

# LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

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

76<sup>e</sup> année

N° 4

Avril 1960

## SOMMAIRE

**UNION INTERNATIONALE :** Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce, du 15 juin 1957. Ratification par la France, p. 61.

**LÉGISLATION :** Belgique. Abrogation de l'arrêté ministériel du 30 avril 1945 instituant un Comité interministériel des brevets (du 8 décembre 1959), p. 61. — Danemark. I. Loi sur les marques de fabrique ou de

commerce (n° 211, du 11 juin 1959), p. 61. — II. Loi sur les marques collectives (n° 212, du 11 juin 1959), p. 67. — France. Ordonnance relative à la réforme du régime de la fabrication des produits pharmaceutiques et à diverses modifications du Code de la santé publique (n° 59-250, du 4 février 1959), p. 68.

**CORRESPONDANCE :** Lettre d'Argentine (B. Salomon), p. 71. — Lettre d'Australie (A. C. King), p. 75.

## Union internationale

### Arrangement de Nice

concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce, du 15 juin 1957

#### Ratification par la France

Le Ministère des Affaires étrangères de la République française, à Paris, a informé le Directeur des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle et des œuvres littéraires et artistiques que l'Arrangement de Nice, du 15 juin 1957, concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce, a été ratifié le 9 novembre 1959 par la France.

Cette communication a été faite conformément à l'article 6 (1) dudit Arrangement de Nice.

Jusqu'ici 6 pays<sup>1)</sup> ont ratifié cet Arrangement. Celui-ci entrera en vigueur, entre les pays au nom desquels il aura été ratifié ou qui y auront adhéré, un mois après la date à laquelle les instruments de ratification auront été déposés ou les adhésions notifiées par dix pays au moins (art. 7 de l'Arrangement de Nice).

<sup>1)</sup> En ce qui concerne la ratification par la Pologne, l'Espagne, la Roumanie, la Turquie et le Portugal, voir *Prop. ind.*, 1958, p. 61; 1959, p. 238.

## Législation

### BELGIQUE

#### Abrogation

de l'arrêté ministériel du 30 avril 1945  
instituant un Comité interministériel des brevets  
(Du 8 décembre 1959)<sup>1)</sup>

Par arrêté ministériel du 8 décembre 1959, est abrogé l'arrêté ministériel du 30 avril 1945<sup>2)</sup> instituant un Comité interministériel des brevets.

### DANEMARK

#### I

#### Loi

sur les marques de fabrique ou de commerce  
(N° 211, du 11 juin 1959)<sup>3)</sup>

#### CHAPITRE I<sup>er</sup>

#### Dispositions générales

#### Article premier

Par un enregistrement conforme aux dispositions de la présente loi, les personnes, firmes ou sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle peuvent obtenir le droit exclusif d'utiliser des marques de fabrique ou de commerce comme marques distinctives s'appliquant à des marchandises ou à des services offerts par elles dans l'exercice de leur activité commerciale ou industrielle (droit à une marque de fabrique ou de commerce).

<sup>1)</sup> Communication officielle de l'Administration belge.

<sup>2)</sup> Voir *Prop. ind.*, 1946, p. 196.

<sup>3)</sup> Communication officielle de l'Administration danoise.

Les marques de fabrique ou de commerce peuvent consister en des signes, mots ou combinaisons de mots (y compris des slogans, lettres ou chiffres) ou dans le conditionnement, l'habillage ou l'emballage des marchandises.

Les dispositions de la présente loi concernant les marchandises s'appliqueront, avec les changements nécessaires, aux services.

#### Article 2

Les personnes, firmes ou sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle peuvent posséder le droit à une marque de fabrique ou de commerce sans que celle-ci soit enregistrée, sous réserve que cette marque soit notoirement connue.

Une marque est considérée comme notoirement connue lorsqu'elle est reconnue dans l'ensemble du pays, par les milieux commerciaux intéressés, comme une marque distinctive désignant les marchandises de son utilisateur.

#### Article 3

En outre, une personne peut, dans l'exercice de son activité commerciale ou industrielle, utiliser comme marque de fabrique ou de commerce son propre nom, ou le nom de sa firme ou celui d'un bien-fonds lui appartenant, sous réserve que cette marque ne soit pas utilisée d'une manière qui risque de créer une confusion avec des marques appartenant à d'autres parties.

Le nom d'une autre partie ou d'une autre firme, ou un nom servant à désigner de façon distinctive un bien-fonds appartenant à une autre partie, ne doit pas être utilisé comme marque de fabrique ou de commerce sans une autorisation en bonne et due forme.

Il est également interdit d'utiliser une marque susceptible d'être confondue avec une marque de fabrique ou de commerce déjà utilisée au Danemark par une autre partie. La même disposition s'applique à une marque déjà utilisée à l'étranger par une autre partie, sous réserve que la partie désirant utiliser la marque au Danemark ait connaissance de cette marque ou aurait dû en avoir connaissance.

#### Article 4

Le droit à une marque de fabrique ou de commerce obtenu en vertu des articles 1<sup>er</sup> à 3 interdira aux parties autres que le propriétaire de la marque d'utiliser, dans l'exercice de leur activité commerciale ou industrielle et sans autorisation légale, une marque susceptible d'être confondue avec ladite marque de fabrique ou de commerce. Cette disposition s'appliquera à toute forme d'utilisation — qu'il s'agisse des marchandises elles-mêmes ou de leur emballage, de la publicité, des papiers d'affaires ou de tout autre moyen, et que ces marchandises soient destinées ou non à être vendues au Danemark ou à l'étranger. L'utilisation verbale non autorisée de la marque est également interdite.

Si une partie, sans le consentement du propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce, vend des pièces détachées, des accessoires, etc. destinés à des marchandises provenant d'une autre partie, en se référant à la marque utilisée pour ces produits d'une manière qui risque de donner l'impression que les articles ainsi offerts proviennent du pro-

priétaire de ladite marque ou que celui-ci a autorisé l'utilisation de cette marque, un tel acte sera considéré comme une utilisation non autorisée de la marque de fabrique ou de commerce, conformément à la disposition du paragraphe 1 du présent article.

Lorsqu'une partie, autre que le propriétaire de la marque, modifie substantiellement, par tout procédé, réparation, réfection, etc., un article portant une marque de fabrique ou de commerce, cette marque ne doit pas être utilisée sans le consentement de son propriétaire si l'article en question est de nouveau remis en vente dans le commerce, à moins que, selon les circonstances, la modification ne soit clairement indiquée ou nettement apparente d'une autre manière.

#### Article 5

Le droit à une marque de fabrique ou de commerce ne s'étend pas aux parties de la marque qui servent principalement à rendre plus maniable l'article, sa présentation ou son emballage, ou qui ont une autre fin que de servir de marque distinctive.

#### Article 6

Aux termes de la présente loi, les marques de fabrique ou de commerce ne seront considérées comme susceptibles de créer une confusion, en raison de leur similarité, que si elles s'appliquent à des produits identiques ou de même nature.

Néanmoins, dans des cas exceptionnels, des marques peuvent être considérées comme susceptibles de créer une confusion avec d'autres marques,

- a) si une marque de fabrique ou de commerce a acquis une notoriété particulière et si elle est, en outre, connue, au Danemark, à un point tel que l'utilisation, par une autre partie, d'une marque similaire, même en ce qui concerne des marchandises de nature différente, constituerait une exploitation injustifiable de la valeur (acbalandage) de cette marque de fabrique ou de commerce, ou
- b) si une marque a acquis une certaine notoriété et si l'utilisation, par une autre partie, d'une marque similaire, en ce qui concerne d'autres marchandises, déprécierait manifestement et de façon essentielle l'acbalandage de ladite marque, en raison de la nature particulière desdites marchandises.

#### Article 7

Si deux ou plusieurs parties revendiquent le droit à une marque de fabrique ou de commerce pour des marques susceptibles de créer une confusion, le droit qui a pris naissance en premier lieu aura la priorité, sauf dans le cas où des dispositions différentes seraient prévues par les articles suivants.

#### Article 8

Un droit acquis ultérieurement sur une marque déposée peut coexister avec un droit existant auparavant sur une marque susceptible de créer une confusion, sous réserve que l'enregistrement ait été demandé de bonne foi et qu'un délai de cinq ans se soit écoulé, après la date dudit enregistrement, sans qu'aucune action n'ait été engagée en vue de l'annulation de cet enregistrement.

## Article 9

Un droit à une marque de fabrique ou de commerce acquis ultérieurement peut également coexister avec un droit existant auparavant sur une marque susceptible de créer une confusion :

- a) si le propriétaire de la marque existant antérieurement n'a pas, dans un délai raisonnable, pris les dispositions nécessaires en vue d'empêcher l'utilisation de la marque créée ultérieurement, ou
- b) si le droit existant sur les marques a été acquis par l'utilisation de celles-ci dans des parties différentes du pays et s'il est considéré que l'utilisation de ces deux marques peut continuer comme auparavant sans dommage réel pour le titulaire du droit existant antérieurement.

## Article 10

Dans les cas indiqués aux articles 8 et 9, les tribunaux peuvent décider, s'ils le jugent raisonnable, qu'une marque ou que les deux marques ne peuvent être utilisées que d'une manière spéciale, par exemple dans un dessin particulier, ou avec adjonction d'un nom de lieu, ou d'une autre manière distinctive.

## Article 11

En ce qui concerne les encyclopédies, manuels, livres de classe ou ouvrages analogues de caractère professionnel, l'auteur, la personne chargée de la mise au point rédactionnelle et l'éditeur devront, sur demande du propriétaire d'une marque déposée, veiller à ce que cette marque ne soit pas reproduite sans une indication à l'effet qu'il s'agit d'une marque déposée.

Si l'un des parties néglige de se conformer aux dispositions du paragraphe 1. du présent article, elle devra supporter les frais de publication d'un avis rectificatif de la manière qui sera jugée raisonnable.

## CHAPITRE II

## Procédure d'enregistrement

## Article 12

Le Registre des marques de fabrique ou de commerce sera tenu par le Contrôleur des brevets et des marques de fabrique ou de commerce. Le Contrôleur publie un *Journal des marques de fabrique ou de commerce* dans lequel figurent les enregistrements acceptés et les inscriptions ultérieurement portées dans le Registre.

## Article 13

Pour qu'une marque de fabrique ou de commerce puisse être enregistrée, elle doit permettre de distinguer les produits de son propriétaire de ceux qui proviennent d'autres parties. Une marque qui, en sa totalité ou simplement avec des modifications ou adjonctions insignifiantes, désigne la nature, la qualité, la quantité, l'utilisation, le prix, l'origine ou la date de fabrication des marchandises ne sera pas considérée comme possédant des éléments suffisamment distinctifs. La même disposition s'applique à une marque compre-

nant uniquement des lettres ou des chiffres, sans aucun élément caractéristique.

Pour déterminer si une marque est suffisamment distinctive, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment de la durée et de l'ampleur de l'usage de la marque.

## Article 14

Une marque de fabrique ou de commerce ne doit pas être enregistrée :

- 1° si elle renferme, sans autorisation en bonne et due forme, des emblèmes nationaux, des symboles officiels internationaux, des emblèmes municipaux danois, des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, des désignations spéciales indiquant ces symboles ou emblèmes, ou tout autre élément susceptible d'être confondu avec eux. La présente disposition s'appliquera aux signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie seulement dans les cas où la marque pour laquelle il est présenté une demande d'enregistrement est destinée à être utilisée sur des marchandises identiques ou similaires à celles pour lesquelles ces signes et poinçons sont utilisés;
- 2° si la marque est destinée à induire en erreur;
- 3° si, de toute autre manière, la marque est contraire à la loi ou à l'ordre public, ou si elle vise à donner offense ou à causer du scandale;
- 4° si la marque contient des indications susceptibles d'être interprétées comme étant le nom de la firme d'une autre partie, ou le nom ou l'image d'une autre partie — toujours sous réserve que ces indications ne se rapportent pas à des personnes décédées depuis longtemps — ou si la marque renferme le nom distinctif ou la représentation illustrée d'un bien-fonds appartenant à une autre partie;
- 5° si la marque contient des indications susceptibles d'être interprétées comme étant le titre distinctif de l'œuvre littéraire ou artistique protégée d'une autre partie, ou si elle porte atteinte au *copyright* d'une autre personne sur cette œuvre, ou au droit d'une autre partie afférent à un brevet, à un dessin ou à une reproduction photographique;
- 6° si la marque est susceptible d'être confondue avec une marque déposée au Danemark sur la base d'une demande antérieure, ou si elle est susceptible d'être confondue avec une marque qui était utilisée au Danemark, à la date du dépôt de la demande, et qui continue d'être utilisée dans ce pays;
- 7° si la marque est susceptible d'être confondue avec une marque qui était utilisée à l'étranger, à la date du dépôt de la demande, et qui continue d'y être utilisée, sous réserve que, à la date susdite, le requérant ait eu connaissance de cette marque, ou aurait dû en avoir connaissance.

