondaire dans les conférences sur le droit d'auteur et la propriété industrielle.

Par la suite, M. Marcel Bontet (France), qui était Rapporteur du Comité des dessins et modèles de la Conférence de Lisbonne, a évoqué les discussions qui avaient eu lieu au sujet de la protection des dessins et modèles lors de la Conférence organisée à Lisbonne par l'Union de Paris. M. G. Finnis (France), Rapporteur général de la Conférence de Lisbonne, a rappelé que la mission impartie au Groupe d'étude, aux termes de la résolution prise par cette Conférence, était de réaliser une coordination plus étroite entre les diverses dispositions des Conventions pour la protection de la propriété industrielle et des œuvres littéraires et artistiques, en vue d'assurer les meilleurs moyens de protection internationale des œuvres d'art appliqué et des dessins et modèles.

* * *

Énoncé en termes très simples, le but de la réunion était l'étude des moyens possibles d'améliorer et de rendre plus efficace la protection internationale des créateurs de dessins et modèles et d'œuvres des arts appliqués.

Les membres du Groupe ont commencé par passer en revue les mesures existantes de protection et les plans actuels

en vue de leur amélioration à l'échelon national, notamment dans les pays du Benelux, en Italie, dans les pays scandinaves, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique. Ce premier échange de vues s'est révélé utile pour mettre les participants en état de comprendre mutuellement leurs problèmes et pour préciser la terminologie, assez vague et loin d'être uniforme dans les différents pays du monde.

Il a été décidé que les discussions porteraient sur la catégorie de créations qui comprend notamment les dessins ou modèles et les œuvres des arts appliqués.

D'une manière générale, les membres du Groupe ont reconnu que, pour les créations définies ultérieurement dans le présent rapport, une protection *sui generis* est souhaitable. Toutefois, cela ne veut pas dire que les pays qui le désirent ne puissent pas, dans certains cas, accorder aux mêmes créations une protection découlant à la fois de la législation sur le droit d'auteur et de la législation *sui generis* sur les dessins ou modèles. Certains experts se sont prononcés nettement en faveur d'une délimitation rigoureuse entre les créations susceptibles d'être protégées par la législation du droit d'auteur et celles qui sont sujettes à protection par la législation sur les dessins ou modèles. Selon eux, il serait utile que le public sache si une création donnée relève de la seule loi sur les dessins ou modèles, car dans ce cas, la reproduction en devient libre plus rapidement. Mais d'autres experts, notamment M. Eugen Ulmer (République fédérale d'Allemagne) et M^{me} Julie Olsen et M. W. Weincke (Danemark) ont estimé que la double protection n'entraîne pas de difficultés pratiques appréciables et a l'avantage de cumuler, dans certains cas, les avantages des deux législations.

En raison de ces divergences de vues, il a été soutenu notamment par les experts français que le choix entre la protection simple (soit au titre du droit d'auteur, soit au titre des dessins ou modèles) et la double protection (aux titres du droit d'auteur et des dessins ou modèles) doit être laissé à l'appréciation de chaque pays. Ainsi, chaque pays devrait avoir la possibilité de maintenir un régime dans lequel la protection au titre du droit d'auteur et une protection *sui generis* des dessins ou modèles s'excluent mutuellement ou, s'il le préfère, un système de protection cumulative.

En ce qui concerne la protection *sui generis* des dessins ou modèles, les experts ont examiné la question de savoir si elle doit reposer sur ce que M. W. Wallace (Royaume-Uni) appelle « la méthode du droit d'auteur » ou sur ce qu'il appelle « la méthode du brevet (ou de la propriété industrielle) ». D'après ces deux méthodes, ainsi que l'a particulièrement souligné M. P. G. Federico (Etats-Unis d'Amérique), le dessin ou modèle doit être original, c'est-à-dire conçu et réalisé par son auteur sans qu'il y ait copie d'une œuvre préexistante d'une autre personne. Suivant la méthode du brevet, le dessin ou modèle doit être non seulement original, mais également nouveau ou inédit, c'est-à-dire différent de tous les objets qui l'ont précédé, avec ou sans limites de lieu ou de temps en ce qui concerne la recherche de dessins ou modèles préexistants.

L'« originalité » signifie dans certains pays la nouveauté, en ce sens que le dessin ou modèle le plus récent représente un progrès marquant par rapport à des dessins ou modèles

existants. Dans cette acception, la notion d'originalité se rapproche de celle d'ingéniosité ou de singularité. Sans manifester de préférence quelconque pour l'une ou l'autre interprétation, mais pour simplifier la discussion, ce type particulier d'originalité (ingéniosité) est considéré comme la nouveauté dans le cadre du présent rapport.

Le Groupe d'étude a été unanime à reconnaître les difficultés pratiques que suscite fréquemment l'obligation de la nouveauté. La plupart des experts ont émis l'opinion qu'une protection *sui generis* des dessins ou modèles devrait se fonder plutôt sur la méthode du droit d'auteur que sur celle des brevets; d'autres, toutefois, et en particulier le Professeur G. H. C. Bodenhausen (Pays-Bas), ont été d'un avis contraire. Mais, quelles qu'aient été leurs préférences de principe, ils ont tous reconnu que chaque pays devrait être libre de conserver ou d'adopter la nouveauté comme condition de la protection. On reviendra plus longuement sur cette question dans un paragraphe ultérieur.

* * *

Après cet échange de vues préliminaires sur quelques-uns des principes fondamentaux de la protection, le Groupe d'étude a tourné son attention vers les problèmes spécifiques de la protection internationale en suivant l'ordre suivant: 1° champ d'application minimum; 2° nouveauté comme condition de la protection; 3° droits minimums; 4° durée minimum de la protection et 5° formalités.

Champ d'application minimum de la protection

Sous réserve des interprétations indiquées ci-après, le Groupe d'étude a estimé que chaque pays devrait convenir de protéger, au minimum:

« les objets ayant un but utilitaire pour autant que leur forme ou leur aspect aient un caractère ornemental »
(« *articles having a useful purpose in so far as their ornamental form or aspect is concerned* »).

MM. G. Talamo Atenolfi et M. Roscioni (Italie) ont exprimé leur désaccord au sujet du libellé ci-dessus; leur proposition est étudiée plus loin.

Le Groupe d'étude a décidé que le texte ci-dessus doit être interprété comme suit:

a) La protection accordée par chaque pays peut découler de la législation sur le droit d'auteur, de la législation sur les dessins ou modèles, de la législation sur la propriété industrielle, ou d'une autre législation, ou bien encore de plusieurs d'entre elles.

b) Le texte cité ne constitue pas une définition exhaustive ou limitative. Tout pays peut protéger des objets qui n'y sont pas mentionnés. Le texte détermine le minimum qui doit être protégé. Toute législation nationale peut en élargir la portée, mais aucun pays ne peut refuser de protéger les objets qui s'y trouvent visés.

c) En particulier, tout pays peut protéger les plans desdits objets. Mais aucun pays n'est tenu de protéger ces plans en tant que dessins ou modèles. Il va de soi que la protection de ces plans peut être obligatoire en vertu de la législation sur le droit d'auteur, par exemple, s'ils sont considérés comme

des peintures ou dessins artistiques ou, ce qui est notamment le cas dans la législation italienne, comme des dessins techniques.

d) Aucun pays n'est tenu de protéger la forme ou l'aspect d'objets dans la mesure où cette forme ou aspect est déterminé uniquement par la destination utilitaire de ces objets.

e) Le terme « forme » est censé désigner les éléments à trois dimensions et le terme « aspect » les éléments à deux dimensions de l'objet.

f) L'adjectif « ornemental » est employé au sens le plus large et désigne tous les éléments de l'objet lui-même qui sont destinés à l'agrément des yeux.

g) Les conditions (caractère de nouveauté ou autres critères) auxquelles serait éventuellement subordonnée la protection sont étudiées séparément plus loin.

D'après la proposition formulée par les experts italiens, chaque pays devrait accepter de protéger:

« la forme et (ou) la configuration d'objets qui présentent un caractère esthétique et un but utilitaire »
(« *the form and [or] the configuration of objects which present an aesthetic character and a useful purpose* »).

Les experts italiens ont expliqué qu'ils préféreraient leur texte parce que celui-ci soulignait que la protection porte sur certaines caractéristiques d'un objet plutôt que sur un objet présentant certaines caractéristiques. D'un autre côté, la proposition de la majorité a pour but, comme l'a expliqué notamment M. C. J. de Haan, de souligner que si la protection peut commencer à une date antérieure, l'obligation de protection ne commence, aux termes du texte minimum, qu'à partir du moment où le dessin existe dans un objet. La proposition italienne n'est pas en contradiction avec cette dernière intention.

La nouveauté comme condition de la protection

Certains pays exigent qu'un dessin ou modèle soit nouveau pour pouvoir bénéficier de la protection au titre de la législation *sui generis* ou de la législation sur les brevets. De ce fait, les membres du Groupe d'étude ont été d'accord pour reconnaître qu'il y avait peu d'espoir que soit élaboré un accord international viable interdisant de faire de la nouveauté une condition de la protection.

Les incidences de cette condition particulière, qu'il y ait ou non examen administratif du caractère de nouveauté, seront étudiées plus loin à propos des questions relatives au dépôt international.

Droits minimums

Les membres du Groupe d'étude ont estimé à l'unanimité que la protection devrait, comme un minimum, comprendre une protection contre la reproduction, c'est-à-dire la fabrication sans autorisation d'objets analogues aux objets protégés. Ainsi, la publication dans un journal de l'image d'un objet protégé ne constitue pas une reproduction.

Il va de soi que chaque pays aurait toute liberté pour accorder une protection contre d'autres actes que la reproduction. C'est ainsi qu'un pays pourrait interdire la publication sans autorisation de l'image d'un objet protégé dans un livre ou un journal, ou sa présentation à la télévision, ou son

utilisation cinématographique, ou la vente ou l'importation d'objets contrefaits par une autre personne que le contre-facteur. Mais aucun pays ne serait obligé de faire figurer dans sa législation de parcellles interdictions, dans le cadre de la protection des dessins ou modèles.

Durée minimum de la protection

A la suite d'un échange de vues relatif aux desiderata des créateurs et des industriels, échange auquel ont plus particulièrement participé MM. G. H. C. Bodenhausen (Pays-Bas), G. Finnis (France), P. Dalsimer (Consultant, Etats-Unis d'Amérique) et E. Matter (Suisse), les membres du Groupe d'étude ont, en grande majorité, estimé que la protection devrait durer au moins dix ans (période qui pourrait être divisée en deux parties, en ce sens que la protection serait renouvelable pour cinq ans une fois écoulées les cinq premières années); toutefois, un expert préférerait que la période minimum soit de cinq ans, alors qu'un autre voudrait qu'elle dépasse dix ans. La détermination du point de départ de la protection a fait l'objet d'une discussion, aucune conclusion n'a été retenue.

Formalités

o) Dépôt et enregistrement, et leurs effets

Le Groupe d'étude a été unanime à penser que dans la perspective envisagée, un système de dépôt et d'enregistrement internationaux est souhaitable et que le fonctionnement devrait en être assuré par les Bureaux internationaux réunis.

Le Groupe d'étude a été d'avis que le dépôt et l'enregistrement internationaux devraient avoir pour effet de rendre inutiles des dépôts et des enregistrements distincts dans chaque pays étranger. Naturellement, tout requérant pourrait, s'il le préfère, effectuer le dépôt dans certains pays en plus du dépôt international, ou sans procéder à ce dernier.

La transmission des demandes aux Bureaux internationaux réunis par le bureau d'enregistrement du pays du requérant a été mentionnée comme une possibilité, outre celle d'un envoi direct des demandes aux Bureaux internationaux réunis par les requérants eux-mêmes.

Le Groupe d'étude a été unanime à estimer que, s'il est vrai que le dépôt international aurait pour effet de rendre inutiles les dépôts nationaux dans les pays étrangers, et de créer une présomption en faveur du requérant, celui-ci pourrait néanmoins être tenu de satisfaire aux autres exigences de la législation nationale, en ce qui concerne par exemple l'originalité et, aux termes de certaines législations, la nouveauté. Afin de réduire les incertitudes quant à la protection dont les dessins ou modèles pourraient jouir en vertu de législations qui prescrivent un examen préalable de la nouveauté, le Groupe d'étude a suggéré la solution suivante: un pays ayant une législation de ce genre devrait, dans un délai relativement court, par exemple dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement international, faire savoir aux Bureaux internationaux réunis si, après examen, le dessin ou modèle ne lui paraît pas nouveau. Par cette communication, les intéressés seraient avertis que le dessin ou modèle visé ne remplit probablement pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une protection dans le pays en question; toute décision en la matière resterait naturellement soumise

aux procédures de recours administratif ou aux jugements des tribunaux.

Dans les pays tels que l'Italie, où la nouveauté est exigée, bien qu'elle ne fasse pas l'objet d'un examen administratif, tout dessin ou modèle ne présentant pas ce caractère de nouveauté ne serait pas protégé, même s'il faisait l'objet d'un dépôt international; mais il va de soi qu'une fois le dépôt international effectué, un pays étranger ne saurait invoquer l'absence de dépôt national pour refuser la protection.

Certains experts ont suggéré que dans un pays où la protection ne commence pas à la date de présentation de la demande ou à quelque autre date, mais à la date de délivrance du certificat d'enregistrement, la protection puisse commencer à cette date; le certificat national serait cependant délivré ou refusé sur la base du dépôt international, et il n'y aurait pas à présenter de demande distincte au bureau d'enregistrement national de ce pays étranger.

b) Dépôt sous pli ouvert ou cacheté

Plusieurs experts ont déclaré fort improbable que leur législation nationale reconnaisse les effets d'un dépôt international effectué sous pli cacheté (« dépôt secret »). D'autres experts, notamment le Professeur Eugen Ulmer (République fédérale d'Allemagne), ont souligné l'intérêt qu'il y a à maintenir les dépôts sous pli cacheté; en effet, si le dépôt est permis et est effectué avant la première mise en vente des objets, ce n'est pas seulement la copie qu'il s'agit d'empêcher: l'appropriation d'une nouvelle tendance de style pendant la période qui précède la publication est également concevable, et doit être rendue impossible.

A titre de compromis, on a suggéré de tenir deux registres internationaux, l'un pour les dépôts sous pli ouvert, l'autre pour les dépôts sous pli cacheté. Le premier registre serait valable pour tous les pays, et le deuxième uniquement pour ceux dont la législation nationale connaît le système du dépôt sous pli cacheté.

c) Publication des actes d'enregistrement

Il a été proposé qu'en ce qui concerne les dépôts sous pli ouvert, les actes d'enregistrement soient publiés, accompagnés de la représentation du dessin ou modèle. Toutefois, l'unanimité des membres du Groupe d'étude ne s'est faite que sur le principe suivant: les Bureaux internationaux réunis devraient donner aux enregistrements une publicité suffisante pour que les Gouvernements étrangers et tous les intéressés soient informés des dépôts.

d) Taxes d'enregistrement

Les membres du Groupe d'étude ont généralement estimé que la fixation des taxes d'enregistrement international est une question importante, qui touche aux intérêts financiers des requérants, des Gouvernements et des Bureaux internationaux réunis. MM. François Hepp, Jacques Duchemin et Rudolf Blum, représentant respectivement la Chambre de commerce internationale, l'Association littéraire et artistique internationale et l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, ont souligné l'intérêt qu'il y a, pour les créateurs comme pour le commerce et l'industrie.

à maintenir ces taxes à un taux assez bas. Il a été admis — suivant la suggestion de M. G. Finnis (France) — que les taxes devraient être limitées à ce qui est indispensable pour couvrir les dépenses qu'imposera aux Bureaux internationaux réunis le service international d'enregistrement.

Il a également été suggéré que la faculté soit donnée à chaque requérant de désigner les pays étrangers dans lesquels il souhaite que le dépôt international ait effet, et que le montant des taxes varie selon le nombre des pays ainsi désignés. De même, on a proposé que l'enregistrement international se fasse sur la base de plusieurs renouvellements, dont chacun donnerait lieu à la perception de nouvelles taxes, et que ces renouvellements demeurent possibles aussi longtemps que le dessin ou modèle déposé bénéficie d'une protection dans le pays où la protection est la plus longue. Enfin, il a semblé qu'il conviendrait d'assigner une limite raisonnable au nombre de dessins ou modèles inclus dans un même dépôt.

e) Mention de réserve

Les Arrangements de Paris et de La Haye prévoient en substance que la reconnaissance du droit à la protection des dessins ou modèles ne peut être subordonnée à l'apposition sur ces objets d'une mention de réserve. Cette disposition n'exclut pas, toutefois, le droit de chaque pays de subordonner l'accès à certaines voies de recours à la présence d'une mention de réserve. En fait, une vingtaine de pays prévoient actuellement l'apposition de mentions de réserve sur les objets protégés.

Comme la forme de ces mentions varie d'un pays à un autre et comme il est indispensable à une protection effective que les étrangers puissent avoir accès à toutes voies de recours, le Groupe d'étude est convenu à l'unanimité qu'il conviendrait d'envisager l'adoption pour les dessins et modèles d'une mention de réserve dont l'apposition serait facultative, par exemple un « d » entouré d'un cercle et accompagné soit d'un millésime et du nom du titulaire, soit du numéro d'enregistrement international. Tous les recours seraient admissibles pour les objets portant cette mention, même s'ils ne portaient pas les mentions prescrites par la législation nationale des pays étrangers.

M. Poirier (Belgique) a souligné à cet égard qu'il vaudrait mieux que tous les recours fussent possibles, même si les objets ne portaient pas de mention de réserve.

* * *

La dernière question examinée par le Groupe d'étude a été la suivante: si les recommandations de principe adoptées par le Groupe devaient se transformer par la suite en dispositions conventionnelles, dans quel instrument international devraient-elles figurer?

A ce sujet, sous réserve d'une déclaration des experts français qui figure à l'Annexe B, les membres du Groupe d'étude — en particulier MM. de Haan (Pays-Bas), Morf (Suisse), Ulmer (République fédérale d'Allemagne), Wallace (Grande-Bretagne) et Bogsch (Etats-Unis d'Amérique) — sont convenus qu'il est préférable en principe de ne pas multiplier les instruments internationaux existants, et qu'en conséquence toutes les dispositions qui recueilleront l'assen-

timent général devraient si possible faire l'objet d'amendements à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels. Si ces amendements étaient conformes aux principes envisagés par le Groupe d'étude, la nature même de cet Arrangement se trouverait bien entendu modifiée: au lieu d'avoir trait uniquement au dépôt international des dessins ou modèles, il porterait sur les questions juridiques de fond relatives à la protection des éléments ornementaux d'objets utilitaires. De ce fait, les pays autres que les membres de l'Union de Paris devraient avoir désormais la possibilité de devenir parties à l'Arrangement de La Haye. En tout état de cause, l'enregistrement international devrait continuer à relever exclusivement des Bureaux internationaux réunis.

Enfin, il a été souligné que toutes les suggestions concernant l'instrument où devraient figurer les nouvelles dispositions garderont naturellement un caractère provisoire tant que l'on ne connaîtra pas les résultats des travaux du Comité préparatoire de la Conférence diplomatique que le Gouvernement néerlandais et les Bureaux internationaux réunis doivent organiser pour assurer la révision de l'Arrangement de La Haye, ainsi que les conclusions de cette Conférence elle-même.

* * *

Le Groupe d'étude recommande que son rapport soit communiqué aux Gouvernements des Etats membres des Unions de Paris et de Berne, de la Convention universelle sur le droit d'auteur, au Comité permanent de l'Union de Berne, au Comité consultatif de l'Union de Paris et au Comité intergouvernemental du droit d'auteur.

ANNEXE A

I. Résolution VII

adoptée par la Conférence diplomatique pour la révision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Lisbonne, octobre 1958)

Dessins et modèles

La Conférence,

Ayant pris connaissance des Résolutions du Comité permanent de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et du Comité intergouvernemental du droit d'auteur, adoptées en août 1958 et ayant trait aux œuvres d'art appliqué, aux dessins et aux modèles,

Considérant que les Conventions des Unions internationales pour la protection de la propriété industrielle et des œuvres littéraires et artistiques et la Convention universelle sur le droit d'auteur portent sur les œuvres d'art appliqué, les dessins et les modèles, et qu'une coordination plus étroite entre les diverses dispositions de ces Conventions permettrait d'assurer une protection plus efficace dans ce domaine et, éventuellement, de combler les lacunes et d'éliminer les doubles emplois,

Considérant que les possibilités d'améliorer le statut actuel de la protection internationale pourraient plus efficacement faire l'objet d'un examen approfondi si l'on procédait à des études communes entre l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, le Comité permanent de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et le Comité intergouvernemental du droit d'auteur,

Accepte l'invitation adressée par le Comité permanent de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et par le Comité intergouvernemental du droit d'auteur à l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, de participer, sur pied d'égalité, aux études et aux réunions projetées en vue d'assurer les

meilleurs moyens de protection internationale des œuvres d'art appliqué, des dessins et des modèles.

Invite le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle à coopérer à la constitution et aux travaux du groupe d'études proposé, qui sera chargé de préparer un rapport sur les questions ci-dessus, étant entendu qu'à ce groupe d'études pourront également participer toutes personnes désignées par un pays membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

II. Résolution n° 21 (III)

adoptée par le Comité intergouvernemental du droit d'auteur au cours de sa troisième session (Genève, août 1958)

Arts appliqués (Dessins et modèles)

Le Comité intergouvernemental du droit d'auteur,

Considérant que les Conventions des Unions internationales pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et de la propriété industrielle (Unions désignées dans la suite de ce texte comme les Unions de Berne et de Paris) et la Convention universelle sur le droit d'auteur portent sur la protection des œuvres des arts appliqués, des dessins et des modèles, et qu'une coordination plus étroite entre les diverses dispositions de ces conventions permettrait d'assurer une protection plus efficace dans ce domaine et d'éliminer éventuellement les lacunes et les doubles emplois;

Considérant que les possibilités d'améliorer le statut actuel de la protection internationale pourraient plus efficacement faire l'objet d'un examen approfondi si l'on procédait à des études communes entre le Comité intergouvernemental du droit d'auteur, le Comité permanent de l'Union de Berne, ainsi que l'Union de Paris,

a) Décide de continuer, en coopération avec l'Union de Berne, l'étude des meilleurs moyens à employer pour assurer la protection internationale des œuvres des arts appliqués, des dessins et des modèles;

b) Demande par la présente recommandation à l'Union de Paris de participer, sur un pied d'égalité, à ces études et à toute réunion qui sera chargée de les examiner;

c) Prie le Président du Comité intergouvernemental du droit d'auteur, en coopération avec le Président du Comité permanent de l'Union de Berne et, également, si l'Union de Paris accepte l'invitation spécifiée à l'alinéa b), avec les autorités compétentes de cette Union, de constituer un groupe d'étude chargé de préparer un rapport sur les questions ci-dessus; seraient admis à ce groupe d'étude, non seulement les membres désignés conformément aux dispositions indiquées ci-dessus, mais aussi les représentants de tout autre pays partie à l'une ou à plusieurs des conventions ci-dessus;

d) Recommande que, avant l'achèvement de ces études:

i) la révision éventuelle des dispositions relatives aux œuvres des arts appliqués figurant dans la Convention de Berne et dans la Convention universelle sur le droit d'auteur soit laissée en suspens;

ii) la présente résolution soit prise en considération à la prochaine Conférence de Lisbonne pour la révision des instruments de l'Union de Paris.

III. Résolution n° 6

adoptée par le Comité permanent de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, au cours de sa huitième session (Genève, août 1958)

Oeuvres des arts appliqués, dessins ou modèles

Le Comité permanent de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques,

Considérant que les Conventions des Unions internationales pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et de la propriété industrielle (Conventions désignées dans la suite de ce texte sous le titre d'Unions de Berne et de Paris) et la Convention universelle sur le droit d'auteur portent sur les œuvres d'art appliqué, les dessins et les modèles, et qu'une coordination plus étroite entre les diverses dispositions de ces Conventions permettrait d'assurer une protection plus efficace dans ce domaine et d'éliminer éventuellement les lacunes et les doubles emplois,

Considérant que les possibilités d'améliorer le statut actuel de la protection internationale pourraient plus efficacement faire l'objet d'un examen approfondi si l'on procédait à des études communes entre le Comité intergouvernemental du droit d'auteur, le Comité permanent de l'Union de Berne ainsi que de l'Union de Paris,

a) Décide de continuer, en coopération avec le Comité intergouvernemental du droit d'auteur, l'étude des meilleurs moyens à employer pour assurer la protection internationale des œuvres d'art appliqué, des dessins et des modèles,

b) Demande par la présente recommandation à l'Union de Paris de participer, sur pied d'égalité, à ces études et à toute réunion qui sera chargée de les examiner,

c) Prie le Président du Comité permanent de l'Union de Berne — en coopération avec le Président du Comité intergouvernemental du droit d'auteur et, également, si l'Union de Paris accepte l'invitation spécifiée à l'alinéa b), avec les autorités compétentes de cette Union — de constituer un groupe d'études chargé de préparer un rapport sur les questions ci-dessus; à ce groupe d'études seraient admis, non seulement les membres désignés conformément aux dispositions indiquées ci-dessus, mais également les représentants de tout autre pays partie à l'une ou à plusieurs des Conventions ci-dessus,

d) Recommande que, avant l'achèvement de ces études,

i) la révision éventuelle des dispositions relatives aux œuvres d'art appliqué, figurant dans la Convention de Berne et la Convention universelle sur le droit d'auteur, soit laissée en suspens;

ii) la présente résolution soit prise en considération à la prochaine Conférence de Lisbonne pour la révision des instruments de l'Union de Paris.

ANNEXE B

Déclarations faites par les experts français et italiens

a) Déclaration faite par les experts français:

Les experts français croient devoir faire la déclaration suivante et formuler des réserves sur les points suivants:

ils estiment que le Groupe d'étude n'a pu entièrement remplir la mission qui lui était assignée par les résolutions conjointes et qui tendait spécialement à assurer une coordination entre les dispositions des trois conventions;

ils considèrent qu'il n'est pas souhaitable que les mesures de protection proposées soient simplement incorporées dans l'avenir à l'Arrangement de La Haye et qu'il serait préférable qu'une convention nouvelle tenant compte des problèmes posés par l'application des trois conventions existantes et distincte des textes concernant exclusivement la propriété industrielle, soit ultérieurement envisagée;

ils font observer que, à leurs yeux, les recommandations contenues dans le rapport n'engagent en rien le sens dans lequel pourra être révisé par les délégués du Gouvernement l'Arrangement de La Haye.

b) Déclaration faite par les experts italiens:

Les experts italiens, pour ce qui les concerne et tenu compte des réserves prononcées par les experts français, expriment à l'égard de l'ensemble des délibérations présentes, dès maintenant et jusqu'à un examen ultérieur de ces dernières, les réserves qui pourraient être suggérées par l'état actuel de la législation et de la jurisprudence italiennes.

ANNEXE C

Liste des participants

Allemagne (République fédérale)

M. Eugen Ulmer, Professeur à l'Université de Munich.

D^r Kurt Haertel, Conseiller au Ministère fédéral de la Justice.

Argentine

S. E. M. Alfred D. Calcagno, Ambassadeur de l'Argentine auprès de l'Unesco.

Belgique

- M. Pierre Recht, Président de la Commission belge du droit d'auteur.
 M. Willy Janssens Casteels, Vice-président de la Commission du droit d'auteur.
 M. Joseph De Reuse, Service de la propriété industrielle, Ministère des Affaires économiques.
 M. Pierre Poirier, Avocat.

Brésil

- M. Melillo Moreira de Mello, Délégué-adjoint du Brésil auprès de l'Unesco.

Bulgarie

- M. Boris Milev, Délégué permanent de la Bulgarie auprès de l'Unesco.

Chili

- S. E. M. Carlos Morla Lynch, Ambassadeur, Délégué permanent du Chili auprès de l'Unesco.
 M. Carlos Videla Lira, Secrétaire d'Ambassade.

Danemark

- M^{me} Julie Olsen, Chef de Section au Patent Office.
 M. W. Weineke, Sous-chef de Section, Ministère de l'Éducation nationale.

Espagne

- M. Lorenzo Perales Garcia, Chef de Section, Ministère de l'Éducation nationale d'Espagne.
 M. Alberto de Mestas, Premier Secrétaire d'Ambassade d'Espagne.

Etats-Unis d'Amérique

- M. Arpad Bogsch, Legal Adviser, U. S. Copyright Office.
 M. J. Pasquale Federico, Examiner-in-Chief, U. S. Patent Office.
 M. Philip Dalsimer, Attorney.

Finlande

- M. Paul Jyrkänkallio, Attaché culturel à l'Ambassade de Finlande à Paris.

France

- M. Henry Puget, Conseiller d'Etat.
 M. Guillaume Finnis, Directeur du Service de la propriété industrielle, Ministère de l'Industrie et du Commerce.
 M. Marcel Boutet, Avocat à la Cour de Paris.
 M. Gajae, Service de la propriété industrielle, Ministère de l'Industrie et du Commerce.
 M^{me} Héliard, Service de la propriété industrielle, Ministère de l'Industrie et du Commerce.

Inde

- D^r G. K. Mookerjee, Premier Secrétaire de l'Ambassade de l'Inde.

Italie

- S. E. l'Ambassadeur Giuseppe Talamo Atenolfi Brancaccio, Marquis de Castelnuovo.
 M. Marcello Roseioni, Directeur du Service de la propriété industrielle d'Italie.

Japon

- M. Tatsuo Yamaguchi, Attaché d'Ambassade.

Pays-Bas

- Prof. G. H. C. Bodenhausen, Professeur à l'Université d'Utrecht.
 M. C. J. de Haan, Président du Conseil de brevets.

République Dominicaine

- M. Frank Penzo Latour, Deuxième Secrétaire d'Ambassade, Consul général à Paris.