Nonobstant les dispositions des alinéas 4°, 5°, 6° et 7° du présent article, l'enregistrement peut être accordé si l'autorisation nécessaire existe et s'il est reconnu que cet enregistrement ne risque pas d'induire en erreur.

## Article 15

Le droit à une marque de fabrique ou de commerce obtenu par enregistrement ne s'étend pas aux parties de la marque qui ne sont pas enregistrables séparément.

Si la marque contient des éléments du genre de ceux qui sont indiqués au paragraphe 1 du présent article et s'il y a des motifs particuliers de penser que des doutes peuvent surgir quant à l'étendue de la protection assurée par l'enregistrement de la marque, ces éléments peuvent être explicitement exclus de la protection.

Si, par la suite, il devient manifeste que les parties de la marque qui étaient exclues de la protection sont maintenant enregistrables, un nouvel enregistrement peut être accordé pour ces parties de la marque ou pour la marque elle-même sans la restriction mentionnée au paragraphe 2 du présent article.

## Article 16

Les marques de fabrique ou de commerce seront enregistrées pour une ou pour plusieurs catégories de marchandises. La classification des marchandises sera établie par une ordonnance du Ministre du commerce.

## Article 17

Toute demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce doit être adressée par écrit au Bureau des brevets et des marques de fabrique ou de commerce. Cette demande doit contenir une reproduction de la marque et indiquer le nom du requérant ou de sa firme, en sus du genre d'activité commerciale ou industrielle exercée. Cette demande doit également mentionner les marchandises ou catégories de marchandises pour lesquelles l'enregistrement est demandé, et elle doit également être conforme aux dispositions fixées en exécution de l'article 46 de la présente loi.

## Article 18

Si une marque de fabrique ou de commerce a été utilisée, la première fois, pour des marchandises présentées lors d'une exposition nationale ou internationale organisée au Danemark et agréée par le Ministre du commerce, et si une demande d'enregistrement de cette marque est déposée dans un délai maximum de 6 mois après la présentation à l'exposition, cette demande, par rapport à des événements ultérieurs tels que le dépôt d'autres demandes ou l'utilisation de la marque par d'autres parties, sera considérée comme ayant été déposée en même temps qu'a eu lieu l'introduction de la marque à ladite exposition.

Le Ministre du commerce peut édicter, par ordonnance prise en exécution de l'article 46 de la présente loi — et en cas de réciprocité — que des dispositions correspondantes seront applicables aux marques de fabrique ou de commerce qui ont été utilisées pour la première fois dans des expositions internationales officielles, ou ayant bénéficié d'une approbation officielle, qui ont eu lieu à l'étranger.

## Article 19

Si le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions concernant le dépôt d'une demande ou si le Bureau des bre-

vets et des marques de fabrique ou de commerce estime que, pour d'autres motifs, cette demande ne doit pas être agréée, le Bureau des brevets et des marques de fabrique ou de commerce en avisera le requérant, en indiquant les raisons de son refus, et fixera un délai dans lequel le requérant pourra présenter les objections qu'il formule à l'encontre dudit refus.

A l'expiration de ce délai, le Bureau des brevets et des marques de fabrique ou de commerce décidera de son attitude à l'égard de la demande, à moins que la faculté de présenter de nouvelles objections n'ait été accordée au requérant.

Il peut être fait appel de la décision du Bureau auprès du Ministre du commerce ou devant les tribunaux, conformément aux dispositions de l'article 44.

## Article 20

Si la demande est jugée conforme en tous points et si l'enregistrement ne soulève pas d'obstacles, le Bureau des brevets et des marques de fabrique ou de commerce publiera la demande dans le *Journal des marques de fabrique ou de commerce*. L'annonce indiquera l'essentiel du contenu de la demande, ainsi qu'une reproduction de la marque.

Les objections élevées contre l'enregistrement de la marque devront être adressées par écrit, avec exposé des motifs, dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication.

## Article 21

Après l'expiration du délai indiqué à l'article 20, le Bureau des brevets et des marques de fabrique ou de commerce poursuivra sans interruption la procédure applicable à la demande, conformément aux dispositions de l'article 19.

Si la demande est approuvée, la marque sera inscrite dans le Registre et l'enregistrement sera publié dans le *Journal des marques de fabrique ou de commerce*.

Si une demande qui a été publiée conformément aux dispositions de l'article 20 est rejetée, ce refus fera l'objet d'une publication.

Le requérant peut faire appel de la décision du Bureau auprès du Ministre du commerce ou devant les tribunaux, conformément aux dispositions de l'article 44.

## Article 22

Les droits acquis par l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce prendront effet à partir du jour où la demande a été déposée conformément aux dispositions de l'article 17 (cf. art. 19), et continueront d'être valables pendant une période de 10 ans à compter de la date de l'enregistrement.

L'enregistrement peut être renouvelé, sur demande du propriétaire, par périodes de 10 ans à partir de l'expiration de la période d'enregistrement en question.

## Article 23

La demande de renouvellement d'un enregistrement doit être déposée auprès du Bureau des brevets et des marques de fabrique ou de commerce un an, au maximum, avant, et six mois, au maximum, après l'expiration de la période d'enregistrement.

Si la demande est jugée conforme en tous points, le renouvellement sera inscrit dans le Registre.

Si la demande de renouvellement n'a pas été déposée avant l'expiration de la période d'enregistrement, le Bureau en avisera le propriétaire de la marque ou son mandataire (cf. art. 31). Le Bureau ne pourra être tenu pour responsable au cas où ledit avis ne serait pas envoyé.

#### Article 24

A la demande du propriétaire de la marque, des modifications d'importance secondaire peuvent être apportées à une marque de fabrique ou de commerce, sous réserve que l'aspect général de la marque demeure inchangé.

Les modifications en question seront inscrites dans le Registre.

### CHAPITRE III

#### Annulation de l'enregistrement

#### Article 25

Si une marque de fabrique ou de commerce a été enregistrée contrairement aux dispositions de la présente loi, cet enregistrement peut être annulé par décision du tribunal (cf. les dispositions des art. 8, 9 et 10).

Un enregistrement peut également être annulé par décision du tribunal si le propriétaire a cessé d'exercer une activité commerciale ou industrielle, ou si la marque, après son enregistrement, a manifestement perdu son aptitude à différencier les marchandises de son propriétaire de celles d'une autre partie, ou si cette marque en est arrivée à induire en erreur, ou si elle est contraire à la loi ou à l'ordre public, ou si elle vise à donner offense ou à causer du scandale.

#### Article 26

Toute partie qui a des intérêts dans une marque peut engager une action contre le propriétaire de cette marque en vue d'obtenir l'annulation de l'enregistrement. Une procédure légale, conformément aux dispositions de l'article 13, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 14 et du paragraphe 2 de l'article 25, peut également être engagée par le Contrôleur des brevets et des marques de fabrique ou de commerce.

#### Article 27

Le retrait du Registre est effectué en vertu d'une décision du tribunal, ou si l'enregistrement n'est pas renouvelé, ou à la requête du propriétaire.

Copie de la décision d'un tribunal portant annulation ou amendement d'un enregistrement sera adressée par le tribunal en question au Bureau des brevets et des marques de fabrique ou de commerce.

### CHAPITRE IV

#### Dispositions spéciales concernant l'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce étrangères

#### Article 28

Si une partie n'exerçant pas d'activité commerciale ou industrielle au Danemark demande l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, elle doit faire la preuve

qu'une marque correspondante a été enregistrée par elle dans son propre pays, en ce qui concerne les mêmes marchandises que celles pour lesquelles l'enregistrement au Danemark est demandé.

En cas de réciprocité, le Ministre du commerce peut décider que les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne seront pas applicables.

#### Article 29

Le Ministre du commerce peut décider, en cas de réciprocité, qu'une marque de fabrique ou de commerce qui n'est pas enregistrable au Danemark, mais qui est enregistrée à l'étranger, pourra être enregistrée au Danemark sous la forme dans laquelle elle est enregistrée dans le pays étranger en question, moyennant les conditions qui seront énoncées dans ladite ordonnance. Un tel enregistrement n'offre pas de protection plus étendue que celle qui est assurée par l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine.

#### Article 30

Le Ministre du commerce (cf. art. 46) peut décider — en cas de réciprocité — qu'une demande déposée au Danemark en ce qui concerne l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce dont l'enregistrement a été demandé à l'étranger, sera considérée, par rapport à des événements ultérieurs tels que le dépôt d'autres demandes ou l'utilisation de la marque par d'autres parties, comme ayant été déposée en même temps que la demande dans le pays étranger en question, sous réserve que cette demande soit déposée auprès du Bureau des brevets et des marques de fabrique ou de commerce dans le délai fixé par le Ministre du commerce.

#### Article 31

Le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce qui n'est pas domicilié au Danemark doit avoir un mandataire, domicilié dans ce pays, qui, au nom du propriétaire et en engageant celui-ci, peut accepter la signification d'actes judiciaires et tous avis et notifications concernant la marque. Les nom et adresse de ce mandataire seront inscrits dans le Registre des brevets et des marques de fabrique ou de commerce.

Si aucun mandataire n'est inscrit, le propriétaire de la marque doit rectifier cette omission dans le délai qui sera fixé par le Bureau des brevets et des marques de fabrique ou de commerce, et qui doit être communiqué par lettre recommandée ou, si le domicile du propriétaire n'est pas connu, par voie d'annonce dans le *Journal des marques de fabrique ou de commerce*. Si aucun mandataire n'a été désigné avant l'expiration du délai fixé, la marque sera rayée du Registre.

### CHAPITRE V

#### Cessions, licences, etc.

#### Article 32

Le droit à une marque de fabrique ou de commerce peut être cédé, avec ou sans l'entreprise dans laquelle cette marque est utilisée.

Lorsqu'une partie cède son entreprise, les droits afférents aux marques de cette entreprise passeront au cessionnaire, sans accord à fin contraire, ou sauf si un tel accord est considéré comme existant.

#### Article 33

La partie à laquelle a été cédé le droit afférent à une marque déposée doit aviser de cette cession le Bureau des brevets et des marques de fabrique ou de commerce, qui inscrira ladite cession dans le Registre des marques de fabrique ou de commerce.

Tant que la cession n'aura pas été notifiée aux fins d'inscription dans le Registre, le Bureau peut considérer le dernier propriétaire inscrit comme le propriétaire légal de la marque.

#### Article 34

Si le propriétaire d'une marque déposée a accordé à une tierce partie un droit d'utilisation commerciale de cette marque (licence), ce fait devra être consigné dans le Registre des marques de fabrique ou de commerce, sur demande du propriétaire ou du titulaire de la licence. De même, une inscription sera effectuée dans le Registre lorsque, par la suite, il sera dûment établi que la licence a pris fin.

Sauf accord à fin contraire, le titulaire d'une licence ne peut céder ses droits.

#### Article 35

Si le droit à une marque enregistrée a été mis en gage ou a fait l'objet d'une saisie-exécution, le propriétaire de la marque, le créancier gagiste ou le créancier saisissant peuvent demander que l'inscription en soit faite dans le Registre des brevets et des marques de fabrique ou de commerce.

### CHAPITRE VI

#### Interdiction d'utiliser des marques susceptibles d'induire en erreur

#### Article 36

Si, à la suite d'une cession ou de l'octroi d'une licence, l'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce prend le caractère d'une tromperie, le tribunal peut interdire l'usage de cette marque sous sa forme existante.

La même disposition s'applique aux autres cas dans lesquels une marque a un caractère frauduleux ou est utilisée de manière frauduleuse par le propriétaire de celle-ci ou par une autre partie avec le consentement du propriétaire.

En vertu du présent article, des poursuites judiciaires peuvent être intentées par le Contrôleur des brevets et des marques de fabrique ou de commerce ou par toute partie intéressée.

### CHAPITRE VII

#### Dispositions concernant la protection légale

#### Article 37

L'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce contrairement aux dispositions de la présente loi peut être interdite par décision du tribunal.

Toute atteinte intentionnelle à une marque déposée sera passible d'une peine d'amende.

Seule la partie lésée sera habilitée à engager une action en justice. Les actions de ce genre seront considérées comme des affaires civiles conformément à la procédure instituée par la loi sur l'administration de la justice.

En ce qui concerne les actions engagées en vertu de la présente loi, le Tribunal maritime et commercial de Copenhague aura compétence en ce qui concerne les propriétaires de marques de fabrique ou de commerce qui ne sont pas domiciliés au Danemark.

#### Article 38

Toute partie qui, intentionnellement ou par négligence, porte atteinte au droit à une marque de fabrique ou de commerce sera tenue d'indemniser le propriétaire pour le dommage ainsi causé.

Si une personne porte atteinte à ce droit, sans que ce soit intentionnellement ou par négligence, elle sera tenue, le cas échéant et dans la mesure qui sera jugée raisonnable, d'indemniser la partie lésée pour le dommage subi, jusqu'à concurrence des gains qu'elle sera présumée avoir retirés de cette infraction.

#### Article 39

Dans les procès concernant les atteintes à une marque déposée, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 37 ne seront applicables qu'à la période postérieure à la date de l'enregistrement.

#### Article 40

Les revendications présentées en vertu des dispositions de l'article 38 doivent être déposées avant l'expiration des délais fixés par les règles de droit.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une action en dommages-intérêts concernant une atteinte à une marque enregistrée qui a été commise après le dépôt de la demande d'enregistrement peut être engagée dans un délai d'un an après la date de l'enregistrement.

#### Article 41

Dans les procès concernant les atteintes à une marque de fabrique ou de commerce, le tribunal peut ordonner que des dispositions soient prises en vue d'empêcher un emploi abusif de la marque. Il peut ainsi être ordonné que des marques illicitement utilisées soient retirées des marchandises qui sont en possession de la partie intéressée ou qui sont, de toute autre manière, à sa disposition, ou, si cela est nécessaire, que ces marchandises soient détruites ou remises à la partie lésée, avec ou sans dédommagement.

#### Article 42

Si une licence a été accordée pour l'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce, la personne accordant la licence et le titulaire de la licence seront en droit d'engager une action pour atteinte à cette marque, sauf accord à fin contraire.

Un titulaire de licence qui a l'intention d'engager une action judiciaire doit en aviser la personne qui a accordé la licence.

## CHAPITRE VIII

## Marques collectives

## Article 43

Les dispositions de la présente loi relatives aux marques de fabrique ou de commerce s'appliqueront aux marques collectives sous réserve des modifications résultant des dispositions de la législation spéciale en vigueur pour lesdites marques.

## CHAPITRE IX

## Dispositions diverses

## Article 44

Le requérant peut faire appel, auprès du Ministre du commerce, des décisions prises par le Bureau des brevets et des marques de fabrique ou de commerce en vertu des dispositions de la présente loi — et ce dans un délai de 3 mois à partir de la date de cette décision. Rien dans le présent article ne portera atteinte au droit de porter l'affaire devant les tribunaux. Si un requérant désire soumettre une décision aux tribunaux, il doit engager une action dans un délai de 6 mois après la date de la décision du Bureau ou du Ministre du commerce.

## Article 45

Toute partie est en droit de prendre connaissance du contenu du Registre des marques de fabrique ou de commerce, soit en consultant ce Registre, soit en obtenant des extraits de celui-ci.

Toute personne désirant savoir si une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée peut obtenir des renseignements à ce sujet.

## Article 46

Le Ministre du commerce édictera des dispositions complémentaires pour réglementer le dépôt et l'examen des demandes d'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce, y compris la fixation du délai pour le dépôt des revendications de priorité (cf. art. 18 et 30), ainsi que la forme et la tenue du Registre, la publication et la teneur du *Journal des marques de fabrique ou de commerce*, et les taxes à percevoir pour les demandes, notifications, extraits, etc.

## Article 47

Sous réserve des limitations découlant du paragraphe 2 de l'article 48, les dispositions de la présente loi remplaceront la loi n° 101, du 7 avril 1936<sup>1)</sup>, sur les marques de fabrique ou de commerce (cf. loi n° 35, du 4 mars 1953)<sup>2)</sup> et rien dans la présente loi ne sera considéré comme entraînant la non-validité des marques enregistrées en vertu de ladite loi de 1936.

Les marques de fabrique ou de commerce enregistrées conformément à la législation jusqu'ici en vigueur ne seront pas soumises, avant le renouvellement de l'enregistrement, à la classification des marchandises prévue par l'article 16.

<sup>1)</sup> Voir *Prop. ind.*, 1936, p. 153.

<sup>2)</sup> *Ibid.*, 1953, p. 166.

## Article 48

La date de l'entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par ordonnance royale. Toutefois, la loi entrera en vigueur au plus tard le 1<sup>er</sup> octobre 1960.

Les demandes qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'auront pas fait l'objet d'une décision définitive seront examinées conformément aux dispositions de la loi jusqu'ici en vigueur, à moins que le requérant ne désire que sa demande soit examinée conformément à la présente loi.

En ce qui concerne le Groënland et les Iles Féroë, la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par une ordonnance royale; celle-ci indiquera les modifications des dispositions de la présente loi qui pourraient être jugées opportunes.

## II

## Loi

sur les marques collectives

(N° 212, du 11 juin 1959)<sup>1)</sup>

## Article premier

Les associations de personnes, firmes ou sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle quelconque, peuvent, conformément aux articles 1<sup>er</sup>, 2 et 3 de la loi sur les marques de fabrique ou de commerce, acquérir par enregistrement ou par usage le droit, pour leurs membres, à l'utilisation exclusive de marques spéciales permettant de distinguer les marchandises mises en vente par ces membres ou les services assurés par eux dans l'exercice de leur activité commerciale ou industrielle.

Les autorités publiques ainsi que les fondations et autres personnes morales, organisations ou associations qui exercent un contrôle sur des marchandises ou services ou qui fixent des normes à leur sujet peuvent, de la même manière, acquérir un droit exclusif à l'utilisation de marques spéciales permettant de distinguer les marchandises ou les services soumis audit contrôle ou faisant l'objet desdites normes.

Les marques auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente loi seront désignées sous le nom de marques collectives.

## Article 2

Sous réserve des dispositions ci-après mentionnées, les règles établies par la loi sur les marques de fabrique ou de commerce s'appliqueront aux marques collectives dans la mesure où elles sont applicables en raison de leur nature.

## Article 3

Une demande écrite d'enregistrement d'une marque collective sera déposée auprès du Bureau des brevets et des marques de fabrique ou de commerce. En sus des indications mentionnées à l'article 17 de la loi sur les marques de fabrique ou de commerce, la demande contiendra des détails sur la réglementation établie en vue de l'utilisation de la marque.

<sup>1)</sup> Communication officielle de l'Administration danoise.

Si la demande est acceptée, ces détails seront inscrits dans le Registre. Les modifications ultérieures de la réglementation seront notifiées au Bureau, dans un délai de 3 mois, par le propriétaire de la marque, aux fins d'inscription dans le Registre.

#### Article 4

La cession d'une marque collective déposée ne peut être enregistrée que s'il est reconnu que cette marque n'est pas susceptible, entre les mains de son nouveau propriétaire, d'induire le public en erreur.

#### Article 5

L'enregistrement d'une marque collective peut être rayé du Registre par décision du tribunal, si des circonstances correspondant à celles qui font l'objet des articles 25 et 36 de la loi sur les marques de fabrique ou de commerce se produisent, ou si la marque est contraire à l'intérêt public, ou si les modifications apportées à la réglementation concernant l'utilisation de la marque ne sont pas dûment notifiées pour inscription dans le Registre.

Une action judiciaire peut être engagée par toute partie intéressée; les actions visant le retrait de l'enregistrement d'une marque collective qui est contraire à l'intérêt public ne peuvent, toutefois, être engagées que par le Ministre du commerce.

#### Article 6

Les actions pour atteinte au droit à une marque collective ne peuvent être engagées que par le propriétaire de la marque. Les demandes de dommages-intérêts peuvent porter non seulement sur les dommages causés au propriétaire de la marque, mais aussi sur ceux causés aux parties qui ont le droit d'utiliser cette marque.

#### Article 7

Les marques collectives seront enregistrées dans le Registre des marques collectives qui constituera une subdivision spéciale du Registre des marques de fabrique ou de commerce.

Le Ministre du commerce édictera des dispositions complémentaires concernant le dépôt et l'examen des demandes d'inscription dans le Registre des marques collectives, la forme et la tenue du Registre, la publication des enregistrements et les taxes à percevoir pour les demandes, notifications, extraits, etc.

#### Article 8

Les dispositions de la présente loi remplaceront la loi n° 102, du 7 avril 1936<sup>1)</sup>, sur les marques collectives. Les marques collectives enregistrées conformément aux dispositions de ladite loi demeureront inscrites au Registre — qu'elles remplissent ou non les conditions fixées par la présente loi pour leur enregistrement comme marques nouvelles.

En ce qui concerne les marques collectives enregistrées en vertu des dispositions de la loi n° 102, du 7 avril 1936, mentionnée plus haut, l'enregistrement des catégories de marchandises dont il est question à l'article 16 de la loi sur les marques de fabrique ou de commerce ne sera appliqué que lors du renouvellement de l'enregistrement.

#### Article 9

La date de l'entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par ordonnance royale. Toutefois, la présente loi entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1960 au plus tard.

Les demandes qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'auront pas fait l'objet d'une décision, seront examinées conformément aux dispositions de la loi jusqu'ici en vigueur, à moins que le requérant ne désire que sa demande soit examinée conformément aux dispositions de la présente loi.

En ce qui concerne les Iles Féroë et le Groënland, la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par une ordonnance royale où figureront les modifications des dispositions de la présente loi que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

### FRANCE

#### Ordonnance

relative à la réforme du régime de la fabrication des produits pharmaceutiques et à diverses modifications du Code de la santé publique

(N° 59-250, du 4 février 1959)<sup>1)</sup>

#### Exposé des motifs

La nécessité d'apporter une réforme à la législation concernant les produits pharmaceutiques s'impose avec force depuis la catastrophe du « Stalino ». Bien qu'il fut en apparence un des plus sévères du monde, le régime institué par la loi du 11 septembre 1941 s'est révélé impuissant à empêcher un très grave « accident pharmaceutique ». Il était donc indispensable de refondre cette législation, et les administrations intéressées se sont aussitôt préoccupées d'établir un projet de réforme, qui a été examiné à fond et d'ailleurs profondément modifié par la commission compétente de l'Assemblée nationale élue en 1956. Mais cette élaboration et cet examen ont demandé de longs mois, et la question est devenue aujourd'hui d'autant plus urgente à résoudre que les progrès de la technique en matière de médicaments ont multiplié le nombre de demandes de visa, à un rythme que les instances délibérantes chargées d'y statuer ne parviennent pas à suivre: d'où un arriéré de dossiers chaque mois plus important, et un allongement considérable du délai nécessaire à l'obtention du visa, et donc à la mise à la disposition du public des médicaments nouveaux. Cette situation ne pouvait durer sans causer de graves préjudices à la santé publique, ainsi qu'à l'industrie pharmaceutique française. Il y a lieu enfin d'ajouter que l'entrée de la France dans la Communauté économique européenne ne permet pas de laisser plus longtemps nos producteurs et nos partenaires du Marché commun dans l'incertitude de ce que sera le régime français futur.

C'est pourquoi le Gouvernement, qui bénéficiait des travaux préparatoires très complets menés à bien depuis plusieurs années, et qui s'est d'ailleurs livré à de nouvelles et très larges consultations, a cru devoir utiliser les pouvoirs qui lui étaient accordés par l'article 92 de la Constitution pour édicter par la présente ordonnance une réforme profonde de la législation des produits pharmaceutiques.

\*

Cette réforme se propose pour l'essentiel, d'apporter une solution à deux grands problèmes:

un problème de protection de la santé publique: comment éviter la mise sur le marché de médicaments insuffisamment étudiés et de ce fait présentant des dangers pour la population;

un problème économique et financier: celui du nombre des spécialités pharmaceutiques et de la protection de l'inventeur.

<sup>1)</sup> Voir *Prop. ind.*, 1936, p. 179.

<sup>1)</sup> Communication officielle de l'Administration française.

Au premier problème répond la réforme du régime du visa; au second, l'institution d'un brevet spécial de médicament.

Par ailleurs, la présente ordonnance a dû évidemment tenir compte de la nouvelle répartition des domaines entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire; enfin, diverses modifications mineures, mais urgentes ont été introduites à son occasion dans le livre V du Code de la santé publique.