Royaume-Uni

- M. William Wallace, Assistant Comptroller of the Industrial Property Department, Board of Trade.

Saint-Siège

- Monseigneur Felice Pirozzi, Observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'Unesco.
 M^e Michel Normand, Avocat.

Suède

- M. Seve Ljungman, Professeur de droit civil.

Suisse

- M. Hans Morf, Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.
 M^e Erwin Matter, Avocat.

Tchécoslovaquie

- M. Vladimír Cihák, Délégué permanent adjoint de la Tchécoslovaquie auprès de l'Unesco.

Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle et des œuvres littéraires et artistiques

- M. Jacques Secretan, Directeur des Bureaux internationaux réunis.
 M. Charles-L. Magnin, Vice-directeur des Bureaux internationaux réunis.
 M. Ross Woodley, Conseiller, Chef de la Division de la propriété industrielle.
 M. Giulio Ronga, Conseiller, Chef de la Division juridique et de la Division du droit d'auteur.

Unesco

- M. Jean Thomas, Sous-directeur général.
 M. Rudolf Salat, Directeur du Département des Activités culturelles.
 M. Juan O. Diaz Lewis, Chef de la Division du droit d'auteur.
 M. Gérard Bolla, Division du droit d'auteur.
 M. Thomas Ilosvay, Division du droit d'auteur.
 M^{lle} Franca Klaver, Division du droit d'auteur.

Organisations internationales non gouvernementales*Association littéraire et artistique internationale*

- M. Jean Vilbois, Secrétaire perpétuel.
 M. Jacques Duchemin, Membre du Conseil de l'ALAI.

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle

- M. Rudolf Blum, Secrétaire général adjoint.

Chambre de commerce internationale

- M. François Hepp, Président du Groupe de travail spécialisé.

Confédération internationale des Sociétés d'auteurs et compositeurs

- M. Pierre F. Devaux, Secrétaire général de la Direction de la SACEM.

Fédération internationale des Ingénieurs-Conseils en propriété industrielle

M. René Jourdain, Président de la Commission d'étude et de travail.

Fédération internationale de l'Industrie phonographique

M. Henri Landis, Président.
M. Brian Bramall, Directeur général.

Ligue internationale contre la concurrence déloyale

M. Gaston Louis Vuitton, Président.
M^o Pietro Barbieri, Avocat.

Union européenne de Radiodiffusion

M^{me} Madeleine Larrue, Déléguée de la Radiodiffusion-Télévision française.

Membres du Bureau

Présidents

M. C. J. de Haan, Président du Conseil de brevets.
M. Henry Puget, Conseiller d'Etat.

Vice-président

M. Seve Ljungman, Professeur de droit civil.

Rapporteur général

M. Arpad Bogsch, Legal Adviser, U. S. Copyright Office.

Secrétaires

M. Gérard Bolla, Division du droit d'auteur de l'Unesco.
M. Ross Woodley, Bureaux internationaux réunis.
M. Giulio Ronga, Bureaux internationaux réunis.

Législation

INDE

Loi

sur les marques de fabrique ou de commerce *

(N^o 31, de 1958)

(Première partie)

Liste des articles

Chapitre premier

Dispositions préliminaires

1. Titre abrégé, portée et entrée en vigueur.
2. Définitions et interprétation.
3. Haute Cour compétente.

Chapitre II

Registre et conditions d'enregistrement

4. Registrateur (*Registrar*) des marques de fabrique ou de commerce.
5. Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce et bureaux subsidiaires.
6. Le Registre des marques de fabrique ou de commerce.
7. Partie A et Partie B du Registre.
8. L'enregistrement doit porter sur des produits particuliers.
9. Conditions requises pour l'enregistrement dans les Parties A et B du Registre.
10. Limitation en ce qui concerne la couleur.

* Le texte de cette loi 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).

11. Interdiction de l'enregistrement de certaines marques.
12. Interdiction de l'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce identiques ou fallacieusement similaires.
13. Interdiction de l'enregistrement de noms d'éléments chimiques.
14. Utilisation de noms et de représentations de personnes vivantes ou de personnes récemment décédées.
15. Enregistrement de parties de marques de fabrique ou de commerce et de séries de marques.
16. Enregistrement de marques de fabrique ou de commerce comme marques associées.
17. Enregistrement de marques de fabrique ou de commerce faisant l'objet d'une renonciation.

Chapitre III

Procédure à suivre pour l'enregistrement et durée de l'enregistrement

18. Demande d'enregistrement.
19. Retrait d'une acceptation.
20. Publication de la demande.
21. Opposition à l'enregistrement.
22. Rectification et modification.
23. Enregistrement.
24. Marques de fabrique ou de commerce en co-propriété.
25. Durée, renouvellement et rétablissement d'un enregistrement.
26. Effets de la radiation du Registre pour cause de non-paiement de la taxe de renouvellement.

Chapitre IV

Effets de l'enregistrement

27. Aucune action en contrefaçon d'une marque de fabrique ou de commerce non enregistrée.
28. Droits conférés par l'enregistrement.
29. Contrefaçon des marques de fabrique ou de commerce.
30. Actes ne constituant pas une contrefaçon.
31. Enregistrement constituant un commencement de preuve de la validité.
32. Enregistrement probant en ce qui concerne la validité, après un délai de sept ans.
33. Réserve concernant les droits acquis.
34. Réserve concernant l'utilisation de noms, d'adresses ou de désignations de produits.
35. Réserve concernant les mots utilisés comme nom ou comme désignation d'un article ou d'une substance.

Chapitre V

Cession et transmission

36. Droit, pour le propriétaire enregistré, de céder une marque et de donner des reçus.
37. Possibilité de cession et de transmission des marques de fabrique ou de commerce enregistrées.
38. Possibilité de cession et de transmission des marques de fabrique ou de commerce non enregistrées.
39. Restrictions apportées à la cession ou à la transmission lorsque des droits exclusifs multiples seraient créés.
40. Restrictions apportées à la cession ou à la transmission lorsque des droits exclusifs seraient créés dans différentes parties de l'Inde.
41. Conditions afférentes à une cession effectuée autrement qu'en liaison avec l'achalandage d'une entreprise.
42. Possibilité de cession et de transmission de marques de certification.
43. Possibilité de cession et de transmission de marques associées.
44. Enregistrement des cessions et des transmissions.

Chapitre VI

Utilisation des marques de fabrique ou de commerce et utilisateurs enregistrés

45. Utilisation projetée d'une marque de fabrique ou de commerce par une société en voie de constitution.
46. Radiation du Registre et imposition de limitations pour cause de non-utilisation.
47. Enregistrement défensif de marques de fabrique ou de commerce notoirement connues.
48. Utilisateurs enregistrés.
49. Demande d'enregistrement en qualité d'utilisateur enregistré.

50. Les enregistrements existants d'utilisateurs enregistrés n'auront plus effet après trois ans.
51. Possibilité, pour l'utilisateur enregistré, d'engager une action en contrefaçon.
52. Possibilité, pour le Registrateur, de modifier ou d'annuler un enregistrement d'utilisateur enregistré.
53. L'utilisateur enregistré ne bénéficiera pas du droit de cession ou de transmission.
54. L'utilisation de l'une des marques de fabrique ou de commerce associées ou substantiellement identiques équivaut à l'utilisation d'une autre marque.
55. Utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce pour le commerce d'exportation et utilisation de cette marque en cas de modification des rapports commerciaux.

Chapitre VII

Rectifications et corrections apportées au Registre

56. Possibilité d'annuler ou de modifier un enregistrement et d'apporter des rectifications au Registre.
57. Rectification du Registre.
58. Modification des marques de fabrique ou de commerce enregistrées.
59. Adaptation des inscriptions du Registre à une classification, amendée ou substituée, de produits.

Chapitre VIII

Marques de certification

60. Certaines dispositions de la présente loi non applicables aux marques de certification.
61. Enregistrement des marques de certification.
62. Demandes d'enregistrement de marques de certification.
63. Examen des demandes d'enregistrement par le Gouvernement central.
64. Opposition à l'enregistrement de marques de certification.
65. Dépôt du règlement régissant l'utilisation d'une marque de certification.
66. Droits conférés par l'enregistrement de marques de certification.
67. Contrefaçon de marques certification.
68. Actes ne constituant pas une contrefaçon de marques de certification.
69. Annulation ou modification d'un enregistrement.
70. Exécution, par le Registrateur, des décisions du Gouvernement central.

Chapitre IX

Dispositions spéciales relatives aux produits textiles

71. Produits textiles.
72. Restriction à l'enregistrement des produits textiles.
73. Liste des marques textiles refusées.
74. Estampillage des produits à la pièce, des filés et du fil de coton.
75. Détermination des caractéristiques des produits textiles au moyen d'échantillons.

Chapitre X

Infractions, sanctions et procédure

76. Signification de l'application de marques de fabrique ou de commerce et de désignations commerciales.
77. Falsification et fausse application de marques de fabrique ou de commerce.
78. Sanctions relatives à l'application de fausses marques de fabrique ou de commerce et de fausses désignations commerciales, etc.
79. Sanctions relatives à la vente de produits auxquels est appliquée une fausse marque de fabrique ou de commerce ou une fausse désignation commerciale.
80. Sanctions relatives au déplacement de produits à la pièce, etc., contrairement aux dispositions de l'article 74.
81. Sanctions relatives aux fausses indications présentant une marque comme enregistrée.
82. Sanctions relatives à l'indication abusive d'un lieu d'activité commerciale comme étant en relations officielles avec le Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce.
83. Sanctions relatives à la falsification d'inscriptions du Registre.
84. Absence de délit dans certains cas.
85. Saisie de produits.

86. Exemption de certaines personnes employées dans le cours normal de leur activité industrielle ou commerciale.
87. Procédure lorsque l'accusé plaide l'invalidité d'un enregistrement.
88. Infractions commises par des sociétés.
89. Examen de certaines infractions.
90. Preuve de l'origine des produits importés par mer.
91. Dépens à la charge du défendeur ou du poursuivant.
92. Délai prévu pour les poursuites.
93. Renseignements concernant les conditions dans lesquelles a été commise une infraction.
94. Sanctions relatives à la complicité, dans l'Inde, pour des actes commis hors de l'Inde.
95. Instructions du Gouvernement central concernant les variations autorisées dont tiendront compte les Cours criminelles.

Chapitre XI

Dispositions diverses

96. Garantie implicite lors de la vente de produits sous marque.
 97. Pouvoirs du Registrateur.
 98. Exercice de pouvoirs discrétionnaires par le Registrateur.
 99. Présentation, au Registrateur, des moyens de preuve.
 100. Décès de l'une des parties à une procédure.
 101. Prolongation de délais.
 102. Désistement.
 103. Avis préliminaire du Registrateur en ce qui concerne le caractère distinctif.
 104. Procédure devant le Gouvernement central.
 105. Procès en contrefaçon, etc., à intenter devant un Tribunal de District.
 106. Réparations dans les procès en contrefaçon ou en concurrence déloyale.
 107. Demande de rectification du Registre à adresser à la Haute Cour dans certains cas.
 108. Procédure concernant une demande de rectification adressée à une Haute Cour.
 109. Appels.
 110. Pouvoir des Hautes Cours d'édicter des règlements.
 111. Suspension d'instance lorsque la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce est contestée, etc.
 112. Comparution du Registrateur lors de poursuites judiciaires.
 113. Frais du Registrateur dans les actions engagées devant une Haute Cour.
 114. Intervention obligatoire de l'utilisateur enregistré dans certaines actions en justice.
 115. Preuve des inscriptions portées sur le Registre, etc., et des actes accomplis par le Registrateur.
 116. Le Registrateur et les autres fonctionnaires ne sont pas tenus de produire le Registre, etc.
 117. Pouvoir d'exiger que des produits portent une indication d'origine.
 118. Pouvoir d'exiger des renseignements concernant des produits importés munis de fausses marques de fabrique ou de commerce.
 119. Certificat de validité.
 120. Menaces non fondées de poursuites judiciaires.
 121. Election de domicile.
 122. Prise en considération des usages commerciaux, etc.
 123. Agents.
 124. Répertoires.
 125. Documents accessibles au public.
 126. Rapports du Registrateur à soumettre au Parlement.
 127. Taxes.
 128. Clauses de sauvegarde relatives à certains points du chapitre X.
 129. Déclaration de propriété d'une marque de fabrique ou de commerce non enregistrable aux termes de la loi de 1908 dite *The Indian Registration Act, 1908*.
 130. Obligations du Gouvernement.
 131. Dispositions spéciales concernant les demandes d'enregistrement présentées par les ressortissants de pays parties à une convention.
 132. Dispositions concernant la réciprocité.
 133. Pouvoir du Gouvernement central d'édicter des règlements.
 134. Obligation de déposer les règlements devant le Parlement.
 135. Amendements.
 136. Abrogations et clauses de sauvegarde.
- Annexe.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions préliminaires

Titre abrégé, portée et entrée en vigueur

1. — (1) La présente loi peut être dénommée loi de 1958 sur les marques de fabrique ou de commerce.

(2) Elle s'étend à l'ensemble de l'Inde.

(3) Elle entrera en vigueur à la date que le Gouvernement central fixera par un avis publié dans la *Gazette officielle*.

Définitions et interprétation

2. — (1) Dans la présente loi, sauf indication contraire:

a) « cession » s'entend d'une cession par écrit, résultant d'un acte des parties intéressées;

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

(i) le nombre, la quantité, les dimensions, le volume ou le poids de tous produits; ou

(ii) les normes de qualité de tous produits, selon une classification communément utilisée ou agréée dans le commerce; ou

(iii) la convenance, l'activité, l'effet ou le mode d'action de tous produits qui sont des « drogues », au sens de la loi de 1940 sur les drogues, dite *Drugs Act, 1940*, ou des « aliments », au sens de la loi de 1954 sur la prévention des fraudes alimentaires, dite *Prevention of Food Adulteration Act, 1954*; ou

(iv) le lieu ou le pays dans lequel, ou le moment auquel, une marchandise a été fabriquée ou produite; ou

(v) le nom et l'adresse ou autre indication de l'identité du fabricant ou de la personne pour laquelle les produits sont fabriqués; ou

(vi) le mode de fabrication ou de production d'une marchandise; ou

(vii) la matière dont se compose un produit; ou

(viii) un produit faisant, au moment considéré, l'objet d'un brevet, d'un privilège ou d'un *copyright* en vigueur;

et comprend:

(a) toute désignation, relative à l'utilisation d'une marque, qui, selon les usages commerciaux, est communément considérée comme constituant une indication quant à l'un quelconque des éléments précités;

(b) la désignation concernant des produits importés, contenue dans une déclaration d'entrée en douane ou dans une déclaration de réexportation d'entrepôt;

(c) toute autre désignation qui est susceptible d'être mal comprise ou d'induire en erreur au sujet de l'ensemble ou de l'un quelconque des éléments sus-indiqués;

c) « emballage » comprend les caisses, boîtes, containers, couvertures, pochettes, chemises, récipients, vases, coffrets, bouteilles, enveloppes, labels, bandes, étiquettes, rouleaux ou bobines, cadres, capsules, capucions, couvercles, fermetures et bouchons;

d) « enregistré » (avec ses variantes grammaticales) signifie enregistré en vertu de la présente loi;

e) « fallacieusement similaire »; une marque de fabrique ou de commerce sera considérée comme fallacieusement similaire à une autre marque si elle ressemble de si près à cette autre marque qu'elle risque d'induire en erreur ou de créer une confusion;

f) « fausse désignation commerciale » s'entend:

(i) d'une désignation commerciale matériellement inexacte ou trompeuse en ce qui concerne les produits auxquels elle s'applique; ou

(ii) de toute altération d'une désignation commerciale en ce qui concerne les produits auxquels elle s'applique — que ce soit par adjonction, effacement ou d'une autre manière — lorsque cette altération rend la désignation matériellement inexacte ou trompeuse; ou

(iii) de toute désignation commerciale qui dénote ou implique que les produits auxquels elle s'applique contiennent plus de yards ou de mètres qu'il ne s'y trouve effectivement contenu de yards ou de mètres étalons; ou

(iv) de toutes marques, ou de tous arrangements ou combinaisons de celles-ci, appliquées à des produits de telle manière que des personnes risquent d'être amenées à croire que lesdits produits sont la fabrication ou la marchandise d'une personne autre que celle dont ils sont effectivement la fabrication ou la marchandise; ou

(v) d'un faux nom ou de fausses initiales d'une personne, appliqués à des produits comme si ce nom ou ces initiales constituaient une désignation commerciale dans tous les cas où ledit nom ou lesdites initiales

(a) ne constitue pas ou ne constituent pas une marque de fabrique ou de commerce ou une partie de cette marque; et où ledit nom ou lesdites initiales

(b) est ou sont identique(s) ou fallacieusement similaire(s) au nom ou aux 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 où ledit nom ou lesdites initiales

(c) constitue ou constituent le nom ou les initiales d'une personne fictive ou d'une personne qui n'exerce pas de bonne foi une activité industrielle ou commerciale en ce qui concerne lesdits produits;

et le fait qu'une désignation commerciale constitue une marque de fabrique ou de commerce ou une partie de celle-ci n'empêchera pas ladite désignation commerciale d'être une fausse désignation commerciale au sens de la présente loi;

g) « Haute Cour » (*High Court*) s'entend de la Haute Cour ayant compétence en vertu de l'article 3;

- h)* « limitations » (avec ses variantes grammaticales) s'entend de toutes limitations du droit exclusif à l'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce, conféré par l'enregistrement d'une personne en qualité de propriétaire de cette marque, y compris les limitations de ce droit quant au mode d'utilisation, quant à l'utilisation concernant des produits destinés à la vente ou à toutes autres transactions commerciales sur le territoire de l'Inde, ou quant à l'utilisation concernant des produits destinés à être exportés vers un marché quelconque situé hors de l'Inde;
- i)* « marque » comprend une image, un dessin figuratif, un signe indiquant la classe ou la qualité du produit, un encadré, un label, une étiquette, un nom, une signature, un mot, une lettre ou un chiffre, ou toute combinaison de ces éléments;
- j)* « marque de certification » s'entend d'une marque adaptée, par rapport à des produits quelconques, afin d'établir une distinction, dans la pratique du commerce, entre les produits certifiés par une personne, en ce qui concerne leur origine, la matière utilisée, le mode de fabrication, la qualité, la conformité ou toute autre caractéristique, et les produits non ainsi certifiés, et enregistrable comme telle, en vertu des dispositions du chapitre VIII, pour lesdits produits, au nom de cette personne en tant que propriétaire de la marque de certification;
- k)* « marque de fabrique ou de commerce » s'entend:
- (i) par rapport au chapitre X (à l'exclusion de l'article 81), d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée ou d'une marque utilisée en relation avec des produits dans l'intention d'indiquer, ou de manière à indiquer, l'existence d'un lien, dans la pratique du commerce, entre ces produits et une certaine personne ayant le droit, en qualité de propriétaire, d'utiliser cette marque; et
- (ii) par rapport aux autres dispositions de la présente loi, d'une marque utilisée, ou que l'on projette d'utiliser, en relation avec des produits, dans l'intention d'indiquer, ou de manière à indiquer, l'existence d'un lien, dans la pratique du commerce, entre ces produits et une certaine personne ayant le droit, en qualité de propriétaire ou d'utilisateur enregistré, d'utiliser cette marque, avec ou sans indication de l'identité de cette personne — et comprend une marque de certification enregistré comme telle conformément aux dispositions du chapitre VIII;
- l)* « marques de fabrique ou de commerce associées » s'entend de marques considérées comme étant ou devant être enregistrées, aux termes de la présente loi, en tant que marques de fabrique ou de commerce associées;
- m)* « marque de fabrique ou de commerce enregistrée » s'entend d'une marque de fabrique ou de commerce figurant effectivement dans le Registre;
- n)* « nom » comprend toute abréviation d'un nom;
- o)* « prescrit » s'entend, en ce qui concerne les actions et procédures engagées devant une Haute Cour, de ce qui est prescrit par les règlements de la Haute Cour et, dans les autres cas, de ce qui est prescrit par les règlements édictés en vertu de la présente loi;
- p)* « produits ou marchandises » s'entend de tout ce qui fait l'objet d'un commerce ou d'une fabrication;
- q)* « propriétaire enregistré », par rapport à une marque de fabrique ou de commerce, s'entend de la personne inscrite, au moment considéré, dans le Registre en qualité de propriétaire de ladite marque;
- r)* « Registrateur » s'entend du Registrateur des marques de fabrique ou de commerce dont il est question à l'article 4;
- s)* « Registre » s'entend du Registre des marques de fabrique ou de commerce dont il est question à l'article 6;
- t)* « transmission » s'entend de la transmission par une opération légale, de la dévolution à l'exécuteur testamentaire d'une personne décédée, et de tout mode de transfert autre qu'une cession;
- u)* « tribunal » s'entend du Registrateur, ou, selon le cas, de la Haute Cour, devant qui est pendante l'action ou la procédure dont il s'agit;
- v)* « Tribunal de district » (*District Court*) a le sens indiqué dans le Code de procédure civile (1908);
- w)* « utilisation autorisée », par rapport à une marque de fabrique ou de commerce enregistrée, s'entend de l'utilisation d'une marque
- (i) par un utilisateur enregistré de la marque, en ce qui concerne des produits
- (a) dont il s'occupe dans l'exercice de son activité industrielle ou commerciale; et
- (b) pour lesquels la marque demeure enregistrée, au moment considéré; et
- (c) pour lesquels il est enregistré en qualité d'utilisateur enregistré; et
- (ii) qui satisfait à toutes les conditions et restrictions auxquelles est assujéti l'enregistrement de ladite marque;
- x)* « utilisateur enregistré » s'entend d'une personne qui, au moment considéré, est enregistrée comme tel conformément à l'article 49.
- (2) Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte, toute référence
- a)* à l'utilisation d'une marque sera interprétée comme une référence à l'utilisation d'une représentation imprimée, ou autre représentation visuelle, de cette marque;
- b)* à l'utilisation d'une marque, en relation avec des produits, sera interprétée comme une référence à l'utilisation de cette marque sur lesdits produits ou par rapport à ceux-ci à l'aide de tout moyen matériel ou autre;
- c)* à une marque de fabrique ou de commerce enregistré sera interprétée comme comportant une référence à une marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans la Partie A du Registre ou dans la Partie B du Registre, selon le cas;
- d)* au Registrateur sera interprétée comme comportant une référence à un fonctionnaire quelconque pendant qu'il exerce les fonctions du Registrateur conformément au paragraphe (2) de l'article 4;

- e) au Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce sera interprétée comme comportant une référence à tout bureau subsidiaire dudit Bureau.

Haute Cour compétente

3. — La Haute Cour compétente aux termes de la présente loi sera la Haute Cour dans le ressort d'appel de laquelle est situé le Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce dont il est question dans chacun des cas suivants:

- a) en ce qui concerne une marque de fabrique ou de commerce figurant dans le Registre des marques de fabrique ou de commerce lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce dans les limites territoriales duquel est situé l'établissement principal, dans l'Inde, du propriétaire de la marque, tel qu'il figure dans le Registre lors de cette entrée en vigueur;
- b) en ce qui concerne une marque de fabrique ou de commerce au sujet de laquelle une demande d'enregistrement est pendante ou est présentée lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement, le Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce dans les limites territoriales duquel est situé l'établissement principal, dans l'Inde, du requérant, tel qu'il est indiqué dans la demande présentée par celui-ci;
- c) en ce qui concerne une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aux noms de co-propriétaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce dans les limites territoriales duquel est situé l'établissement principal, dans l'Inde, du propriétaire dont le nom est inscrit le premier, dans le Registre, lors de cette entrée en vigueur, comme ayant ledit établissement;
- d) en ce qui concerne une marque de fabrique ou de commerce pour laquelle une demande d'enregistrement, aux noms de co-propriétaires, est pendante ou est présentée lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement, le Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce dans les limites territoriales duquel est situé l'établissement principal, dans l'Inde, du propriétaire dont le nom est mentionné le premier, dans la demande, comme ayant ledit établissement;
- e) lorsque le propriétaire enregistré ou la personne présentant une demande d'enregistrement, comme indiqué plus haut, n'a pas d'établissement industriel ou commercial dans l'Inde, ou lorsqu'aucun des propriétaires conjointement enregistrés, ni aucun des co-requérants, comme indiqué plus haut, n'a d'établissement dans l'Inde, le Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce dans les limites territoriales duquel est situé,
- (i) en ce qui concerne une marque de fabrique ou de commerce figurant dans le Registre des marques de fabrique ou de commerce lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le lieu, mentionné comme domicile élu dans l'Inde, qui figure dans le Registre lors de cette entrée en vigueur;

- (ii) en ce qui concerne une marque de fabrique ou de commerce au sujet de laquelle une demande d'enregistrement est pendante ou est présentée lors de cette entrée en vigueur ou ultérieurement, le lieu, mentionné comme domicile élu dans l'Inde, qui est indiqué dans ladite demande.

CHAPITRE II

Registre et conditions d'enregistrement

Registateur (Registrar) des marques de fabrique ou de commerce

4. — (1) Le Gouvernement central peut, par un avis publié dans la *Gazette officielle*, nommer une personne qui sera connue sous le nom de Contrôleur général des brevets, dessins et marques de fabrique ou de commerce. Elle remplira les fonctions de Registateur, aux fins de la présente loi, et celles de Contrôleur des brevets et dessins, aux fins de la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins.

(2) Le Gouvernement central peut nommer d'autres fonctionnaires portant telles désignations qu'il jugera appropriées pour remplir, sous la surveillance et la direction du Registateur, celles des fonctions du Registateur, découlant de la présente loi, que celui-ci pourra, de temps à autre, les autoriser à exercer.

Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce et bureaux subsidiaires

5. — (1) Aux fins de la présente loi, il sera créé un Bureau d'enregistrement qui sera désigné sous le nom de Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce.

(2) Le bureau principal du Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce sera installé en tel lieu que spécifiera le Gouvernement central et, afin de faciliter l'enregistrement des marques, des bureaux subsidiaires du Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront établis en tous autres lieux que le Gouvernement central jugera appropriés.

(3) Le Gouvernement central peut, par un avis publié dans la *Gazette officielle*, fixer les limites territoriales dans lesquelles un Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce exercera ses fonctions.

(4) Le Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce disposera d'un sceau ou cachet.

Le Registre des marques de fabrique ou de commerce

6. — (1) Aux fins de la présente loi, il sera tenu, au bureau principal du Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, un registre, appelé Registre des marques de fabrique ou de commerce, dans lequel seront inscrites toutes les marques enregistrées, ainsi que le nom, l'adresse et la désignation des propriétaires, les avis de cession et de transmission, le nom, l'adresse et la désignation des utilisateurs enregistrés, les renonciations, conditions et limitations, ainsi que toutes autres indications, relatives aux marques de fabrique ou de commerce enregistrées, qui pourront être prescrites.

(2) Aucune notification de fidéicommiss (*trust*), formelle, tacite ou implicite, ne figurera dans le Registre et aucune notification de cette nature ne pourra être admise par le Registrateur.

(3) Sous réserve de la surveillance et de la direction exercées par le Gouvernement central, le Registre sera placé sous le contrôle et la gestion du Registrateur.

(4) Dans chaque bureau subsidiaire du Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, il sera conservé un exemplaire du Registre et de ceux des autres documents mentionnés à l'article 125 que le Gouvernement central pourra spécifier par un avis publié dans la *Gazette officielle*.

Partie A et Partie B du Registre

7. — (1) Le Registre mentionné à l'article 6 sera subdivisé en deux parties, appelées respectivement Partie A et Partie B.

(2) Le Registre des marques de fabrique ou de commerce existant lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera incorporé au Registre et en constituera la Partie A; cette partie comprendra toutes les marques de fabrique ou de commerce qui figuraient dans le Registre des marques de fabrique ou de commerce existant lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et toutes les marques qui, après cette entrée en vigueur, pourront être inscrites dans la Partie A du Registre.

(3) La Partie B du Registre comprendra toutes les marques de fabrique ou de commerce qui, après l'entrée en vigueur de la présente loi, pourront être inscrites dans la Partie B du Registre.

L'enregistrement doit porter sur des produits particuliers

8. — (1) Une marque de fabrique ou de commerce peut être enregistrée en ce qui concerne l'un quelconque ou la totalité des produits compris dans une classe prescrite de marchandises.

(2) Toute question qui pourrait se poser quant à la classe dans laquelle doit rentrer un produit sera réglée par le Registrateur, dont la décision en cette matière sera sans appel.

Conditions requises pour l'enregistrement dans les Parties A et B du Registre

9. — (1) Une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas enregistrée dans la Partie A du Registre, si elle ne se compose pas de l'une des indications essentielles qui suivent, ou si elle ne renferme pas, au moins, l'une de celles-ci:

- a) le nom d'une société, d'une personne ou d'une firme représenté d'une manière spéciale ou particulière;
- b) la signature de la personne qui demande l'enregistrement ou d'un prédécesseur dans son entreprise;
- c) un ou plusieurs mots inventés;
- d) un ou plusieurs mots n'ayant pas de rapport direct avec le caractère ou la qualité des produits et n'étant pas, dans leur sens ordinaire, un nom géographique, ou un nom patronymique, ou un nom personnel, ou une abréviation habituelle de ceux-ci, ou le nom d'une secte, d'une caste ou d'une tribu de l'Inde;
- e) toute autre marque distinctive.

(2) Un nom, une signature ou un mot, autres que ceux indiqués dans les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe (1), ne pourront être enregistrés dans la Partie A du Registre, à moins que ne soit apportée la preuve de leur caractère distinctif.