\*

I. — La réforme du régime du visa fait l'objet des articles 601 et 602 nouveaux du Code. L'idée essentielle est d'exiger du fabricant plus de garanties, tout en accélérant la procédure. Les conditions de l'octroi du visa sont renforcées; aux exigences actuelles (innocuité et intérêt thérapeutique) s'ajoute la vérification de la conformité à la formule annoncée, par une analyse quantitative et qualitative, qui a une importance considérable: mais c'est au fabricant lui-même qu'on demande de justifier qu'il a vérifié que les conditions sont réunies, en produisant des essais menés à bien par des experts qu'il est libre de choisir sur une liste d'experts agréés. La procédure elle-même de l'octroi du visa est renvoyée à des décrets, mais il est d'ores et déjà certain que les dossiers insuffisants pourront être écartés par l'Administration sans être soumis à l'examen d'une instance délibérante, un organe de cette nature n'intervenant éventuellement que pour l'octroi du visa, et sous une forme beaucoup plus souple que l'actuel comité technique des spécialités: de la sorte, le fabricant qui présentera un dossier bien étudié pourra être assuré d'obtenir le visa dans un délai très bref.

Par ailleurs — et il s'agit là d'un point capital — l'accent est mis sur les conditions de fabrication et surtout sur le contrôle des matières premières et des produits finis. Le fabricant devra produire, à l'appui de sa demande de visa, une description des procédés et des installations qu'il se propose de mettre en place, et le visa lui sera refusé si les dispositions prévues ne paraissent pas suffisantes pour garantir la pureté et la conformité du produit. En outre, après l'octroi du visa, le débit de la spécialité est subordonné à une visite d'un représentant de l'Administration qui s'assurera que les installations mises en place correspondent bien à celles qui étaient annoncées, et que le contrôle a donné des résultats satisfaisants. Pour éviter que cette exigence, dont on peut attendre beaucoup pour éviter les accidents, ne soit l'occasion de retard, la décision de l'Administration est enfermée dans de brefs délais; mais il va de soi que si les résultats de la visite ne la satisfont pas entièrement, elle pourra prononcer soit l'ajournement, soit la suspension ou même le retrait du visa.

Le régime qui vient d'être rapidement décrit peut sembler, à première vue, plus lourd que celui auquel il succède: en réalité, il devrait améliorer considérablement la situation des fabricants sérieux, qui étudient soigneusement leurs dossiers et contrôlent rigoureusement leur fabrication: ceux-là obtiendront le visa dans un délai beaucoup plus rapide. On devrait par ailleurs assister à l'élimination des firmes qui n'ont de fabricants que le nom et la façade commerciale, et qui se contentent d'apposer leur marque sur des produits dont elles n'assurent ni la fabrication, ni le contrôle.

Une dernière et considérable simplification devrait résulter de la suppression d'une autre condition à laquelle la législation actuelle subordonne le visa, et qui est celle de la nouveauté. La recherche de la nouveauté occupe actuellement la plus grande part du travail du comité technique des spécialités, et elle est largement responsable de la longueur de la procédure. Il est apparu indispensable de dissocier à l'avenir deux préoccupations bien distinctes, et de faire du visa une procédure visant exclusivement à la protection de la santé publique, le problème économique et juridique du droit de l'inventeur étant réglé par une procédure distincte.

II. — L'institution de cette seconde procédure doit toutefois être concomitante à la réforme du visa ci-dessus décrite. Elle répond, en effet, à deux préoccupations essentielles: il faut d'une part encourager la recherche scientifique, en garantissant à l'inventeur qu'il ne sera pas frustré de son invention, et d'autre part, freiner la multiplication des produits pharmaceutiques, qui est dénoncée à juste titre par les médecins, les pharmaciens d'officine et les institutions de sécurité sociale.

Le régime actuel répond mal à ce double objet: la nouveauté telle qu'elle est définie par l'octroi du visa, ne protège ni l'inventeur non

pharmacien, ni l'inventeur étranger — sauf toutefois s'ils sont couverts par un brevet de procédé de fabrication; elle est surtout battue en brèche par l'existence des « produits sous cachet », qui permettent, sous quelques restrictions touchant à la dénomination et à la publicité, de mettre sur le marché un nombre illimité de copies de la spécialité nouvelle, ce qui a pour objet de décourager la recherche, et d'encombrer les officines d'un grand nombre de produits qui diffèrent que par le nom de leur fabricant. La suppression de cette catégorie des produits sous cachet est unanimement réclamée; ce n'est pas une des moindres réformes opérées par la présente ordonnance.

Mais il a paru opportun d'aller plus loin et de dissocier complètement la constatation de la nouveauté de la procédure du visa, et de confier la protection de l'inventeur et la régularisation du marché à une technique éprouvée dans d'autres domaines: celle du brevet d'invention. C'est pourquoi la présente ordonnance revient sur le principe posé par l'article 3, 1<sup>o</sup>, de la loi du 5 juillet 1844, disposition aux termes de laquelle « les compositions pharmaceutiques et les remèdes de toute espèce » n'étaient pas susceptibles d'être brevetés; c'est pourquoi elle institue, dans les articles 603 et 604 nouveaux du Code, un régime de brevets spéciaux d'invention.

Le Gouvernement n'ignore pas qu'une mesure aussi importante, bien qu'elle soit demandée par la Chambre syndicale des fabricants de produits pharmaceutiques, suscite certaines inquiétudes dans la mesure même où elle bouleverse les bases du régime de cette industrie, fondée depuis 1844 sur le principe de la non-brevetabilité. Il apparaît toutefois que la technique du brevet est la seule qui permette de protéger efficacement l'inventeur (et par conséquent de stimuler la recherche scientifique); elle empêchera la multiplication des produits identiques ou voisins, puisque les fabricants devront payer une redevance au titulaire du brevet, ou s'exposer à une action en contrefaçon; elle a enfin l'avantage de mettre notre pays en bonne posture au point de vue international, en mettant fin à un régime qui permettait aux industriels français de copier librement une invention étrangère, chaque fois qu'elle n'était pas convertie par un brevet de procédé de fabrication. (L'institution du brevet de médicament en France permettra d'ailleurs, en contre-partie, de protéger plus efficacement les inventions françaises à l'étranger.)

Mais les inquiétudes seraient justifiées si le régime du brevet était étendu sans modification en matière de produits pharmaceutiques: le médicament ne peut être assimilé à tous les produits de l'industrie; sa production, sa qualité, son prix, intéressent étroitement la santé publique et ne peuvent être abandonnés aux seuls mécanismes du marché. C'est pourquoi l'article 603 nouveau du Code pose le principe d'un brevet spécial de médicament, en habilitant le pouvoir réglementaire à apporter au régime de la loi du 5 juillet 1844 les aménagements qui pourraient sembler utiles. Les deux principaux de ces aménagements sont d'ailleurs énoncés par le texte législatif lui-même; ils concernent:

a) l'institution d'un avis documentaire sur la nouveauté délivré après une procédure où les Ministres chargés de la santé publique et de la propriété industrielle seront amenés à coopérer étroitement. Cet avis documentaire, qui sera d'ailleurs susceptible d'une procédure d'opposition, est une pièce essentielle du système. Certes, il n'engage pas le Gouvernement, qui doit délivrer en tout état de cause le brevet; mais s'il est correctement établi (et il est indispensable au fonctionnement du nouveau régime qu'il le soit), il donnera, dans l'immense majorité des cas, une quasi-certitude à son détenteur quant à la valeur de ses droits; c'est ainsi que devrait être évitée la multiplication des procès, qui est un danger certain étant donné la particulière complexité du problème de la nouveauté en matière pharmaceutique. Mais une fois cette précaution prise, il est bon que la voie judiciaire ne soit pas exclue: le fabricant qui s'estime lésé dans ses droits doit savoir que le problème peut être réglé par un débat public, au lieu d'être tranché comme aujourd'hui dans le secret d'un comité administratif;

b) l'institution d'une procédure permettant au Gouvernement de faire échec à l'exclusivité conférée à son détenteur par un brevet de médicament, chaque fois que l'intérêt de la santé publique l'exige, c'est-à-dire chaque fois que la mise du médicament à la disposition du public français ne se fait pas dans des conditions satisfaisantes, soit parce que l'inventeur français ou étranger tarde à faire valoir ses droits et à mettre en route une fabrication, soit parce qu'il ne produit pas sur une échelle

suffisante, on encoure que sa production laisse à désirer en qualité ou en prix. Il importe, en effet, que l'industrie ne puisse pas profiter de la protection du brevet pour imposer ses conditions grâce à l'absence de concurrence, au grand dommage du public, des établissements hospitaliers et des budgets des institutions de sécurité sociale. Dans tous ces cas, le Gouvernement confèrera une « licence obligatoire » à un autre fabricant, sous réserve du paiement au titulaire du brevet d'une rémunération qui sera fixée ultérieurement. Cette prérogative est essentielle pour la défense de la santé publique, mais elle ne devrait être utilisée que dans des cas rares, sa simple possibilité devant normalement amener le titulaire du brevet à une meilleure conception de ses responsabilités. Enfin, l'emploi abusif de cette procédure dans des cas où l'intérêt public ne le justifierait pas paraît improbable: l'Administration s'exposerait alors à la censure de la juridiction administrative.

Assoupli par les deux dispositions qui viennent d'être analysées et par les aménagements qui lui seront apportés dans le décret d'application, le régime du brevet devrait stimuler la production française de produits pharmaceutiques, tout en mettant les médicaments nouveaux à la disposition du public dans des conditions satisfaisantes de quantité et de prix.

III. — A côté des deux réformes importantes que sont la refonte du visa et l'institution du brevet spécial de médicament, la présente ordonnance comprend un certain nombre de dispositions corollaires mais de moindre importance. Il faut citer notamment:

L'article 1<sup>er</sup> de l'ordonnance, qui modifie la rédaction des articles 596 à 600 du Code relatifs aux établissements de préparation et de vente en gros de produits pharmaceutiques, a essentiellement pour objet de permettre la réglementation par décret, conformément à l'article 37 de la Constitution, de ces établissements. Il est, en effet, nécessaire de mettre leur régime en harmonie avec le nouveau régime du visa et de prévoir sur l'établissement pris dans son ensemble un contrôle cohérent avec celui qui est établi sur chacune de ses spécialités. Comme les infractions à cette réglementation constituent des délits, il était nécessaire d'en prévoir dans la loi le principe et l'orientation essentielle;

Pour la même raison, l'article 7 prévoit le principe d'une refonte, par décret, des règles relatives à la publicité des établissements et des produits pharmaceutiques. Cette matière, qui a besoin d'être profondément revue, relève en soi du décret; mais le principe de la réglementation doit être inscrit dans la loi, car elle est sanctionnée par des peines correctionnelles;

Le régime particulier des sérums et vaccins est abrogé; ils sont donc soumis aux mêmes règles que les médicaments ordinaires. Toutefois, une exception est prévue en faveur des « auto-vaccins » et produits analogues; et le rôle privilégié de l'Institut Pasteur en cette matière est par ailleurs consacré par une disposition législative;

L'article 511 du Code de la santé est remanié. La définition du médicament est séparée de l'énumération des matières dont la vente est réservée aux pharmaciens, afin de faire ressortir sans ambiguïté que cette définition est valable dans toute la suite du Code et non pas seulement dans cette énumération: elle est valable notamment en matière de visa (art. 601) et de brevet spécial (art. 603). Par ailleurs, certains produits nouveaux sont assimilés aux médicaments et notamment les produits dits « de contraste » dont la fabrication et la vente sans contrôle présentaient un danger certain.

\*

La présente ordonnance pose les principes d'une réforme profonde de la matière; mais aucun de ses articles n'est susceptible d'une application immédiate. Des dispositions d'application précises doivent être étudiées; des mesures transitoires doivent être prises. C'est pourquoi l'article 9 prévoit que chacun des articles de l'ordonnance sera mis en vigueur à une date fixée par le ou l'un des décrets nécessaires pour son application.

Le Président de la République,

Sur rapport du Premier Ministre, du Ministre de la santé publique et de la population et du Ministre de l'industrie et du commerce,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 92;

Le Conseil d'Etat entendu;

Le Conseil des Ministres entendu,

Ordonne:

### Article 3

L'article L. 518 du Code de la santé publique est complété comme suit:

« Sont punies des mêmes peines les infractions aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 600 et L. 605. »

### Article 4

L'article L. 513 du Code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes:

« La préparation et la délivrance des vaccins, sérums et allergènes, lorsqu'ils sont préparés spécialement pour un seul individu, peuvent être effectuées par toute personne ayant obtenu une autorisation du Ministre chargé de la santé publique, après avis de l'Académie nationale de médecine.