(3) Aux fins du présent article, l'expression « distinctif », par rapport à des produits pour lesquels on projette de faire enregistrer une marque de fabrique ou de commerce, signifie adapté de manière à permettre d'établir une distinction entre les produits au sujet desquels il existe, ou peut exister, un lien avec le propriétaire de la marque, dans la pratique du commerce, et les produits au sujet desquels il n'existe pas un tel lien, soit d'une façon générale, soit, lorsque l'on projette de faire enregistrer la marque sous réserve de certaines limitations, en ce qui concerne son utilisation dans le cadre dudit enregistrement.

(4) Une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas enregistrée dans la Partie B du Registre, à moins que la marque relative aux produits pour lesquels on projette de la faire enregistrer ait un caractère distinctif, ou, si elle n'a pas ce caractère distinctif, à moins qu'elle permette cependant d'établir une distinction entre les produits au sujet desquels il existe, ou peut exister, un lien avec le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce, dans la pratique du commerce, et les produits au sujet desquels il n'existe pas un tel lien, soit d'une façon générale, soit, lorsque l'on projette de faire enregistrer une marque sous réserve de certaines limitations, en ce qui concerne son utilisation dans le cadre dudit enregistrement.

(5) Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce présente un caractère distinctif ou permet d'établir une distinction, comme indiqué précédemment, le tribunal peut prendre en considération la mesure dans laquelle

- a) une marque de fabrique ou de commerce présente, en elle-même, un caractère distinctif, ou est, en fait, capable d'établir, en elle-même, une distinction, comme indiqué précédemment; et la mesure dans laquelle
- b) en raison de l'utilisation de la marque de fabrique ou de commerce, ou par suite de toutes autres circonstances, cette marque est, en fait, adaptée de manière à établir une distinction ou est, en fait, capable d'établir une distinction, comme indiqué précédemment.

(6) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une marque de fabrique ou de commerce, se rapportant à des produits quelconques,

- a) si elle est enregistrée dans la Partie A du Registre, peut être enregistrée dans la Partie B du Registre; et
 - b) si elle est enregistrée dans la Partie B du Registre, peut être enregistrée dans la Partie A du Registre,
- au nom du même propriétaire de la même marque ou de toute partie, ou de toutes parties, de cette marque.

Limitation en ce qui concerne la couleur

10. — (1) Une marque de fabrique ou de commerce peut être limitée, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs couleurs spécifiées, et toute limitation de ce genre sera prise en considération par le tribunal qui aura à se prononcer sur le caractère distinctif de la marque de fabrique ou de commerce.

(2) Pour autant qu'une marque de fabrique ou de commerce est enregistré sans limitation de couleur, elle sera considérée comme étant enregistré pour toutes les couleurs.

Interdiction de l'enregistrement de certaines marques

11. — Une marque

- a) dont l'utilisation serait susceptible d'induire en erreur ou de créer une confusion; ou
 - b) dont l'utilisation serait contraire à une loi alors en vigueur; ou
 - c) qui se compose d'éléments de caractère scandaleux ou obscène ou qui contient de tels éléments; ou
 - d) qui se compose d'un élément susceptible de blesser les croyances religieuses de toute classe ou catégorie de citoyens de l'Inde ou qui contient un tel élément; ou
 - e) dont, de toute autre manière, le droit à la protection ne serait pas reconnu par un tribunal,
- ne sera pas enregistrée comme marque de fabrique ou de commerce.

Interdiction de l'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce identiques ou fallacieusement similaires

12. — (1) A l'exception des dispositions du paragraphe (3), aucune marque de fabrique ou de commerce ne sera enregistrée, pour des produits ou des désignations de produits quelconques, si elle est identique ou fallacieusement similaire à une marque de fabrique ou de commerce déjà enregistrée, au nom d'un propriétaire différent, pour les mêmes produits ou désignations de produits.

(2) Lorsque des demandes sont présentées séparément par des personnes différentes désirant être enregistrées comme propriétaires respectifs de marques de fabrique ou de commerce qui sont identiques ou qui se ressemblent de très près, en ce qui concerne les mêmes produits ou désignations de produits, le Registrateur peut différer l'examen ou l'acceptation de la demande ou des demandes portant une date plus tardive, jusqu'à la fin de la procédure concernant la demande qui est la première en date, et il peut statuer sur cette demande ou ces demandes à la lumière des moyens de preuve présentés à propos de la demande antérieure et des oppositions éventuellement formulées à l'encontre de cette demande.

(3) Dans le cas d'une utilisation simultanée, loyale et honnête, ou dans le cas de toutes autres circonstances spéciales qui, de l'avis du Registrateur, peuvent justifier cette décision, celui-ci peut autoriser l'enregistrement, par plus d'un propriétaire, de marques de fabrique ou de commerce qui sont identiques ou qui se ressemblent de très près (que l'une ou l'autre de ces marques soit déjà enregistrée ou non), en ce qui concerne les mêmes produits ou désignations de produits, sous réserve des conditions et limitations que le Registrateur pourra éventuellement juger bon d'imposer.

Interdiction de l'enregistrement de noms d'éléments chimiques

13. — (1) Aucun mot habituellement utilisé et accepté comme nom d'un élément chimique simple ou d'un composé chimique simple (en tant que distinct d'un mélange) ne sera enregistré comme marque de fabrique ou de commerce en ce

qui concerne une substance ou une préparation chimique, et un enregistrement de ce genre, nonobstant toute disposition de l'article 32, sera considéré, aux fins de l'article 56, comme ayant été inscrit dans le Registre sans motif suffisant ou comme continuant de figurer à tort dans le Registre, selon que les circonstances l'exigeront.

(2) Le présent article ne s'appliquera pas à un mot utilisé uniquement pour désigner une qualité ou un procédé de fabrication de l'élément ou du composé fabriqué par le propriétaire ou par un utilisateur enregistré de la marque de fabrique ou de commerce, en tant que distinct de l'élément ou du composé fabriqué par d'autres personnes, et en association avec un nom ou une désignation appropriés dont l'usage public est autorisé.

Utilisation de noms et de représentations de personnes vivantes ou de personnes récemment décédées

14. — Lorsqu'une demande est présentée en vue de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui suggère faussement l'existence d'un lien ou d'une connexité avec une personne vivante ou avec une personne dont le décès remonte à moins de vingt ans avant la date de la demande d'enregistrement de la marque, le Registrateur peut, avant de poursuivre l'examen de la demande, exiger du requérant que celui-ci lui remette le consentement écrit de la personne vivante ou, selon le cas, des ayants cause de la personne décédée en ce qui concerne le lien ou la connexité figurant sur la marque, et le Registrateur peut refuser d'examiner la demande si le requérant ne lui remet pas ledit consentement.

Enregistrement de parties de marques de fabrique ou de commerce et de séries de marques

15. — (1) Lorsque le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce revendique l'usage exclusif d'une partie de cette marque séparément, il peut demander à faire enregistrer comme marques séparées l'ensemble de la marque et ladite partie de celle-ci.

(2) Chaque marque séparée de ce genre devra remplir toutes les conditions s'appliquant à une marque indépendante et en comportera toutes les caractéristiques.

(3) Lorsqu'une personne revendiquant, pour les mêmes produits ou désignations de produits, la propriété de plusieurs marques de fabrique ou de commerce qui, tout en se ressemblant dans leurs particularités matérielles, diffèrent cependant au sujet

- a) des énoncés concernant les produits pour lesquels elles sont respectivement utilisées ou pour lesquels on projette de les utiliser; ou
- b) des énoncés concernant le nombre, le prix, la qualité ou les noms de lieux; ou
- c) de tout autre élément ayant un caractère non distinctif qui n'affecte pas substantiellement l'identité de la marque de fabrique ou de commerce; ou
- d) de la couleur,

demande à faire enregistrer lesdites marques, celles-ci peuvent être enregistrées comme série, en une seule opération d'enregistrement.

(A suivre)

Correspondance

Lettre de Grande-Bretagne

Lo législation sur la propriété industrielle en 1957

1. Législation

Il n'y a pas eu de dispositions législatives importantes dans le domaine de la propriété industrielle. Deux questions secondaires, qui font l'objet de la loi de 1957 sur les brevets, méritent toutefois un examen. La première a trait à un amendement de l'article 12 de la loi de 1949 sur les brevets, qui spécifiait le délai de base pendant lequel une demande de brevet devait être mise en ordre, et la seconde concerne la régularisation des cas dans lesquels le Contrôleur a prolongé les délais fixés par la législation pertinente, en raison de circonstances imputables à un état de guerre, aux termes de l'article 6 de la loi d'urgence de 1939 sur les brevets, dessins, *copyright* et marques de fabrique ou de commerce (*Patents, Designs, Copyright and Trade Marks [Emergency] Act, 1939*). En ce qui concerne le premier de ces deux points, l'article 1 (1) de la loi de 1957 sur les brevets dispose qu'une demande de brevet devra être régularisée dans un délai de douze mois au minimum, et de quatre ans au maximum, à partir de la date de dépôt de la description complète. Ce dernier délai, c'est-à-dire le délai maximum accordé par la loi, a maintenant été fixé à 3 ans et 6 mois¹⁾. En ce qui concerne le second point traité dans la loi de 1957 sur les brevets, il convient de rappeler que l'article 6 de la loi d'urgence de 1939 sur les brevets, dessins, *copyright* et marques de fabrique ou de commerce conférait au Contrôleur le droit de prolonger certains délais lorsque les parties intéressées ont été empêchées d'observer lesdits délais en raison de circonstances dues à l'existence d'un état de guerre. On a estimé que, dans certains cas, des prolongations pouvaient avoir été accordées dans l'idée que les exigences de la loi de 1939 étaient satisfaites, alors que tel n'était pas le cas; il en résultait que, si ces prolongations faisaient ultérieurement l'objet d'une contestation devant les tribunaux, il pouvait arriver qu'elles fussent considérées comme étant dépourvues de toute base légale. Afin de prévenir les difficultés de ce genre, l'article 3 de la loi de 1957 sur les brevets dispose que toute prolongation accordée sur la base de l'article 6 de la loi de 1939 « sera considérée comme ayant été valablement accordée en vertu de cet article 6 si, en dehors du présent article » (c'est-à-dire l'article 3 de la loi de 1957) « elle n'a pas été valablement accordée aux termes dudit article » (c'est-à-dire l'article 6 de la loi de 1939).

Il convient, en outre, de signaler la prolongation habituelle d'une année des « périodes d'urgence » prévues à l'article 49 de la loi de 1949 sur les brevets, et au paragraphe 4 de la première annexe de la loi de 1949 sur les dessins enre-

¹⁾ Cf. le règlement de 1957 (Amendement) sur les brevets (*The Patents [Amendment] Rules, 1957*); S. I. (*Statutory Instrument*), 1957, n° 618, article 1^{er}. Ce règlement, ainsi que les règlements sur les brevets, dans leur ensemble, ont maintenant été unifiés sous la forme du règlement de 1958 sur les brevets (*Patents Rules, 1958*) (S. I. 1958, n° 73), qui a pris effet le 1^{er} février 1958. La loi de 1949 sur les brevets et la loi de 1957 sur les brevets, qui sont citées plus haut, sont maintenant connues sous le nom de lois de 1949 et de 1957 sur les brevets (*Patents Acts, 1949 and 1957*).

gistrés (*Registered Designs Act*). Ces périodes d'urgence ont été temporairement prolongées de façon à venir à expiration le 10 décembre 1958²⁾. En outre, de même que lors des années précédentes, l'article 1 et l'article 3 (par. 5) du règlement de défense nationale de 1941 (brevets, marques de fabrique ou de commerce, etc.) continuent d'être en vigueur, pour le moment, jusqu'au 10 décembre 1958³⁾.

Sur le plan international, nous avons mentionné, dans le rapport sur l'année 1956, un échange de notes entre les Gouvernements du Royaume-Uni et de la République du Viet-Nam, prévoyant la protection réciproque des marques de fabrique ou de commerce dans les deux pays. Depuis lors, le Viet-Nam a été déclaré pays partie à la Convention, aux fins de toutes les dispositions légales régissant les brevets, dessins et marques de fabrique ou de commerce⁴⁾.

2. Jurisprudence

a) BREVETS

1. Brevetabilité

Méthode de production d'une atmosphère libre de brouillard

Dans la *demande de brevet de Elton and Ledo Chemicals Ltd.*, il a été considéré qu'une méthode de dispersion du brouillard, destinée à produire une atmosphère libre de brouillard, ainsi que de la pluie ou de la bruine qui en résultent, constitue, au sens de l'article 101 de la loi de 1949 sur les brevets, un procédé de fabrication qui peut, en conséquence, faire l'objet d'une protection⁵⁾. Le tribunal a fait mention de ce que l'on appelle le « critère de possibilité de vente », à savoir que la meilleure manière de déterminer s'il existe un procédé de fabrication est de déterminer en premier lieu si l'invention alléguée aboutit à un produit vendable. Il convient d'observer que l'on n'a jamais considéré expressément qu'il s'agissait là du seul critère utilisable, mais le tribunal, dans la présente affaire, est arrivé à la conclusion que, si la possibilité de vente devait être regardée comme une condition essentielle, on pouvait estimer qu'elle résidait indirectement dans une méthode de dispersion du brouillard, étant donné qu'une telle méthode pouvait augmenter la valeur des terrains sur lesquels elle était pratiquée.

Méthode de contrôle du sexe des poulets

Dans la *demande de brevet de A. D. Goldhoft*, il a été considéré qu'une méthode de traitement des œufs, consistant à y introduire un composé chimique destiné à contrôler le sexe du poussin qui doit éclore, ne constituait pas un procédé de fabrication et ne pouvait donc pas être protégée par un brevet⁶⁾. Il a été souligné que l'éclosion du poussin — et tout ce qui précédait celle-ci — résultait d'un processus de la nature et constituait donc un phénomène naturel.

²⁾ Voir S. I. 1957, n° 2062 et 2061, respectivement.

³⁾ Voir S. I. 1957, n° 2057.

⁴⁾ Voir l'ordonnance de 1957 (Viet-Nam) (Convention) sur les brevets, etc. (*Patents, etc. [Vietnam] [Convention] Order, 1957*); S. I. 1957, n° 600. Les ordonnances exécutives relatives à l'enregistrement obligatoire prévu par la loi de 1956 dite *Restrictive Trade Practices Act* (Loi sur les pratiques commerciales restrictives) seront mentionnées plus loin sous le point 2 e), dans le cadre d'une étude générale concernant les progrès réalisés dans l'application des dispositions de cette loi, ainsi que certaines affaires jugées en vertu de celle-ci.

⁵⁾ *Patents Appeal Tribunal*, 11 octobre 1956; (1957) R. P. C. 267.

⁶⁾ *Superintending Examiner*, 11 mars 1957; (1957) R. P. C. 276.

*Méthode destinée à accroître le rendement en laine
des moutons*

Une méthode destinée à améliorer le rendement en laine des moutons en administrant à l'animal certaines préparations chimiques ne constitue pas un procédé de fabrication pouvant être protégé par un brevet⁷⁾. Le refus de l'Examinateur d'accorder un brevet pour une prétendue invention de cette nature était conforme à la pratique constamment suivie par le *Potent Office* de n'accorder aucune protection « à des procédés visant uniquement le traitement d'animaux, dans le simple but de les guérir d'une maladie, ou d'accroître leur valeur commerciale, ou de stimuler ou modifier un produit de leur métabolisme, tel que le lait ou une autre sécrétion... »⁸⁾.