« Un décret précisera les conditions dans lesquelles sont accordées lesdites autorisations. »

### Article 5

L'article 3 de la loi du 5 juillet 1844 est modifié comme suit:

« Ne sont pas susceptibles d'être brevetés:

- 1° les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, sous réserve des dispositions relatives aux brevets spéciaux de médicaments, et à l'exclusion des procédés, dispositifs et autres moyens servant à leur obtention;
- 2° (Sans changement). »

## Titre II

### Dispositions diverses

### Article 6

Les articles L. 511 et L. 512 du Code de la santé publique sont remplacés par les dispositions ci-après:

« Art. L. 511. — On entend par médicament toute drogue, substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines et conditionnée en vue de l'usage au poids médical, ainsi que tout produit destiné à être administré à l'homme en vue du diagnostic médical et tout produit diététique qui renferme dans sa composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas par elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ce produit soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.

« Les produits hygiéniques, s'ils ne contiennent pas de substances vénéneuses, les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments. »

« Art. L. 512. — Sont réservés aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 660 et L. 662 du présent livre:

- 1° la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine;

2° la préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l'article L. 511 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical;

3° la vente en gros, la vente au détail et toute délivrance au public des mêmes produits et objets;

4° la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, sous réserve des dérogations établies par décret.

« La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux. »

#### Article 7

Les articles L. 552, L. 553, L. 554 et L. 555 du Code de la santé publique sont abrogés.

Les articles L. 551 et L. 556 sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Art. L. 551. — La publicité concernant les médicaments et les établissements pharmaceutiques n'est autorisée que dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 556. — Toute infraction à l'article L. 551 du présent livre sera punie d'une amende de 36 000 à 360 000 F. et, en cas de récidive, d'une amende de 180 000 à 1 800 000 F., et le tribunal devra interdire la vente du produit bénéficiant d'une publicité irrégulière.

« Sont passibles des mêmes peines, et quel que soit le mode de publicité utilisé, le pharmacien bénéficiaire et l'agent de diffusion de cette publicité. »

#### Article 8

Les dispositions nouvelles et les abrogations prévues par chacun des articles de la présente ordonnance entrent séparément en vigueur aux dates respectivement fixées par les décrets nécessaires pour leur application. Ces décrets pourront fixer des dispositions transitoires et prévoir des dérogations, notamment en ce qui concerne la fabrication et la vente des sérums et vaccins.

#### Article 9

La présente ordonnance sera publiée au *Journal officiel* de la République française et exécutée comme loi.

## Correspondance

### Lettre d'Argentine

Notre dernière « Lettre » a paru (v. *Prop. ind.*, 1955, p. 234) peu de temps après la chute du Général Perón. Les gouvernements qui suivirent eurent moins de difficultés à modifier le régime politique qu'à rétablir l'équilibre économique ébranlé. C'est ainsi que la revue *Patentes y marcas* n'a pas encore été remplacée, comme nous l'espérions, et il nous manque toujours une source, facilement accessible, de renseignements sur l'état actuel du droit sur les brevets et sur les marques.

Le Congrès nouvellement élu s'est réuni le 1<sup>er</sup> mai 1958 et Frondizi, régulièrement élu, est entré en fonction comme chef de l'Etat. Ni son gouvernement, ni le pouvoir législatif ne se sont jusqu'à présent occupés des questions qui nous intéressent. Suivant une nouvelle parue dans la *Nación* du 8 mai 1959, le gouvernement a cependant chargé récemment le Dr Pedro Breuer Moreno de préparer un projet de loi sur les brevets, les marques et les modèles d'utilité. Le Dr Breuer Moreno, auteur de deux traités sur le droit argentin des marques et des brevets, est une personnalité en vue. Il sera assisté dans sa tâche par un comité comprenant un représentant de l'Association argentine des ingénieurs-conseils, un représentant de l'Association pour la protection de la propriété industrielle et un représentant du Bureau des brevets. Le projet doit être soumis au Ministère de la justice avant le 1<sup>er</sup> novembre 1959, et tout porte à croire qu'il représentera un progrès essentiel par rapport au droit actuel. Une révision s'impose d'urgence avant tout pour la loi sur les brevets, qui date de 1864.

Nous donnerons en temps voulu des renseignements supplémentaires sur ces nouveaux projets de révision. Entre-temps, signalons une simplification de procédure, introduite par l'ordonnance gouvernementale n° 12025/57, du 1<sup>er</sup> octobre 1957, laquelle a force de loi. Dorénavant, les brevets, valables pour une période de quinze ans, sont délivrés directement par le Bureau des brevets, sans consultation préalable du Ministère du commerce et de l'industrie, démarche qui entraînait une perte de temps pratiquement inutile. En ce qui concerne la procédure d'enregistrement des marques, l'ordonnance prévoit qu'en cas d'opposition présentée à temps et dans les formes légales, un délai d'un an sera accordé au déposant pour s'entendre avec l'opposant ou pour introduire une action en constatation de l'inadmissibilité de l'opposition; si le déposant n'agit pas dans le délai, la demande d'enregistrement tombe automatiquement. Ainsi se trouvent supprimées une série de difficultés, dont l'une avait été signalée dans notre étude précédente (v. *Prop. ind.*, 1955, p. 235, chiffre 4).

1. — Bien qu'un recueil spécial pour la publication de la jurisprudence en matière de brevets, de marques et de raisons de commerce fasse encore défaut, les litiges et les jugements ne manquent pas dans ce domaine. La plupart des cas ont trait au danger de confusion entre deux marques. Ce qui

frappe si on les passe en revue, comme l'auteur vient de le faire en vue de la présente étude, c'est qu'ils ne manifestent aucun principe directeur: outre que ces litiges n'ont pas été, ou ne sont pas toujours tranchés par le même juge, il n'existe aucune règle permettant de dire quand une marque prête ou non à confusion avec une autre. Nous nous bornerons à citer deux exemples. Les tribunaux de Buenos-Aires (affaire Alfa S. à r. l. c. Alba S. A., jugement rendu le 23 mai 1956 par le juge Gabriel Bajardi et confirmé le 10 novembre 1957 par la Cour d'appel) ont considéré que les marques «Alba» et «Alfa» ne prétaient pas à confusion. Un autre juge, membre du même tribunal (Julio N. Lopez Figueroa, jugement du 30 septembre 1952, confirmé le 30 septembre 1953 par la Cour d'appel), refusa l'enregistrement de la marque «Buen Abrigo», en égard à la marque plus ancienne «Buen Amigo». Les quatre marques étaient constituées par des termes du langage courant (alba = aurore; alfa = la première lettre de l'alphabet grec; buen abrigo = bon abri; buen amigo = bon ami). Les décisions prises dépendent souvent d'impondérables, qui n'apparaissent pas dans l'exposé des motifs ou n'y apparaissent qu'imparfaitement. Le Bureau des brevets n'étant pas compétent pour se prononcer à son sujet, chaque opposition qui n'est pas réglée à l'amiable aboutit à un procès, à moins que le déposant n'abandonne sa marque et ne cherche à en faire enregistrer une autre; or, il n'est guère possible de prévoir, sans trop de risque d'erreur, quelle sera l'issue d'un tel procès. C'est là sans doute une situation très regrettable, mais à laquelle on ne pourra probablement rien changer.

2. — On sait que le bon whisky provient d'Ecosse et que le bon mousseux provient de France. Malheureusement, tous deux sont devenus rares en Argentine, aussi bien en raison de la dévaluation monétaire que des droits de douane très élevés. Devenus introuvables ou hors de prix, ils ont été remplacés par de bons produits indigènes, d'un goût assez semblable. Rien d'étonnant dès lors que les produits indigènes, pour les besoins d'une réclame efficace, portent des noms qui se rapprochent autant que possible de ceux des produits étrangers. C'est ainsi que le whisky argentin porte des marques rédigées en anglais et le vin mousseux des marques rédigées en français.

Nous avons relevé dans notre dernière «Lettre» (v. *Prop. ind.*, 1955, p. 234) qu'aux termes de l'article 5 de la loi sur les marques (n° 11 275), des mots appartenant à une langue vivante étrangère ne peuvent pas être enregistrés comme marques destinées à des produits indigènes. Cette disposition ne s'applique pas aux noms géographiques ou patronymiques puisque, sauf quelques rares exceptions, ils restent les mêmes dans toutes les langues. Le nom de Cburehill ne s'écrit pas autrement en espagnol; dès lors, comme tout autre nom propre, il appartient aussi à la langue du pays.

Une entreprise argentine avait déposé, pour des vins mousseux, une marque «Mont Reims», qu'elle décrivait comme étant une indication géographique française ou l'appellation d'une région française déterminée (Mont de Reims). Six des plus importantes maisons françaises productrices de champagne intentèrent une action en radiation de la marque. Elles

furent déboutées par les tribunaux de Buenos-Aires, aussi bien en première instance qu'en appel (affaire Pommery, Greno et consorts c. Gutierrez et de la Fuente L<sup>da</sup>; jugement rendu le 18 décembre 1956 par le juge José Sartorio et confirmé le 19 septembre 1957 par la Cour d'appel). Les demandeurs prétendirent que la marque induisait le public en erreur, l'acheteur s'attendant à obtenir, sous la dénomination «Mont Reims», un mousseux français et non un produit indigène; qu'il s'agissait donc d'une marque trompeuse, dont la radiation s'imposait. Les juges refusèrent, en première comme en seconde instance, de suivre les demandeurs et partagèrent l'avis de la défenderesse. Celle-ci affirmait que la marque «Mont Reims» ne saurait tromper personne, n'étant pas une marque française de champagne, mais une dénomination de fantaisie tirée d'un nom géographique. Le mousseux français, quand on en trouve, coûte en Argentine six à huit fois plus cher que son petit frère argentin. On ne saurait donc guère parler de tromperie, d'autant moins que la loi sur les marques exige que toutes les marchandises portent, nettement visible, une indication relative à leur provenance. Enfin, et ce fut là l'argument décisif, l'emploi de dénominations de ce genre serait devenu une habitude courante et trop enracinée pour que l'on puisse y mettre fin après des dizaines d'années de tolérance. Entre autres indications rappelant la France et enregistrées dans la classe 23, pour des boissons, les juges citèrent les marques Nantes, Condillac, Bougainville, Montmorency, Bonneron, Sévigné, Fontainebleau, Provence, etc.

C'est pour des raisons semblables que la Cour d'appel de Buenos-Aires refusa de donner suite à l'opposition formée par le Ministère danois de l'agriculture contre l'enregistrement de la marque «La Danesa» (La Danoise), destinée à des produits alimentaires (arrêt du 7 mars 1956, affaire Flandes, Soc. à r. l. c. Ministère danois de l'agriculture).

3. — Les décisions intervenues dans l'affaire Harb, Amador c. Estrada et C<sup>ie</sup>, qui ne présente par ailleurs aucun intérêt particulier, dénotent un certain caractère politique. Le demandeur avait déposé la marque «Estrella de America» (Etoile de l'Amérique), destinée à des articles de papeterie et des publications (classe 18). La défenderesse fit opposition en vertu de ses marques plus anciennes «America», «Hombres de America» et «Mujeres de America». Le demandeur releva dans ses mémoires qu'il entendait dédier sa marque à Eva Perón, l'épouse décédée du Président alors en charge, et que le titre «Etoile de l'Amérique», donnée à des publications, devait en perpétuer le souvenir. Les conclusions du demandeur furent admises par le juge de première instance (Tribunal de Buenos-Aires, 13 juin 1953), qui se borna à déclarer que les marques en présence ne prétaient pas à confusion. La Cour d'appel (arrêt du 23 septembre 1954) cassa ce jugement et se prononça contre l'enregistrement, estimant que les marques étaient par trop semblables. Quant au but prétendument assigné à la marque en cause, les juges observèrent que cette marque n'était pas destinée exclusivement à des publications faites en mémoire d'Eva Perón et que cette dernière n'était pas connue, de son vivant, sous le titre d'«Etoile de l'Amérique».

Les deux jugements datent d'avant la chute de Perón en septembre 1955.