2. Opposition à la délivrance d'un brevet

Conditions que doit observer l'opposant

Le Contrôleur-adjoint a eu l'occasion de se référer aux prescriptions à observer, en matière de procédure, lorsqu'une opposition est formulée contre la délivrance d'un brevet pour les motifs énoncés à l'article 14 (1) de la loi de 1949 sur les brevets⁹⁾. Ainsi, lorsqu'il est fait état d'une publication antérieure, les documents à l'appui de cette allégation doivent être mentionnés. De même, lorsqu'on se fonde sur une utilisation antérieure, des détails concernant cette utilisation doivent être fournis. Il a également été souligné qu'une allégation selon laquelle l'objet de la demande de brevet n'est pas une invention au sens de la loi sur les brevets ne doit être formulée que lorsque l'invention alléguée ne rentre pas dans la définition donnée à l'article 101 de la loi. Par conséquent, lorsque l'invention alléguée est un dispositif, un appareil ou un mécanisme, l'opposition ne doit pas être fondée sur le motif qu'il ne s'agit pas d'une « invention ». Dans ces circonstances, il importe peu que l'opposant allègue une utilisation antérieure ou le fait que l'invention n'offre rien de nouveau.

Opposition pour cause de publication antérieure

Dans la demande de brevet de *J. R. Dalrymple*, il a été considéré que l'envoi d'un bulletin à plus de 1000 membres d'une association de recherche constitue une publication antérieure, au sens de l'alinéa (b) du paragraphe (1) de l'article 14 de la loi de 1949 sur les brevets, même si le bulletin porte les mentions « confidentiel » et « publication interdite »¹⁰⁾.

3. Licence

*Obligation, de la part de la personne qui obtient une licence,
de fournir des renseignements*

Dans l'affaire *Fomento (Sterling Area), Ltd. c. Selsdon Fountain Pen Co., Ltd. et autres*¹¹⁾, un intéressant point d'in-

terprétation de la loi a été soulevé en ce qui concerne l'obligation, de la part du titulaire d'une licence, de fournir tous les renseignements pertinents permettant au concessionnaire de la licence de vérifier les redevances qui lui sont dues en vertu de cette licence. L'accord entre les parties renfermait la clause habituelle, selon laquelle les titulaires de la licence « doivent tenir tous les livres de comptes nécessaires concernant la vente des articles brevetés... et doivent donner aux vérificateurs des comptes (des concessionnaires de la licence) tous les renseignements qui peuvent s'avérer nécessaires pour permettre de vérifier le montant des redevances, à la condition que lesdits vérificateurs, s'ils en sont requis, s'engagent à considérer tous ces renseignements comme ayant un caractère confidentiel ». Les vérificateurs de comptes des concessionnaires de la licence, en se fondant sur cette clause de l'accord, avaient demandé des renseignements concernant tous les articles qui étaient vendus par les titulaires de la licence et qui appartenaient à trois catégories différentes. Les titulaires de la licence versèrent les redevances afférentes à la première catégorie, mais, lorsqu'ils furent priés, par les vérificateurs des concessionnaires de la licence, de leur fournir des spécimens des deux autres catégories, ils s'y refusèrent en alléguant que ces deux catégories n'étaient pas visées par les brevets. La Chambre des Lords a considéré que les titulaires de la licence étaient dans l'obligation de fournir ces spécimens, faute desquels les vérificateurs ne seraient pas en mesure de s'assurer si ces articles tombaient sous le coup des dispositions de l'accord et étaient, par conséquent, assujettis au paiement de redevances¹²⁾. La Cour a souligné que ce n'était pas une objection valable, de la part des titulaires de la licence, de prétendre que le fait d'accéder à la requête des concessionnaires de la licence permettrait à ces derniers d'obtenir des renseignements confidentiels sur les procédés de fabrication des premiers, étant donné que les vérificateurs, même s'ils cherchaient à se renseigner afin de savoir si les articles étaient ou non visés par le brevet, pouvaient être obligés, par les titulaires de la licence, de considérer ces renseignements comme confidentiels, conformément à la clause figurant dans l'accord entre les parties.

b) DESSINS

Enregistrement

Connaissance d'un dessin obtenue par des procédés déloyaux

L'alinéa (b) du paragraphe (1) de l'article 6 de la loi de 1949 sur les dessins enregistrés (*Registered Designs Act, 1949*) dispose — pour autant que cette disposition soit pertinente en l'espèce — qu'une demande d'enregistrement d'un dessin ne sera pas invalidée du seul fait de la divulgation de ce dessin, au moyen de procédés déloyaux, par une personne autre que le propriétaire dudit dessin, et le paragraphe (2) de l'article 1 stipule que, « sous réserve des dispositions de la présente loi, un dessin ne sera pas enregistré... en ce qui concerne un article quelconque, s'il s'agit d'un dessin res-

¹²⁾ Deux des juges ont exprimé un avis opposé à celui de la majorité de la Cour pour le motif qu'une enquête du genre de celle que demandaient les concessionnaires de la licence outrepassait les termes de la clause pertinente de l'accord entre les parties.

⁷⁾ Cf. *In the Matter of an Application by the Canterbury Agricultural College* (sans date); (1958) R. P. C. 85.

⁸⁾ *Loc. cit.*, p. 86.

⁹⁾ Cf. *In the Matter of an Application to Revoke James Gibbons Ltd's Patent*, 3 décembre 1956; (1957) R. P. C. 155.

¹⁰⁾ *Superintending Examiner*, 13 décembre 1956; (1957) R. P. C. 449.

¹¹⁾ *Chambre des Lords*, 4 décembre 1957; (1958) R. P. C. 8; (1958) 1 All E. R. 11; (1958) 1 W. L. R. 45.

semblant à un dessin qui, avant la date de la demande d'enregistrement, a été enregistré . . . ». Dans l'affaire *Chudzikowski c. Sowok*¹³⁾, il a été soutenu, sans succès, que le propriétaire véritable dont un dessin avait été divulgué par des procédés déloyaux et avait, en conséquence, été enregistré par une autre personne, n'avait pas droit à l'enregistrement dudit dessin à une date ultérieure. Les faits étaient les suivants. Le demandeur avait eu l'idée d'un article ayant une forme particulière et avait chargé une tierce personne de fabriquer des échantillons dudit article. La personne chargée de ce travail fabriqua les échantillons et les vendit au défendeur qui, par la suite, enregistra le dessin comme étant de lui. A quelque temps de là, le demandeur voulut faire enregistrer le dessin, et, lorsqu'il apprit que celui-ci figurait déjà dans le Registre, sous le nom du défendeur, demanda la rectification du Registre. Il fut fait droit à sa requête, et le dessin fut retiré du Registre. Le défendeur, toutefois, contesta le droit du demandeur d'enregistrer le dessin, pour la raison que, à l'époque où celui-ci avait présenté sa demande, le dessin figurait dans le Registre sous le nom du défendeur. La Cour a refusé d'admettre cet argument, considéré comme « non fondé et cynique » et a estimé qu'un enregistrement antérieur non valable, tel que celui du défendeur dans la présente affaire, ne constituait pas un obstacle à un enregistrement ultérieur de la part du véritable propriétaire, dont le dessin avait été divulgué par des moyens déloyaux¹⁴⁾.

c) MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

t. Enregistrabilité

« Verve », s'appliquant à des disques de phonographe

Dans la demande présentée par *Verve's Records Inc.*, l'enregistrement du mot « Verve » s'appliquant à des disques de phonographe a été refusé pour le motif que ce mot était en rapport direct avec la nature des produits pour lesquels on cherchait à le faire enregistrer, le mot « verve » étant l'équivalent d'entrain et de vivacité d'imagination¹⁵⁾. Les requérants avaient allégué que le mot « verve » devait être considéré comme n'ayant un rapport direct qu'avec l'exécution elle-même, mais non avec l'enregistrement de celle-ci, et que l'alinéa (d) du paragraphe (1) de l'article 9 de la loi sur les marques de fabrique ou de commerce n'interdisait donc pas son enregistrement comme marque de fabrique. Cette distinction a été jugée quelque peu artificielle, d'autant plus que le grand public n'établirait pas de distinction entre une exécution, en tant que telle, et un enregistrement de celle-ci¹⁶⁾.

¹³⁾ *Court of Appeal*, 31 janvier 1957; (1957) R. P. C. 111.

¹⁴⁾ La Cour a également exprimé l'opinion que la divulgation est faite « par des moyens déloyaux », même si l'intermédiaire qui effectue la divulgation ne se rend pas compte qu'il agit de façon déloyale. Il suffit que, objectivement, ces moyens déloyaux existent, c'est-à-dire que l'intermédiaire ait agi d'une manière contraire aux termes de son contrat, formel ou implicite, avec le propriétaire du dessin.

¹⁵⁾ *Chancery Division*, 22 novembre 1957; (1958) R. P. C. 3.

¹⁶⁾ Etant donné qu'il n'existait pas de preuve d'utilisation, la Cour n'a pas examiné la question de savoir si une demande d'enregistrement dans la Partie B du Registre avait quelque chance d'être admise à une date ultérieure.

« Simplug », s'appliquant à des tampons pour réparation des pneumatiques

La demande présentée par la *Goodyear Tire & Rubber Co.*¹⁷⁾ en vue de l'enregistrement du mot « Simplug », s'appliquant à des tampons (*plugs*) pour la réparation de pneumatiques du type « tubeless » (sans chambre à air) a été refusée pour les motifs que le mot « plug » (tampon) était simplement l'article pour lequel était présentée une demande d'enregistrement, et que « Sim » était un nom patronymique anglais relativement courant. Mention a été faite, entre autres, de la demande présentée par *Simtsvonk N. V.*¹⁸⁾, et du principe général selon lequel le fait d'accepter ce mot mettrait dans l'embarras d'autres commerçants ou industriels portant le même nom (Sim) qui pourraient, dans l'avenir, désirer fabriquer ou négocier des articles similaires¹⁹⁾.

Association d'un nom patronymique et d'un nom descriptif étrangers

En ce qui concerne la demande présentée par la *Wacker-Chemie G. m. b. H.*, l'enregistrement, dans la partie B du Registre, des mots « Wacker-Chemie » s'appliquant à des produits chimiques a été refusé²⁰⁾. Il n'y avait pas de preuve d'utilisation. En ce qui concernait les éléments constitutifs de la marque proposée, il a été estimé que le premier élément était un nom patronymique allemand assez courant et que le second était une simple description des produits pour lesquels était présentée la demande d'enregistrement de la marque. Une marque de cette nature, même si elle se compose d'éléments étrangers, n'est pas plus « susceptible, en elle-même » de désigner de façon distinctive les produits d'un requérant, que ne l'est une marque analogue composée d'éléments anglais.

2. Opposition à l'enregistrement

Similitude: « Electrux » et « Electrix »

On se rappellera que, dans l'affaire *Electrolux Ltd. c. Electrix Ltd. et outre*, l'utilisation, par les défendeurs, du mot « Electrix », s'appliquant à des aspirateurs et à des articles similaires fabriqués par eux, a été considérée comme constituant une contrefaçon de la marque des demandeurs « Electrux » enregistrée pour des articles de même nature²¹⁾. La preuve a été apportée, dans la présente affaire, que les défendeurs avaient utilisé le mot « Electrix » pour leurs produits depuis 1933, alors que les demandeurs, qui avaient fait enregistrer le mot « Electrux » en 1928 n'avaient commencé à utiliser cette marque qu'en 1947. La question se posait donc de savoir s'il y avait eu un « usage simultané loyal et conforme aux usages honnêtes » de la part des défendeurs, au sens du

¹⁷⁾ Il s'agissait d'une décision de l'*Examiner*; cf. (1957) R. P. C. 173.

¹⁸⁾ Cf. *Prop. ind.*, 1955, p. 214; (1955) 72 R. P. C. 117.

¹⁹⁾ L'intention de ce mot était manifestement d'indiquer qu'il s'agissait d'un « simple » tampon (« simple » *plug*) et ce cas différait de l'affaire *Simtsvonk* en ce que, dans la présente affaire, le nom des requérants n'avait aucun rapport avec la première syllabe du mot pour lequel était présentée une demande d'enregistrement.

²⁰⁾ *Chancery Division*, 30 mai 1957; (1957) R. P. C. 278.

²¹⁾ *Chancery Division*, 1^{er} avril 1953; (1953) 70 R. P. C. 127. Le jugement de la *Chancery Division* a été confirmé par la Cour d'appel le 10 décembre 1953; (1954) 71 R. P. C. 23. Voir également *Prop. ind.*, 1954, p. 118.

paragraphe (2) de l'article 12 de la loi sur les marques de fabrique ou de commerce. Cet usage simultané, s'il était établi, aurait pu justifier l'enregistrement du mot «Electrix». La Cour a préféré ne pas aborder cette question — comme elle aurait été en droit de le faire — mais elle a renvoyé les défendeurs devant le Registrateur, afin qu'ils présentent une demande d'enregistrement dans les formes habituelles. Cette demande a fait l'objet d'une nouvelle procédure qui s'est maintenant terminée par la demande émanant de *Electrix Ltd.* Il a été considéré que le mot «Electrix», bien qu'il s'agisse simplement d'une déformation de l'orthographe du mot anglais «*electrics*», n'était pas, pour autant, non enregistrable en lui-même, parce que le mot «*electrics*» n'était pas un mot utilisé dans le commerce ou l'industrie pour désigner des produits particuliers²²). En ce qui concerne l'utilisation simultanée par les requérants, il a été considéré que cette utilisation avait été dûment établie sur la base des faits rappelés ici.

Similitude: «SKF» et «IKF»

Dans la demande présentée par *lo Kobushiki Koisho*, une demande d'enregistrement de «IKF KOYO», s'appliquant à des roulements à billes et autres roulements, a été refusée pour le motif que la marque proposée était susceptible de provoquer une confusion avec les marques des opposants, «SKF» et «SKEFKO», enregistrées antérieurement pour la même catégorie de produits²³).

Similitude: «Magnetophon» et «Mogneto»

Dans la demande présentée par l'*Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft*, il a été considéré que les mots «Magnetophon» et «Magneta» étaient si voisins que l'enregistrement du premier, étant donné l'opposition des propriétaires du second, devait être refusé²⁴). Les requérants, une société allemande, demandaient l'enregistrement du mot «Magnetophon» s'appliquant à un appareil destiné à la reproduction et à l'enregistrement du son. Les opposants, une société anglaise, étaient propriétaires de la marque «Magneta», qui avait été enregistrée pour des amplificateurs de son, des haut-parleurs, des radio-grammophones, des amplificateurs thermo-ioniques et des appareils électriques thermo-ioniques destinés à l'émission de signaux. Il a été considéré que les produits des requérants et ceux des opposants étaient des produits de même désignation, et que la demande d'enregistrement du mot «Magnetophon» devait donc être refusée.