4. — Bien que la loi argentine attribue le droit à la marque au premier déposant, les tribunaux ont parfois dérogé à ce principe afin de protéger le véritable titulaire contre la mauvaise foi de certains « voleurs » de marques ou « pirates ». Ils se sont en général fondés sur l'article 953 du Code civil, dont la teneur est la suivante :

« Peuvent faire l'objet d'un acte juridique les choses qui se trouvent dans le commerce et toutes celles qui ne sont pas exclues, pour une raison déterminée, d'une telle possibilité; de même, les actes dont le but n'est pas illicite, contraire aux bonnes mœurs ou à la loi, à la liberté d'action ou de conscience, et qui ne violent pas les droits des tiers. Les actes juridiques contraires à ces dispositions sont nuls et considérés comme sans objet. »

Dans ces conditions, le titulaire frustré de sa marque intente une action en radiation de l'enregistrement, lequel doit être considéré comme nul, et fait ensuite enregistrer la marque à son propre nom (ainsi en a-t-il été par exemple dans l'affaire *W. J. Young Machinery Co. c. Argiró*; jugement prononcé le 4 mars 1954 par le juge civil de Buenos-Aires, José Sartorio). Dans l'affaire *The Nippon Taki Kaisha L<sup>da</sup> c. Yastremiz e Hijo*, le même juge est arrivé au même résultat en se fondant sur une argumentation juridique différente. La défenderesse importait en Argentine des pierres abrasives en provenance du Japon et avait acquis d'un tiers, par voie de transmission, la marque « *Nori Take* » utilisée pour ces produits. Lorsque la demanderesse, c'est-à-dire la fabrique japonaise, en eut connaissance et demanda le transfert de la marque à son nom, la défenderesse posa une série de conditions, notamment celle de se voir confier la représentation exclusive du produit. La demanderesse concluait en premier lieu à la radiation de la marque enregistrée au nom de la défenderesse, alléguant que l'enregistrement était entaché de nullité, et subsidiairement au transfert de la marque à son propre nom. La nullité de l'enregistrement ne pouvait être prononcée sans qu'il fût prouvé que le premier déposant, dont la défenderesse tenait ses droits, était de mauvaise foi. Or, cette preuve n'avait pas pu être apportée. D'autre part, la demanderesse ne pouvait être satisfaite d'une simple déclaration de nullité du transfert. Le juge déclara qu'en acquérant la marque d'un tiers, par la voie d'un transfert, la défenderesse avait, *volens nolens*, agi en qualité de gérante d'affaires (sans mandat) et que le bénéfice de sa gestion devait profiter au maître. La défenderesse fut donc condamnée à céder la marque « *Nori Take* » à la demanderesse (jugement du 22 mars 1956, confirmé le 23 octobre 1957 par la Cour d'appel).

Les mêmes juges se sont montrés assez sévères dans un autre cas relatif à la protection d'une marque étrangère (jugements des 24 février 1955 et 5 avril 1956, affaire *Giuseppe Bernardino Caprano c. Destilerias San Martin, Soc. à r. l.*). Le demandeur et ses prédécesseurs eu droit faisaient, depuis plus de 150 ans, le commerce d'un vermouth d'origine italienne dénommé « *Caprano* ». Cette marque avait été enregistrée en Argentine pour du vermouth seulement, bien que le demandeur eût été en droit, selon les prescriptions en

vigueur, de revendiquer la protection pour tous genres de boissons comprises dans la classe 23. La marque était arrivée à écbéance pendant la guerre et son titulaire n'avait pu en demander le renouvellement au temps utile. La défenderesse en profita pour déposer la marque « *Caprano* » pour les produits de la classe 23. Lorsque les mandataires du demandeur intervinrent en invoquant la marque échue, la défenderesse fit radier dans la liste des produits le vermouth, seul produit couvert par la marque précédente, et le Bureau des brevets enregistra la marque pour toutes les autres boissons comprises dans la classe 23.

Après la fin de la guerre, le demandeur fit enregistrer à nouveau sa marque et intenta une action en radiation de l'enregistrement fait au nom de la défenderesse. Ses conclusions furent admises en première et en seconde instance, les juges ayant fait application de l'article 953, déjà cité, du Code civil. Et pourtant, d'un point de vue formel, l'enregistrement fait au nom de la défenderesse était parfaitement régulier, puisqu'il couvrait des produits non compris dans l'enregistrement fait au nom du demandeur et pour lesquels ce dernier n'avait jamais utilisé sa marque.

5. — Selon un principe consacré par la loi argentine sur les marques, seul l'enregistrement peut donner naissance à des droits sur une marque (art. 7 et 8). En revanche, le droit à une raison de commerce naît de l'usage (art. 43 et 46). Les tribunaux ont toutefois reconnu au premier usager un droit de priorité sur celui qui a fait enregistrer ou qui utilise après coup une marque ou une raison de commerce.

Le juge Gabriel Bajardi, de Buenos-Aires, a eu à connaître d'un cas intéressant, ayant trait aussi bien à la protection des marques qu'à celle des raisons de commerce (jugement du 5 mai 1954, rendu dans l'affaire *Mammato, Alfonso c. Cositore, Rafael*). Depuis de nombreuses années, demandeur et défendeur faisaient, sous la raison de commerce « *El Antiguo Vesuvio* » (Le Vieux Vésuve), le commerce de denrées alimentaires dans différents quartiers de la ville de Buenos-Aires. Il se révéla au cours du procès que tous deux tenaient leur raison de commerce d'un premier propriétaire, qui avait vendu ses deux commerces à deux acheteurs différents. Tous deux employaient la marque « *El Antiguo Vesuvio* », mais seul le demandeur avait fini par la déposer auprès du Bureau des brevets. Fort de son long usage, le défendeur fit opposition et obtint gain de cause devant le tribunal, lequel rejeta l'action en constatation de l'inadmissibilité de l'opposition. Les juges estimèrent qu'à droit égal aucune des deux parties ne pouvait prétendre faire enregistrer la marque à son nom. Cette décision est certainement juste en ce qui concerne les relations des parties entre elles, mais elle a comme conséquence regrettable de priver la marque de toute protection à l'encontre des tiers, ce qui n'est juste ni pour le demandeur, ni pour le défendeur. N'eût-il pas été préférable, à égalité des droits découlant de l'usage de la marque, d'appliquer le principe énoncé par l'article 22 de la loi et d'accorder l'enregistrement au premier déposant? L'enregistrement n'aurait conféré au demandeur aucun droit contre le défendeur, lequel aurait pu invoquer la prescription en cas d'action en violation de la marque.

Signalons encore un autre jugement intéressant rendu par le même juge, le 9 septembre 1954, dans l'affaire Imexco, Soc. à r. l. c. S. A. Importadora y Exportadora Imexport. La demanderesse avait déposé la marque «Imexco» et la défenderesse fit opposition en vertu de sa raison de commerce «Imexport». Le juge estima que les désignations «Imexco» et «Imexport» prêtaient à confusion et rejeta l'action en constatation de l'inadmissibilité de l'opposition. Dans un autre procès soutenu par les mêmes parties et portant sur le risque de confusion entre les raisons de commerce «Imexco» et «Imexport», la Cour d'appel avait pourtant, par arrêt devenu entre-temps exécutoire, dénié tout danger de confusion. Au moment de décider sur l'admissibilité de la marque, le juge estima qu'il n'était pas lié par l'arrêt précédent, qui s'était prononcé sur une question analogue. A son avis, le problème se posait différemment dans le second procès: Tandis qu'en matière de raisons de commerce il importe, selon l'article 43, que les raisons de commerce en présence aussi bien que le genre d'entreprises qu'elles désignent soient identiques, dans le domaine des marques il suffit, selon l'article 6, d'un danger direct ou indirect de confusion.

L'affaire ne semble pas encore définitivement tranchée. De toute façon, ce jugement ne peut pas être approuvé dans la mesure où il déclare que les raisons de commerce en présence doivent être identiques et qu'il ne suffit pas d'une similitude assez grande pour créer un danger de confusion. Même si la rédaction de l'article 43 ne présente pas toute la clarté désirable, il ne peut subsister aucun doute sur le sens de cette disposition: la loi entend protéger les droits bien établis du titulaire d'une marque ou d'une raison de commerce contre les nouveaux venus qui pourraient profiter de la réputation ou du prestige d'une ancienne maison, et qui voudraient récolter là où ils n'ont pas semé. Si les marques ou les raisons de commerce présentent une différence si petite qu'elle passe presque inaperçue, elles pourront prêter à confusion aussi bien que si elles étaient en tous points identiques. Dans un cas comme dans l'autre, il faut et il suffit qu'il existe un danger de confusion. Ce principe a d'ailleurs été appliqué dans tous les autres jugements rendus en la matière (voir, par exemple, le jugement rendu le 11 mars 1955 par le juge Gabriel Bajardi, dans l'affaire Vedex, Soc. à r. l. c. Vedetex, Soc. à r. l., où les raisons de commerce «Vedex» et «Vedetex» étaient en présence. Tant le juge de première instance que la Cour d'appel, dans son arrêt du 21 octobre 1957, reconnurent que les deux raisons de commerce prêtaient à confusion et qu'à ce point de vue l'action était justifiée, bien qu'elle eût été rejetée pour d'autres motifs).

6. — L'article 4 de la loi argentine sur les brevets dispose que les découvertes ne sont pas brevetables, pas plus que les inventions ayant fait l'objet d'une publication suffisante, dans le pays ou à l'étranger, dans des ouvrages, des journaux ou d'autres périodiques imprimés, pour pouvoir être exploitées avant même que la demande de brevet soit déposée.

Cette disposition a toujours été interprétée en ce sens que non seulement la divulgation publique, mais aussi l'exploitation publique de l'invention sont destructrices de la

nouveauté; peu importe qu'elles soient le fait de l'inventeur lui-même ou d'un tiers. Dans un arrêt du 7 août 1956, la Cour d'appel de Buenos-Aires a cependant jugé différemment (affaire Imperioso, Antonio José c. Tisroy). Le demandeur avait intenté une action en violation de son brevet. Le défendeur prétendit que le brevet était nul, la preuve ayant été faite que le demandeur avait, plusieurs mois durant, exploité publiquement son invention avant de déposer la demande de brevet. Le tribunal refusa d'admettre cette objection. Il déclara que la protection due à l'inventeur lui était garantie par la Constitution, dont l'article 17 dispose que tout auteur ou inventeur est «propriétaire exclusif de son œuvre, de son invention ou de sa découverte». La loi sur les brevets serait à considérer comme une simple loi d'exécution et ne saurait dès lors déroger au principe consacré par l'article 17 de la Constitution; la publication ou l'exploitation préalables de l'invention, visées par l'article 4 de la loi sur les brevets, ne sauraient en particulier constituer un motif de nullité que si elles sont le fait de tiers et non pas de l'inventeur lui-même. Cette distinction ne ressort pas du texte de l'article 4. Comme l'a fait remarquer très justement le Dr Luis B. Joselevich, dans le *Bulletin* de l'Association argentine des ingénieurs-conseils (fascicule de juillet-août 1956, p. 36), il ne peut être laissé au caprice de l'inventeur de choisir le moment où il entend déposer sa demande de brevet, même et surtout lorsqu'il est seul à faire usage de son invention. C'est pourquoi la Cour suprême cassa le jugement et déclara expressément que la publication préalable visée par l'article 4 de la loi sur les brevets s'oppose à la nouveauté de l'invention, peu importe qu'elle soit imputable à des tiers ou à l'inventeur lui-même (arrêt du 19 septembre 1957, *La Ley*, vol. 88, p. 126).

7. — D'après l'article 49 de la loi sur les brevets, un brevet argentin doit être considéré comme nul, indépendamment de toute décision judiciaire, si l'une des conditions requises pour son octroi fait défaut (si, par exemple, l'invention n'est pas nouvelle). Du moment que les conditions requises font défaut, le brevet est nul et l'invention qu'il recouvre peut être utilisée sans autre par n'importe qui. Il en résulte que, dans la pratique, les juges appelés à se prononcer sur la validité d'un brevet argentin le font généralement par suite d'une action en violation du brevet, intentée contre des tiers par le titulaire.

Qu'en est-il lorsque deux brevets s'opposent l'un à l'autre? Dans l'affaire Vartavenian, Melkon c. Breier, Jaime (jugement rendu le 4 août 1954 par le juge Miguel J. Rivas Argüello, de Buenos-Aires), le demandeur avait déposé une plainte pénale en violation de son brevet. Le défendeur fit état d'un brevet obtenu postérieurement à celui du demandeur. Cependant, du fait de ce premier brevet, son invention n'était plus nouvelle et son brevet, délivré à tort, était entaché de nullité. Le juge débouta le demandeur et déclara que pour procéder avec succès, dans un cas semblable, il eût fallu tout d'abord intenter une action en nullité du second brevet. Il se fonda sur les articles 34, alinéa 4, du Code pénal et 1071 du Code civil, qui empêchent de considérer l'exercice d'un droit comme illicite, voire susceptible de pour-

suites pénales. Le principe du droit romain *Qui suo iure utitur neminem laedit* trouva ainsi son application. Cet avis fut partagé plus tard par le juge Miguel F. del Castillo, de Buenos-Aires (jugement du 16 juillet 1957, dans l'affaire Levi, Oscar Hugo c. Bonasegna, Angel S., confirmé le 8 novembre 1957 par la Cour d'appel).