A l'occasion d'une procédure différente, les opposants (*Standard Telephones and Cables Limited*) se sont opposés à la demande présentée par les requérants en vue de l'enregistrement du mot «Magnetophon» pour les motifs qu'il ne s'agissait pas d'un mot inventé et que ce mot avait un rap-

port direct avec la nature des produits pour lesquels cet enregistrement était demandé. Le Contrôleur-adjoint s'est rangé à cet avis et a refusé la demande d'enregistrement²⁵).

Similitude: «Aquomatic» et «Watermatic»

Dans l'affaire *Harry Reynold c. Loffeoty's Ltd.*, la Cour d'appel a confirmé une mise en demeure (*injonction*) provisoire accordée par le tribunal de première instance au propriétaire du mot «Aquomatic» (s'appliquant à des pistolets à eau) contre l'utilisation, par les défendeurs, du mot «Watermatic» (s'appliquant également à des pistolets à eau)²⁶).

Similitude: «Pon Books» et «Pem Books»

Dans l'affaire *Pon Books Ltd. c. Word Distributors (Manchester) Ltd.*, une mise en demeure (*injonction*) provisoire a été accordée aux propriétaires de la marque déposée «Pan Books», contre l'utilisation envisagée des mots «Pem Books»²⁷).

Produits de désignation identique ou différente: sous-vêtements et bas

Les dispositions du paragraphe (2) de l'article 12 de la loi de 1938 sur les marques de fabrique ou de commerce ont pour effet que, dans le cas d'une «utilisation simultanée loyale ou de circonstances particulières», l'enregistrement d'une marque peut être admis, même si celle-ci est identique (ou ressemble simplement) à une autre marque et si elle est destinée à être utilisée pour des produits de même désignation. Dans la demande présentée par *Holt & Co. (Leeds) Ltd.*, les requérants demandaient l'enregistrement des mots «English Rose», s'agissant, entre autres, de sous-vêtements féminins. Ils utilisaient cette marque depuis 1909. Les opposants étaient propriétaires d'une marque analogue enregistrée en 1929 et s'appliquant à des bas de femme. Il a été considéré que les sous-vêtements féminins étaient des produits de même désignation que des bas de femme, mais que l'utilisation de la marque, depuis 1909, par les requérants, constituait les «circonstances particulières» permettant au Registrateur d'accepter l'enregistrement de la marque des requérants²⁸).

3. Risques de confusion

«TV Times» et «Scottish TV Times» ou «Scottish Television Times»

Dans l'affaire *Associated Rediffusion, Ltd. c. Scottish Television Ltd. et outre*, une mise en demeure (*injonction*) provisoire a été accordée aux propriétaires de la marque «TV Times», qui avait été enregistrée dans la Partie B du Registre, s'agissant d'une publication hebdomadaire qui renfermait un guide des programmes de télévision; cette *injonction* interdisait la parution d'une publication analogue sous le nom de «Scottish TV Times» ou encore «Scottish Television Times»²⁹). Cette affaire présentait un aspect inhabi-

²²) *Chancery Division*, 22 juillet 1957, confirmant la décision du Contrôleur-adjoint; (1957) R.P.C. 369. Le jugement du 22 juillet 1957 a été infirmé par la Cour d'appel, le 17 février 1958, cette dernière était d'avis que le mot «Electrix» n'était pas, en lui-même, susceptible d'être enregistré. Cf. (1958) R.P.C. 176. Appel a été interjeté auprès de la Chambre des Lords.

²³) *Chancery Division*, 6 juin 1957; (1957) R.P.C. 297. Le jugement de la *Chancery Division* a été confirmé par la Cour d'appel le 12 février 1958; (1958) R.P.C. 112.

²⁴) *Chancery Division*, 25 février 1957; (1957) R.P.C. 120.

²⁵) Cf. (1957) R.P.C. 127.

²⁶) Arrêt du 5 juillet 1957; (1957) R.P.C. 311.

²⁷) *Chancery Division*, 26 juillet 1957; (1957) R.P.C. 366. Il convient de rappeler que, lorsqu'une *injonction* provisoire est accordée, le Tribunal ne préjuge pas de la décision finale concernant les questions pendantes entre les parties.

²⁸) *Chancery Division*, 7 juin 1957; (1957) R.P.C. 289.

²⁹) *Chancery Division*, 8 août 1957; (1957) R.P.C. 409.

tuel: la publication des demandeurs circulait presque exclusivement en Angleterre, alors que celle des défendeurs était destinée à être mise en circulation presque exclusivement en Ecosse, à cause de l'intérêt médiocre que portent aux programmes anglais de télévision les téléspectateurs vivant en Ecosse, qui ne seraient pas en mesure de recevoir les émissions de télévision provenant d'Angleterre, et vice versa. La Cour a estimé que cette particularité était sans effet sur le point essentiel, qui était de savoir s'il existait un risque de confusion, et, attendu que ce risque pouvait se produire dans le cas où les défendeurs seraient autorisés à publier leur périodique, une mise en demeure (*injonction*) provisoire a été accordée. Par la suite, les défendeurs ont décidé de renoncer à leur projet de publication et ont, par conséquent, accepté le jugement comme définitif³⁰).

4. Contrefaçon

Utilisation, de bonne foi, de son propre nom

L'article 8 de la loi de 1938 sur les marques de fabrique ou de commerce a pour effet de protéger une personne qui utilise de bonne foi son propre nom contre une action en contrefaçon intentée par une autre personne qui a enregistré ce nom comme marque de fabrique ou de commerce. Dans l'affaire *Boume & Co., Ltd. c. A. H. Moore, Ltd.*³¹), les demandeurs étaient des fabricants suisses de montres qui avaient enregistré le mot «Baume» comme marque. Les défendeurs étaient des importateurs de montres suisses fabriquées par la firme suisse Baume & Mercier S. A. et marquées de ce nom. Les demandeurs intentèrent une action pour contrefaçon de la marque déposée «Baume» et pour concurrence déloyale, et les défendeurs invoquèrent l'article 8 de la loi sur les marques de fabrique ou de commerce³²). Ayant estimé qu'il existait une possibilité de confusion entre les produits des demandeurs et ceux importés et distribués par les défendeurs, la Cour a considéré que les défendeurs étaient au bénéfice de la protection prévue par l'article 8 de la loi. Elle a donc été d'avis qu'il existait un moyen de défense, aux termes de cet article, non seulement lorsqu'une personne utilise son propre nom en exerçant une activité industrielle ou commerciale sous ce nom, mais aussi lorsqu'elle utilise ce nom en l'apposant sur les produits faisant l'objet de son commerce.

d) CONCURRENCE DÉLOYALE

Utilisation du nom commercial, légèrement modifié, d'un concurrent

Il ne peut être interdit à un commerçant d'utiliser son propre nom à des fins commerciales, même si cette utilisation est susceptible de créer une confusion avec les activités d'un commerçant établi antérieurement. D'autre part, l'utilisation du propre nom d'une personne comme élément du

nom d'une société à responsabilité limitée peut n'être pas toujours autorisée. Dans l'affaire *John Haig & Co., Ltd. c. John D. D. Hoig Ltd.*³³), les demandeurs étaient les fabricants et distillateurs bien connus de whisky et d'autres boissons alcooliques. Leurs produits sont universellement connus sous le nom de «Haig's» et ils étaient propriétaires de la marque «Haig's Whisky». Les défendeurs étaient une société à responsabilité limitée, fondée en 1957 — plus de soixante ans après celle des demandeurs — et n'ayant que deux actionnaires, dont le patronyme était «Haig». Pour autant qu'il ressort du jugement, les initiales «D. D.» précédant leur nom étaient celles de l'un des actionnaires, alors que le prénom de l'autre était John. Les défendeurs avaient l'intention de fabriquer et de vendre, sous le nom de «John D. D. Haig, Ltd.», des chocolats contenant du whisky, et les demandeurs réclamaient une mise en demeure (*injonction*) ordonnant aux défendeurs de s'abstenir de «faire le commerce de liqueurs alcooliques sous le nom de John D. D. Haig, Ltd., ou sous tout autre nom comportant le mot «Haig». La Cour a accordé une injonction provisoire en raison du risque, *primo facie*, de confusion entre l'entreprise des demandeurs et celle des défendeurs.

Utilisation, dans des annonces publicitaires, du nom commercial d'un concurrent

Dans l'affaire *General Radio Company c. General Radio Company (Westminster) Limited*³⁴), les demandeurs, une société fondée aux Etats-Unis d'Amérique, avaient intenté une action en concurrence déloyale contre les défendeurs, une société anglaise exerçant son activité commerciale sous un nom identique à celui des demandeurs, à savoir «General Radio Company», sans adjonction des mots «(Westminster) Limited». La firme des demandeurs était de fondation ancienne et ses produits étaient bien connus dans le Royaume-Uni, tandis que la société des défendeurs était d'origine très récente. Les défendeurs faisaient de la publicité pour des produits du même genre que ceux que fabriquaient les demandeurs, mais d'origine totalement différente, et indiquaient que lesdits produits pouvaient être obtenus auprès de la «General Radio Company», en mentionnant leur adresse à eux, défendeurs. Les demandeurs réclamaient une mise en demeure (*injonction*) provisoire visant à empêcher les défendeurs d'utiliser un nom quelconque contenant les mots «General Radio Company». La Cour a accordé une injonction interdisant aux défendeurs toutes transactions (concernant les produits en question) sous un nom quelconque contenant les mots «General Radio Company» sans que fût établie une distinction entre leur entreprise et celle des demandeurs, mais elle a autorisé les défendeurs à exercer leur activité commerciale sous leur nom complet, à savoir «General Radio Company (Westminster) Limited».

Insertion, dans un annuaire téléphonique, d'une inscription désignant une activité commerciale

Dans l'affaire *Drive Yourself Hire Co. (London) Ltd. c. A. G. Parish* (exerçant son activité commerciale sous le nom

³⁰) *Chancery Division*, 25 août 1957; (1957) R. P. C. 437.

³¹) *Chancery Division*, 23 octobre 1957; (1957) R. P. C. 459. (1957) 3 All E. R. 416.

³²) Etant donné que le nom des défendeurs n'était pas celui des fabricants (Baume & Mercier S. A.) il a été convenu, entre les parties, que, si l'utilisation des mots «Baume & Mercier, Geneva» par cette dernière firme était justifiée, les défendeurs seraient en droit d'invoquer la protection assurée par l'article 8.

³³) *Court of Session (Scotland)*, 19 juillet 1957; (1957) R. P. C. 381.

³⁴) *Chancery Division*, 22 novembre 1957; (1957) R. P. C. 471.

de «Self Drive Cars»), il a été considéré que nul n'est en droit de revendiquer un monopole sur des mots constituant une désignation de son entreprise³⁵). Les demandeurs (Drive Yourself Hire Co. [London] Ltd.) louaient des voitures à des personnes désirant conduire elles-mêmes, sans l'aide d'un chauffeur. Le défendeur, qui exerçait une activité analogue, le faisait sous le nom et la raison sociale de «Self Drive Cars». Au lieu de ne faire figurer que son nom commercial dans l'annuaire du téléphone, il obtint l'insertion de la mention «Drive Yourself (Self Drive Cars)» (Conduisez vous-mêmes [voitures sans chauffeur]). Ses motifs d'agir de la sorte pouvaient donner lieu à diverses interprétations, que la Cour a, toutefois, jugées étrangères à l'affaire. La conclusion de la Cour a été que, quels que fussent ces motifs, les demandeurs n'étaient pas en mesure de revendiquer un droit qui leur conférerait un monopole sur un nom qui constituait une simple description de leur activité commerciale. La requête des demandeurs, visant à obtenir une mise en demeure (*injunction*), a donc été rejetée. Il convient d'observer que la preuve n'a pas été apportée qu'une confusion se fût effectivement produite entre l'entreprise des demandeurs et celle du défendeur.

Engagement de ne pas utiliser le titre d'un journal rival

Dans une action intentée par les éditeurs d'hebdomadaires respectivement appelés *London Weekly Advertiser* et *Notional Advertiser* contre les éditeurs d'un journal rival, ces derniers ont pris l'engagement de ne pas utiliser de titre renfermant, soit le mot «National», soit le mot «Weekly» sans établir une distinction entre cette publication et celles des demandeurs; les défendeurs sont donc autorisés à publier un journal sous le nom de *Notional Weekly*, à la condition d'ajouter la mention «No connection with any other paper whatsoever» (Ne pas confondre avec tout autre journal). Tel a été le jugement rendu dans l'affaire *Brittain Publishing Co. (London) Ltd. et outre c. Trade & Commercial Press, Ltd.*³⁶). Il convient d'observer que la Cour a désapprouvé la façon dont les défendeurs avaient respecté leur engagement, plus dans la lettre que dans l'esprit, et elle a rendu le jugement en faveur des demandeurs uniquement parce qu'il n'existait pas de preuve qu'une confusion se fût produite entre les publications des demandeurs et celles des défendeurs.

Fraude commerciale: Produits d'une certaine catégorie présentés comme produits d'une autre catégorie

Dans la grande majorité des procès pour fraude commerciale ou concurrence déloyale, les tribunaux ont à s'occuper d'affaires dans lesquelles le défendeur a fait passer ses propres produits pour ceux du demandeur. Il se présente toutefois des cas dans lesquels il a été considéré qu'un défendeur se rend coupable de fraude et de concurrence déloyale en faisant passer l'une des catégories de produits du demandeur pour une autre catégorie des produits de ce même demandeur. L'affaire *Wilts United Dairies, Ltd. c. Thomas Robinson*

Sons & Co. Ltd. était un cas de ce genre³⁷). Les demandeurs étaient des fabricants de lait condensé et la totalité de leur production, pendant la guerre et quelque temps après celle-ci, avait été livrée au Ministère du Ravitaillement. Lorsque le contrôle, par le Ministère, de la production de lait prit fin, de grandes quantités de lait provenant des demandeurs furent vendues par le Ministère, à la condition expresse — étant donné les dates de fabrication du produit — que les acheteurs ne l'utilisent qu'à des fins industrielles, pour l'alimentation des animaux ou pour l'exportation³⁸). Cette condition avait été imposée parce que le lait, dans sa composition et dans son aspect, s'altérerait après un délai d'environ six mois à compter de la date de fabrication. Les défendeurs achetèrent du lait, fabriqué par les demandeurs, dont la fabrication remontait à bien plus de six mois, et le revendirent à des détaillants comme s'il s'agissait d'un lait récemment fabriqué par les demandeurs. Il a été considéré que, sur la base des faits pertinents, les défendeurs devaient savoir que ce lait n'était pas de fabrication récente, et qu'ils étaient donc responsables vis-à-vis des demandeurs³⁹).