8. — Pour faire valoir les droits découlant de ses marques ou de ses brevets, le titulaire doit faire appel aux tribunaux, compétents pour se prononcer sur le bien-fondé de ses prétentions. Les tribunaux ont aussi la faculté de modifier l'étendue formelle d'un droit de propriété industrielle, comme il ressort de la décision prise dans le cas suivant.

Laszlo Biró est l'inventeur hongrois d'un stylo à bille aujourd'hui très répandu. Il déposa en 1945 une demande de brevet en Argentine. L'examinateur lui opposa son propre brevet américain (USA) n° 2390 636. Biró répondit qu'il s'agissait de deux inventions différentes. Mais comme l'examinateur maintenait sa position et que Biró ne voulait pas risquer un rejet définitif de sa demande, il finit par céder et le brevet argentin lui fut délivré en confirmation du brevet nord-américain, et non pas comme brevet indépendant.

Dans un procès intenté par Rosenberg et C<sup>ie</sup> c. Biró, Laszlo (jugement rendu le 23 septembre 1953 par le juge José Sartorio, de Buenos-Aires, et confirmé le 23 octobre 1957 par la Cour d'appel), il fut constaté qu'en réalité les deux inventions n'étaient pas identiques et que le brevet argentin délivré en confirmation du brevet nord-américain était nul. Cette nullité ne devait toutefois pas avoir d'autre conséquence que d'engager le Bureau des brevets à rectifier le brevet argentin et à le considérer comme indépendant. La durée de sa validité ne pourrait toutefois excéder celle du brevet primitif délivré en confirmation du brevet américain, afin de sauvegarder les intérêts des tiers de bonne foi. Le juge Sartorio fit remarquer avec pertinence qu'il eût été absurde et d'une injustice criante que de faire endosser par le titulaire du brevet une erreur commise par le Bureau des brevets, d'autant plus qu'à l'époque le titulaire avait tout fait, en vain, pour que cette erreur fût évitée.

9. — Dans les procès en violation d'un brevet, le titulaire du brevet a un grand intérêt à obtenir des mesures provisionnelles ou toutes autres mesures préjudicielles analogues. Mais il arrive souvent que ces mesures portent une telle atteinte à la liberté du défendeur et prétendu violateur du brevet, ou qu'elles le chargent à tel point qu'il se voit obligé de céder, à tort ou à raison.

L'article 58 de la loi argentine sur les brevets prévoit à ce sujet ce qui suit:

« Des sûretés peuvent être exigées du défendeur qui entend continuer à exploiter l'invention, si le demandeur consent à ne pas l'en empêcher. Si les sûretés ne sont pas fournies, le demandeur peut exiger la cessation de l'exploitation et la saisie des objets en cause. Dans ce cas, il doit à son tour, sur demande du défendeur, fournir des sûretés convenables. La saisie doit être faite dans toutes les formes légales. »

Dans le procès civil Hoover Washing Machines Ltd. c. Samat, Soc. à r. l., le juge, sur requête de la demanderesse,

avait imparti à la défenderesse un délai pour cesser la fabrication et la vente des machines brevetées, ou pour fournir des sûretés. Le procès avait été intenté afin d'obtenir, au vu des brevets antérieurs appartenant à la demanderesse, une déclaration de nullité des brevets de la défenderesse, et pour obliger cette dernière à cesser toute fabrication. La défenderesse prétendit que l'article 58 était applicable seulement en cas de poursuite pénale en violation d'un brevet, et non pas en matière civile. Dans le jugement qu'il rendit le 6 juin 1956, le juge Juan Carlos Ojam Gache, de Buenos-Aires, refusa de prendre cet argument en considération. A son avis, bien que l'article 58 ne vise que les poursuites pénales, les mesures provisionnelles qu'il prévoit peuvent aussi être prises dans un procès civil; elles peuvent l'être même si le défendeur invoque des brevets en propre, à condition toutefois que le demandeur excipe de leur nullité. Judicieusement, la Cour d'appel restreignit quelque peu l'application de ce principe. Elle estima qu'en soi l'article 58 n'est pas applicable à un défendeur qui se réclame de brevets en propre, même si ces derniers sont entachés de nullité: *Qui suo iure utitur neminem laedit* (voir chiffre 7 de la présente étude); que cet article pouvait toutefois être invoqué en l'espèce, la demanderesse ayant notamment rendu vraisemblable que la défenderesse fabriquait, en violation des brevets de la demanderesse, des machines qui n'étaient pas protégées par ses propres brevets (arrêt du 15 mai 1957).

Dr B. SALOMON  
Buenos-Aires

## Lettre d'Australie

### Législation et jurisprudence

L'événement le plus important de ces dernières années, dans le domaine de la propriété industrielle, a été l'entrée en vigueur, le 1<sup>er</sup> mai 1954, de la loi de 1952 sur les brevets (*Patents Act, 1952*) et, le 1<sup>er</sup> août 1958, de la loi de 1955 sur les marques de fabrique ou de commerce (*Trade Marks Act, 1955*). Ces lois remplacent toute la législation précédente relative aux brevets et aux marques de fabrique ou de commerce, avec cette réserve que les lois antérieures continuent de s'appliquer aux demandes présentées lorsqu'elles étaient en vigueur. Un projet de loi sur le droit d'auteur est actuellement soumis à l'examen d'une commission d'étude, et un nouveau projet de loi sur les dessins est envisagé. Les lois issues de ces projets remplaceront en temps voulu la législation antérieure concernant le droit d'auteur et les dessins industriels.

#### a) Loi de 1952 sur les brevets (*Patents Act, 1952*)

La commission désignée pour examiner les modifications qu'il convenait d'apporter à la loi australienne sur les brevets était consciente de la nécessité d'uniformiser les législations britannique et australienne sur ce point; c'est pour cette raison, et aussi parce que la législation britannique était plus récente, qu'elle a recommandé l'adoption d'un très grand nombre de dispositions de la loi britannique actuelle.

Les principales modifications apportées à l'ancienne loi par la nouvelle loi sont les suivantes :

1. *Dote du brevet.* Aux termes de la loi antérieure, la date de la demande d'un brevet ou, dans le cas d'une demande déposée en vertu de la Convention, sa date de priorité était la date à partir de laquelle commençait à courir la période de validité du brevet (seize ans), bien que le titulaire du brevet n'eût pas le droit d'agir en justice au sujet d'une atteinte à ses droits commise avant la publication de la description complète, qui, parfois, pouvait n'avoir lieu que longtemps après le dépôt de la demande. De même que dans la loi britannique, un brevet comporte maintenant deux dates : une « date de priorité », destinée à déterminer (entre autres) la nouveauté, et qui est normalement la date de la demande ou la date prévue par la Convention, et la « date du brevet », qui est la date du dépôt de la description complète et la date à partir de laquelle la période de seize ans commence à courir. D'après mes renseignements, on examinera la question de savoir si les brevets accordés en vertu de la loi antérieure et encore valides sont affectés par cette disposition, mais je crois pouvoir dire qu'il n'en est pas ainsi. La disposition de la loi britannique en vertu de laquelle chaque revendication a sa propre date de priorité a été aussi adoptée. En Australie, la date de priorité de chaque revendication doit être spécifiée, alors que cela n'est pas exigé en Grande-Bretagne.

2. *Révélotion du résultat d'une enquête officielle.* Le Commissaire (*Commissioner*) peut maintenant révéler le résultat d'une enquête officielle.

3. *Brevets d'addition.* Les demandes portant sur des brevets de ce genre, et ces brevets eux-mêmes, étaient considérés comme indépendants, mais il n'est plus possible de refuser une telle demande ou d'annuler un tel brevet pour raison de publication antérieure de l'invention principale.

4. *Modification des descriptions.* Aux termes de la loi antérieure, un amendement ne pouvait être apporté que par voie de « renonciation, de correction ou d'explication », mais cette restriction est maintenant abolie et le requérant peut, avant la publication de sa description complète, revendiquer par voie d'amendement n'importe quel élément révélé dans la description initialement déposée et il peut, après cette publication, revendiquer par voie d'amendement l'un quelconque desdits éléments, sous réserve que cette revendication ou ces revendications amendées rentrent, en substance, dans le cadre des revendications formulées dans la description présentée avant le ou les amendements susmentionnés.

5. *Prorogation des brevets.* Antérieurement, les demandes de prorogation de brevets pour motif de pertes dues à la guerre ne pouvaient être examinées que par la Haute Cour. Le titulaire d'un brevet a maintenant la faculté de s'adresser au Commissaire (*Commissioner*), qui peut décider lui-même ou renvoyer l'affaire devant la Haute Cour, mais dont la décision est sans appel. Nombreux sont les titulaires de brevets qui ont profité de ce choix, avec des résultats satisfaisants et à moindres frais que dans le cas d'une requête adressée à la Cour. Une disposition récente permet d'accorder une pro-

gation pour pertes dues à la guerre, même si le brevet a déjà fait l'objet d'une prorogation pour motif de rémunération insuffisante ou de pertes dues à la guerre, sous réserve que les prorogations pour pertes de guerre ne dépasseront pas dix années au total.

6. *Motifs d'invalidité.* Dans la loi antérieure, les motifs d'annulation admis étaient ceux dont il pouvait être fait état en vertu d'une ordonnance dite de « *scire facias* »<sup>1)</sup>. De même que dans la législation britannique, les motifs d'annulation et de défense dans le cas d'une action en contrefaçon ont été énoncés avec précision.

7. *Déclaration d'absence de contrefaçon.* Un fabricant ou un commerçant peut maintenant, à ses frais, obtenir de la Haute Cour une déclaration à l'effet que la réalisation de ses plans portera ou non atteinte à un brevet particulier. La validité d'un brevet ne peut pas faire l'objet d'un examen au cours d'une telle procédure.

8. *Droits de la Couronne.* Le Gouvernement du *Commonwealth*, ou le Gouvernement d'un Etat, peut utiliser pour ses propres services toute invention brevetée, et peut autoriser, par écrit, une personne à le faire, soit avant, soit après cette utilisation de l'invention par ladite personne. Une telle utilisation ne constitue pas une atteinte au brevet. A la suite de cette utilisation d'une invention brevetée, le Gouvernement intéressé doit informer le titulaire du brevet des détails de ladite utilisation, à moins qu'il ne juge contraire à l'intérêt public d'agir ainsi. S'il ne se trouve pas en possession de l'invention brevetée avant la date pertinente de priorité, le Gouvernement en question doit verser au titulaire de brevet l'indemnité convenue ou, à défaut d'accord à ce sujet, l'indemnité-fixée par la Haute Cour.

9. *Position des « potent attorneys ».* Il est maintenant prévu qu'un homme de loi qui n'est pas un *attorney* inscrit au registre comme spécialisé en matière de brevets (*potent attorney*) et qui n'est pas dûment autorisé, en raison de l'expérience qu'il a acquise avant la proclamation de la présente loi, à exercer en qualité de *potent attorney* n'est pas habilité à établir une description ou un document relatif à l'amendement d'une description, autre qu'un document concernant un amendement ordonné par la Cour, sauf s'il agit selon les directives d'un *potent attorney* inscrit au registre ou d'une personne spécialement autorisée, comme il est indiqué plus haut. La présente disposition accorde, en fait, aux *potent attorneys* et à l'autre catégorie susmentionnée de personnes un monopole légal en ce qui concerne certaines questions.

10. *Compétence de la Haute Cour d'Australie.* Les appels concernant diverses décisions du Commissaire sont maintenant interjetés auprès d'un Tribunal d'appel constitué par un seul juge de la Haute Cour. La Haute Cour plénière — qui est l'instance la plus élevée d'Australie, mais dont les décisions peuvent faire l'objet d'un appel auprès du *Judicial Committee* du *Privy Council*, dans beaucoup de cas, mais non dans tous, ne peut examiner un appel de ce genre que si

<sup>1)</sup> Ordonnance du tribunal invitant une partie à faire connaître les raisons pour lesquelles la partie adverse ne serait pas en droit de faire état d'une pièce figurant au dossier.

celui-ci lui est renvoyé par le Tribunal d'appel ou si la Cour plénière juge l'appel recevable. Auparavant, cet appel ne pouvait être interjeté que devant la Haute Cour plénière. La Haute Cour a toujours été compétente en ce qui concerne les requêtes en annulation et en prorogation, mais les actions en contrefaçon ne pouvaient auparavant être intentées que devant les Cours suprêmes des Etats. La nouvelle loi confère à la Haute Cour une compétence simultanée en matière de contrefaçon, et une compétence exclusive dans les procédures d'annulation; il a déjà été souvent fait usage de ces dispositions. Etant donné que, dans les actions en contrefaçon, il est habituellement déposé une demande reconventionnelle en annulation, il convient plutôt d'engager la procédure devant la seule Cour qui soit compétente en matière de procédures d'annulation.