Validité d'un contrat interdisant à un employé d'entrer ou service d'une entreprise concurrente

Dans l'affaire *Vondervell Products, Ltd. c. McLeod*, la Cour d'appel a considéré qu'un contrat interdisant à un employé d'entrer au service d'un concurrent de ses employeurs avant un délai de deux ans, à compter de la fin de son emploi, était trop large pour pouvoir être appliqué⁴⁰). Dans sa forme générale — qui ne comportait aucune limitation d'ordre géographique — le contrat allait beaucoup plus loin que ne l'exigeait la protection des employeurs⁴¹). La Cour, en déboutant les employeurs, a refusé d'admettre leur argumentation selon laquelle, lorsqu'un employé s'occupe d'un procédé particulier de fabrication, qui constitue un secret industriel et qui est donc particulièrement vulnérable, un contrat général restreignant son activité ne doit être interprété qu'au sens d'une interdiction faite à l'employé d'entrer au service de concurrents utilisant un procédé similaire de fabrication, et que, dans ces conditions, un tel contrat ne va pas plus loin qu'il ne convient. La Cour a souligné que, lorsque l'on ne désire limiter la liberté de l'employé que dans

³⁷) *Queen's Bench Division*, 11 avril 1957; (1957) R. P. C. 220.

³⁸) Les trois destinations possibles indiquées par le Ministère peuvent paraître assez curieuses et peu flatteuses à l'égard d'éventuels acheteurs étrangers, mais il ressortait des témoignages fournis dans la présente affaire que, si le lait, en vieillissant, prenait un aspect moins engageant, il demeurerait néanmoins parfaitement propre à la consommation humaine.

³⁹) La Cour s'est référée à deux séries différentes de circonstances dans lesquelles la responsabilité d'un défendeur peut être engagée (cf. p. 237). a) lorsque les déclarations du défendeur concernant les produits du demandeur, tout en étant, de bonne foi, crues exactes, sont fausses mais sont destinées à nuire au demandeur, b) lorsque les déclarations du défendeur concernant les produits du demandeur sont connues pour être fausses, mais sont simplement destinées à avantager le défendeur. In même (comme dans la présente affaire), sous réserve que ces déclarations soient « intrinsèquement préjudiciables ». Le jugement mentionné ici a été confirmé par la Cour d'appel le 4 février 1958; (1958) R. P. C. 112.

⁴⁰) Cour d'appel, 19 mars 1957; (1957) R. P. C. 185.

⁴¹) En outre, dans son contexte, l'engagement pris par l'employé était interprété non seulement comme un engagement de s'abstenir d'entrer au service des concurrents de ses employeurs qui existaient au moment de l'accord entre les parties, mais également comme un engagement de s'abstenir d'entrer au service de concurrents qui pourraient survenir ultérieurement.

³⁵) *Chancery Division*, 19 juin 1957; (1957) R. P. C. 307.

³⁶) *Chancery Division*, 2 mai 1957; (1957) R. P. C. 271.

un domaine particulier, le contrat devait contenir une clause expresse à cet effet. Lorsque, d'autre part, un contrat, étant conçu en termes généraux, ne pouvait, par là même, être applicable, il n'appartenait pas à la Cour de l'interpréter plus favorablement pour les employeurs que ne le justifiaient les termes mêmes dans lesquels il était rédigé.

Accord entre employeurs pour ne pas engager, de part et d'autre, d'anciens employés

Un accord entre deux fabricants concurrents, aux termes duquel chacun d'entre eux convient de ne pas engager d'anciens employés de son concurrent avant un délai de cinq ans, à compter de la fin de l'emploi, est nul et non avenue, du fait qu'il constitue une restriction déraisonnable de la liberté du commerce. Dans *Kores Manufacturing Co., Ltd. c. Kolok Manufacturing Co., Ltd.*⁴²⁾, un employé des demandeurs informa ceux-ci qu'il quittait son emploi, en vue d'obtenir une place chez les défendeurs. Les demandeurs avisèrent alors les défendeurs qu'en vertu de l'accord passé entre les parties, les défendeurs n'étaient pas autorisés à engager l'ancien employé des demandeurs. La Cour a rejeté les prétentions des demandeurs. Les circonstances de la présente affaire différaient de celles de tous les précédents bien connus, relatifs aux entraves à la liberté du commerce, en ce sens que, dans cette affaire, l'accord n'avait pas été conclu entre employeur et employé, mais entre employeurs rivaux, et que la conséquence pratique de la restriction qu'une partie voulait imposer à l'autre aurait été de porter atteinte à la liberté d'un grand nombre de personnes qui n'auraient plus été en mesure d'utiliser à leur avantage les connaissances et les techniques qu'elles avaient acquises. Il convient d'observer que les employés visés par ce contrat n'étaient pas des personnes hautement qualifiées, en possession de secrets particuliers de fabrication, mais des personnes s'occupant de travaux manuels ordinaires⁴³⁾.

e) PRATIQUES COMMERCIALES RESTRICTIVES

1. Promulgations et arrangements d'ordre administratif

Aucune étude de la législation en matière de propriété industrielle ne peut, de nos jours, ignorer les effets de la législation moderne dirigée contre les monopoles. Jusqu'ici, il n'y a eu que peu d'événements marquants depuis la promulgation de la loi de 1956 sur les pratiques commerciales restrictives (*Restrictive Trade Practices Act, 1956*). Il fallait s'attendre à ce que l'enregistrement des accords tombant sous le coup des dispositions restrictives de la loi nécessite un travail préparatoire considérable, et il s'écoulera sans doute encore plus de temps avant que l'un ou l'autre des accords soumis à l'enregistrement puisse faire l'objet d'une décision judiciaire. De récents comptes rendus de presse semblent indiquer que les premiers cas de ce genre viendront devant le Tribunal des pratiques restrictives vers le mois d'oc-

tobre de cette année (1958). Dans l'intervalle, tous les accords visés au paragraphe (1) de l'article 6 de la loi sont devenus assujettis à l'enregistrement. La première ordonnance, il convient de le rappeler, prévoyait l'enregistrement de six catégories d'accords, le 28 février 1957 ou avant cette date⁴⁴⁾. Une nouvelle ordonnance est entrée en vigueur le 31 décembre 1957⁴⁵⁾. Cette dernière ordonnance prescrit l'enregistrement, jusqu'au 31 mars 1958, de toutes les catégories d'accords qui doivent être enregistrés aux termes du paragraphe (1) de l'article 6 de la loi et auxquels ne s'appliquait pas l'ordonnance précédente.

En vertu du paragraphe (2) de l'article 1 de la loi, le *Board of Trade* peut donner des instructions au Registrateur des accords sur les pratiques commerciales restrictives, quant à l'ordre dans lequel le Registrateur doit engager les procédures devant le Tribunal des pratiques restrictives. Diverses instructions de cette nature ont été données au Registrateur durant l'année. Elles portent sur les accords, relatifs à des catégories particulières de produits, qui doivent, par conséquent, être soumis au Tribunal avant tous autres. L'ordre de priorité, entre ces catégories, est laissé à la discrétion du Registrateur. Nombre d'accords devant être soumis en premier lieu au Tribunal contiennent des dispositions relatives aux prix minimums. D'autres, quoique beaucoup moins nombreux, renferment également des conditions-types de vente, ainsi que des restrictions en ce qui concerne les catégories de clients à fournir. La diversité infinie des accords soumis à l'enregistrement rend virtuellement impossible leur classification systématique, mais certaines catégories se dégageront sans doute lorsque les premières décisions du Tribunal seront connues, probablement vers la fin de 1958.

2. Jurisprudence

Maintien des prix de revente

L'article 25 de la loi de 1956 sur les pratiques commerciales restrictives dispose qu'un fournisseur sera à même d'imposer une condition en ce qui concerne les prix (de revente) à l'encontre d'une personne qui n'est pas partie à la vente (initiale) et qui acquiert ultérieurement les marchandises avec avis de ladite condition. Après l'entrée en vigueur de cette disposition, le 2 novembre 1956, les demandeurs, dans l'affaire *County Laboratories, Ltd. c. J. Mindel, Ltd.*⁴⁶⁾, publièrent des prix courants renfermant des conditions concernant les prix que devaient pratiquer les détaillants revendant leurs marchandises. Les défendeurs, qui avaient connaissance de ces listes et des conditions y afférentes, vendirent les produits des demandeurs à des prix inférieurs aux prix fixés par ceux-ci et les demandeurs réagirent en réclamant une mise en demeure (injonction) interdisant aux défendeurs de continuer de procéder ainsi. Les défendeurs firent valoir que, bien qu'ils eussent connaissance desdites conditions, il n'était pas prouvé qu'ils avaient été informés que les marchandises en question avaient été vendues par les deman-

⁴²⁾ *Chancery Division*, 26 juillet 1957; (1957) R. P. C. 431.

⁴³⁾ Le jugement de la *Chancery Division* a été confirmé par la Cour d'appel, le 31 mars 1958; (1958) 2 All E. R. 65. Le passage suivant est extrait de l'arrêt rendu à l'unanimité par la Cour d'appel (p. 74): « Un employeur n'a aucun intérêt légitime à empêcher un employé qui a quitté son service d'entrer au service d'un concurrent pour la simple raison que ce nouvel employeur est un concurrent ».

⁴⁴⁾ Cf. S. I. 1956, n° 1869.

⁴⁵⁾ Cf. S. I. 1957, n° 2158.

⁴⁶⁾ *Chancery Division*, 8 mars 1957; (1957) Ch. 295; (1957) 1 All E. R. 806.

deurs après le 2 novembre 1956, cette preuve étant nécessaire pour permettre aux demandeurs de faire appliquer leurs conditions concernant les prix de vente. La Cour a admis le point de vue des défendeurs et rejeté la requête des demandeurs⁴⁷⁾.

Conclusion d'un accord bipartite en lieu et place d'un accord multipartite: un accord bipartite est-il assujéti à l'enregistrement?

Le paragraphe (3) de l'article 8 de la loi de 1956 sur les pratiques commerciales restrictives exempte de l'enregistrement les accords commerciaux qui, autrement, seraient enregistrables en vertu de leur contenu s'il s'agit d'accords entre deux parties seulement, par lesquels — pour autant que cela est pertinent dans le cas d'espèce — la partie faisant l'acquisition des marchandises accepte des restrictions en matière de vente, ou d'acquisition en vue de la vente, d'autres produits de la même désignation. Cette disposition, en fait, exempte les parties aux accords dits bipartites, en tant que distincts des accords multipartites, de l'obligation de l'enregistrement. Dans l'affaire des *accords Austin Motor Co., Ltd.*⁴⁸⁾, les requérants étaient des fabricants d'automobiles, et des accords compliqués — fixant le nombre de véhicules que devaient vendre les distributeurs, intermédiaires et détaillants, ainsi que les prix de vente que devaient pratiquer les intéressés et divers autres points à cause desquels ces accords, sans contestation possible, devaient être enregistrés, en vertu de l'article 6 de la loi — avaient été conclus entre les requérants et les trois catégories précitées de personnes de sorte que, dans chaque cas, les intéressés étaient parties à un seul et même accord. Peu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1956 sur les accords commerciaux restrictifs, qui aurait exigé des requérants l'enregistrement de ces accords le 28 février 1957 ou avant cette date, les requérants ont substitué aux accords multipartites existants des accords bipartites, c'est-à-dire des accords auxquels seuls les requérants et une personne appartenant à l'une des catégories précitées étaient parties. D'après la loi, ces accords pouvaient donc être exemptés de l'enregistrement, mais ils perpétuaient, en fait, l'état de choses antérieur. Il a été allégué, au nom des requérants, que le point de vue strictement légal était déterminant et que les nouveaux accords n'étaient donc pas soumis à l'enregistrement, alors qu'il était affirmé, au nom du Registrateur, que les faits antérieurs et les circonstances particulières devaient entrer en ligne de compte et que, étant donné que les nouveaux accords bipartites indiquaient manifestement le maintien des restrictions qui, précédemment, liaient simultanément les distributeurs, les intermédiaires et les détaillants, ces nouveaux accords bipartites devaient être assujéti à l'enregistrement. La Cour a rejeté le point de vue du Registrateur; elle a considéré que le paragraphe (3) de

l'article 8 était applicable, et que les nouveaux accords n'étaient donc pas assujéti à l'enregistrement.

Cette affaire semblerait indiquer qu'il est relativement aisé d'échapper aux dispositions de la loi dans certains cas, à moins qu'il ne puisse être dûment établi, contrairement à la présente affaire, qu'il existe entre toutes les parties intéressées un « arrangement d'honneur » (*gentlemen's arrangement*) en vertu duquel elles se considèrent liées au même titre que s'il existait encore un accord multipartite⁴⁹⁾.

F. HONIG

Avocat à la Cour, Londres

Bibliographie

OUVRAGE NOUVEAU

Conférence de Lisbonne. Rapport sur les résultats de la Conférence diplomatique de Lisbonne, présenté par des membres de la Délégation de la République fédérale d'Allemagne. Numéro spécial (février 1959) de la revue allemande *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und internationaler Teil* (Protection de la propriété industrielle et droit d'auteur, droit étranger et international). Editions Chemie GmbH, Weinheim/Bergstrasse, 1959, 160 pages, 21 X 30 cm. Prix compris dans l'abonnement à la revue; 12 DM pour les non-abonnés.

En 1958, la revue *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* avait eu le mérite de publier, en langue allemande, les documents préliminaires publiés par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle en vue de la Conférence de révision de Lisbonne^{*}). Dans son numéro de février 1959, la même revue publie un rapport sur les résultats de ladite Conférence.

Ce rapport a été rédigé par des personnalités ayant pris une part active aux délibérations et aux décisions de la Conférence. Il rend compte non seulement des résultats acquis, mais aussi des problèmes restés sans solution et à propos desquels il importe de faire le point, pour être à même de porter un jugement sur la situation juridique actuelle et sur les possibilités futures de solution.

Le rapport est suivi des textes révisés de la Convention d'Union de Paris et des Arrangements particuliers, en langues française et allemande. Y figurent également les textes adoptés par la Conférence de Nice (Arrangement de Madrid sur les marques et Arrangement de Nice concernant la classification des produits et des services auxquels s'appliquent les marques). Là où il s'agit d'anciens textes révisés (Convention d'Union de Paris, Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance et Arrangement de Madrid sur les marques), le texte en vigueur jusqu'ici a été reproduit, en langue allemande, parallèlement au texte nouveau.

Ce travail constitue un compte rendu excellent des délibérations et des résultats de la Conférence de révision de Lisbonne. Sa publication est d'autant mieux venue que celle des Actes officiels de la Conférence prendra encore un certain temps.

R. W.

⁴⁷⁾ Le bien-fondé de la cause n'a, naturellement, pas été déterminé à ce stade de la procédure, et il se pourrait que les demandeurs obtinssent satisfaction dans une action de ce genre s'ils étaient à même de prouver que le défendeur avait été expressément informé de la date de la vente par les demandeurs, ou que la date de la vente initiale par les demandeurs était indiquée de façon bien apparente sur chaque article.

⁴⁸⁾ *Chancery Division*, 18 juillet 1957; (1957) 3 All E.R. 62.

⁴⁹⁾ Le paragraphe (3) de l'article 6 de la loi dispose qu'un « accord » au sens de la loi comprend « tout accord ou arrangement, que celui-ci soit ou non destiné à être applicable ... par une procédure légale ... ».

^{*}) Voir *Prop. ind.*, 1958, p. 80.