11. *Co-propriété de brevets.* L'occasion a été saisie de préciser qu'un co-titulaire de brevet, en l'absence d'accord à cet effet, est habilité à fabriquer, utiliser, vendre une invention brevetée et à en tirer parti, comme s'il était seul titulaire, mais qu'il n'est pas autorisé à accorder des licences en ce qui concerne l'invention, ni à céder des intérêts afférents au brevet sans le consentement du co-titulaire, et que les lois applicables à la propriété et à la dévolution des biens personnels s'appliquent aux brevets. Il est également stipulé que les différends concernant le droit de disposer d'un brevet ou d'accorder des licences peuvent être portés devant le Commissaire.

12. *Motifs d'opposition.* Aux motifs d'absence de nouveauté figurant dans la loi précédente a été ajouté le motif selon lequel l'invention revendiquée a un caractère d'évidence et n'implique aucune caractéristique originale, par rapport à ce qui était connu ou utilisé en Australie à la date ou avant la date de priorité de ladite revendication. Il ne s'est pas encore écoulé assez de temps pour que l'on puisse savoir de quelle manière le Bureau des brevets interprétera ce nouveau motif dans les procédures d'opposition. Dans les affaires relevant de la loi antérieure, la Haute Cour a interprété ce concept de l'absence de nouveauté assez largement, de façon à l'étendre au delà des notions de publication et d'utilisation antérieures, au sens strict du terme, et à le rapprocher étroitement du concept de l'absence d'invention. Il ne semble pas, toutefois, que ce nouveau motif ajoutera quoi que ce soit, si l'on se reporte à la première affaire mentionnée plus loin.

13. *Déloi pour l'acceptation.* Aux termes de la loi antérieure, ce délai commençait à courir à partir de la date de la demande et, en raison de retards inévitables, des prorogations devaient ordinairement être demandées. Aux termes de la nouvelle loi, ce délai est de quinze mois à compter de la date à laquelle le premier rapport de l'examineur (*Examiner*) sur la description complète est adressé au requérant.

14. *Date de publication.* Aux termes de l'article 38 A de la loi antérieure, la description complète était publiée après dépôt de ladite description complète. Cette disposition a été modifiée dans la nouvelle loi, en ce sens qu'une description complète doit être accessible au public sur avis du Commissaire publié dans un délai de six mois après le dépôt de ladite

description complète. Cette disposition fait droit à l'opinion de ceux qui estimaient que la divulgation prévue à l'article 38 A était prématurée, mais que, dans l'état de la procédure d'examen au Bureau des brevets en 1952, il était trop long d'attendre l'acceptation avant que la publication ne soit effectuée.

15. *Contrefaçon involontaire.* Un défendeur qui apporte à la Cour la preuve que, au moment de la contrefaçon, il ignorait, et n'avait aucune raison de présumer, l'existence du brevet en question peut, si la Cour en décide ainsi, n'avoir pas, en ce qui concerne ladite contrefaçon, à verser des dommages-intérêts ou à présenter des comptes des bénéfices réalisés. Cependant, si des articles fabriqués d'après une invention brevetée et marqués de façon à indiquer que ces articles sont protégés par un brevet en Australie ont été vendus ou utilisés en Australie dans des proportions assez considérables, le défendeur sera considéré, sauf preuve du contraire, comme ayant eu connaissance de l'existence du brevet.

Le résumé ci-dessus ne constitue qu'un aperçu; la nouvelle loi apporte beaucoup d'autres changements, et d'autres encore apparaîtront certainement à la suite du règlement de certains litiges. Il n'existe jusqu'ici que peu de décisions judiciaires indiquant de quelle façon la nouvelle loi sera interprétée, mais les affaires suivantes méritent de retenir l'attention:

i) *H. P. M. Industries Ltd. c. Gerard Industries* (1957) 98 C. L. R. 424.

Dans son arrêt, le Juge Williams, de la Haute Cour, se référa au motif d'annulation, dont les termes sont analogues à ceux du motif d'opposition mentionné ci-dessus au paragraphe 12, en déclarant qu'il ressortait de certaines décisions rendues en Angleterre, que les mots « par rapport à ce qui était connu ou utilisé » incluaient dans les caractéristiques d'évidence et d'absence d'invention tout élément divulgué par la documentation relative à la question (y compris les descriptions antérieures d'inventions) et révélé par les articles alors en usage aussi bien que par la notoriété publique. Ces mots ne figuraient pas dans l'ancienne loi, et il était généralement admis, auparavant, que seules les considérations de notoriété publique étaient pertinentes lorsqu'il s'agissait de déterminer les concepts d'évidence et d'absence d'invention.

ii) *Société des Usines Rhône-Poulenc c. The Commissioner of Patents* (n'a pas fait l'objet d'un compte rendu).

Il s'agissait d'un appel interjeté à la suite d'un refus d'accepter une demande de brevet, l'affaire comportant une interprétation du paragraphe 5 de l'article 45 de la loi de 1952-5 sur les brevets. Ce paragraphe a été introduit dans la loi pour répondre au cas dans lequel une demande présentée en vertu de la nouvelle loi revendiquait des éléments exclus lors de la modification d'une demande présentée en vertu de la loi antérieure. Aux termes de ce paragraphe, lorsque le Commissaire avait donné l'ordre ou l'autorisation au requérant, demandant un brevet conformément à la loi abrogée, de modifier sa description de manière qu'elle ne s'applique qu'à une seule invention et que le requérant avait présenté une demande, en vertu de la loi de 1952, concernant une inven-

tion exclue à la suite de ladite modification, la date de priorité d'une revendication relative à la description déposée avec cette dernière demande, « s'agissant d'une revendication équitablement fondée sur un élément divulgué » dans la description déposée aux termes de la loi abrogée, était la date qui aurait été la date de priorité de cette revendication si celle-ci avait constitué une revendication relative à la description déposée en vertu de la loi abrogée. Les faits de la cause étaient complexes, mais le Commissaire fit valoir (entre autres arguments) que les mots « de manière à ne s'appliquer qu'à une seule invention » et « exclue à la suite de la modification » signifiaient que l'invention faisant l'objet de la demande divisionnaire devait être revendiquée comme étant distincte de celle divulguée dans la demande initiale. Le Juge Fullagar, de la Haute Cour, a considéré que ce point de vue n'était pas fondé et que la simple divulgation de l'invention dans l'affaire initiale justifiait l'attribution de la date de la demande initiale aux revendications faisant l'objet de la demande divisionnaire. Une nouvelle question s'est posée — celle de savoir si un requérant, en ce qui concerne une telle demande divisionnaire, peut se voir attribuer la date antérieure de priorité lorsqu'il a cessé d'être un requérant, aux termes de la loi abrogée, en devenant titulaire d'un brevet avant le dépôt de sa demande divisionnaire. Cette question n'a, toutefois, pas encore fait l'objet d'une décision.

iii) *Demande présentée par E. M. I. (Aust.) Ltd. en vue de la prorogation d'un brevet (n'a pas fait l'objet d'un compte rendu).*

Depuis la guerre de 1939-45, de nombreuses demandes de prorogation de brevets ont été déposées en raison de pertes dues à la guerre. La Haute Cour a généralement admis que les pertes de guerre antérieures à la fin de 1946 pouvaient être aisément prouvées, mais qu'il devait être clairement démontré qu'une perte se rapportant à une période ultérieure était bien due aux hostilités. Dans une affaire jugée en 1949, un brevet ayant trait à une invention utilisée à la télévision avait été prolongé de sept ans. Il convient de signaler que la télévision n'a été introduite en Australie qu'au cours des trois dernières années, une décision du Gouvernement du *Commonwealth* ayant été nécessaire à cette fin. D'autres brevets de télévision ont été prolongés de la même manière, et, à l'expiration de la prolongation susmentionnée de sept ans, une demande a été présentée à la Cour en vue d'une nouvelle prorogation pour cause de pertes dues à la guerre. Une nouvelle prorogation de trois ans a été accordée dans le cas ci-dessus, ce qui a porté la prorogation totale, pour le brevet en question, au maximum légal de dix ans. Depuis lors, deux décisions analogues ont été rendues en matière de brevets de télévision.

b) *Loi de 1955 sur les marques de fabrique ou de commerce (Trade Marks Act, 1955)*

Dans le cas de cette loi, comme dans celui de la loi sur les brevets, de larges emprunts ont été faits, pour les mêmes raisons, à la législation britannique correspondante. La commission désignée pour examiner les changements à apporter à la législation du *Commonwealth* sur les marques de fabrique

ou de commerce a cependant dû tenir compte de deux restrictions imposées par la Constitution australienne. D'une part, si le Parlement du *Commonwealth* est habilité à légiférer en matière de marques de fabrique ou de commerce, la législation générale, en ce qui concerne la concurrence déloyale (*passing off*), appartient aux Etats et échappe à la compétence du *Commonwealth*. D'autre part, la portée de la compétence du *Commonwealth*, en matière de législation sur les marques de fabrique ou de commerce, doit être interprétée selon le sens qu'avait cette expression à la date de l'entrée en vigueur de la Constitution et ne peut être étendue par le moyen d'une définition légale plus large. La première considération susmentionnée a eu pour résultat qu'il a été décidé de ne pas proposer de dispositions ayant trait aux droits découlant du droit coutumier (*common law rights*), sauf dans la mesure où ces droits existaient en ce qui concernait des marques déposées, de sorte qu'il pouvait s'ensuivre des incertitudes et des complications indésirables si les droits découlant du droit coutumier et les droits découlant des dispositions légales n'étaient pas régis de la même façon. Pour ce qui est de la seconde considération, il n'était pas certain qu'en 1900 la notion de marque de fabrique ou de commerce, considérée comme indiquant la source ou l'origine des marchandises, englobât les marques de service. Aussi aucune disposition n'a-t-elle été prise au sujet de ces marques et, si le bien-fondé de cette considération est reconnu, les seules autorités australiennes qui puissent instituer une législation en matière de marques de service sont les Parlements des Etats.

Les principales caractéristiques de la nouvelle loi sont les suivantes:

1. *Disposition concernant un registre en quatre parties.* Aux termes de la loi précédente, il existait une disposition concernant l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce qui ont, en elles-mêmes, un caractère distinctif, ainsi qu'une disposition spéciale concernant les marques dites de standardisation, dont il suffira de dire ici qu'elles présentaient une certaine similitude avec les marques de certification de la loi de 1955. Dans la première catégorie de marques figurent celles qui doivent être enregistrées dans la Partie A. Suivant l'exemple britannique, la Partie B est réservée aux marques de fabrique ou de commerce qui ne permettent pas d'établir, en elles-mêmes, une distinction, mais qui peuvent acquérir un caractère distinctif à la suite d'un usage général et prolongé. La Partie C est réservée aux marques de certification et la Partie D aux marques défensives.

2. *Cessions et usagers inscrits.* Une disposition a été édictée en 1948 pour la cession de marques déposées sans achalandage et pour l'attribution de licences concernant les marques déposées par voie d'enregistrement des usagers inscrits. Ces dispositions étaient conformes à la législation britannique et ont été introduites dans la loi de 1955 avec peu de modifications. L'un des changements les plus intéressants est l'insertion d'une disposition à l'effet que l'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce par une personne enregistrée comme usager inscrit de cette marque (l'utilisation de ladite marque ayant eu lieu avant cet enregistrement) sera

considérée comme une utilisation par le propriétaire enregistré si cette utilisation a été conforme, en substance, aux conditions ou restrictions imposées dans l'accord concernant l'usager inscrit, ou si elle n'a pas été contraire à l'intérêt public. La disposition introduite en 1948 était beaucoup plus restrictive.

3. *Marques défensives.* La législation britannique pertinente a été adoptée en majeure partie, avec la réserve que toute marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans la Partie A, et ne consistant pas simplement en un mot inventé, peut être enregistrée sous cette rubrique.

4. *Compétence de la Haute Cour.* Comme dans le cas de la loi sur les brevets, c'est un Juge de la Haute Cour qui constitue un Tribunal d'appel chargé d'examiner les appels interjetés contre les décisions du Registrateur. Les actions en atteinte à des marques de fabrique ou de commerce (*infringement*) relèvent maintenant de la compétence de la Haute Cour, qui est la seule autorité habilitée à faire retirer une marque du Registre pour cause d'invalidité, mais aucune compétence en matière de concurrence déloyale (*passing off*) n'a été conférée à cette Cour. Les actions en concurrence déloyale ne peuvent donc être intentées que devant la Cour suprême d'un Etat.

5. *Atteinte à une marque.* La disposition britannique selon laquelle une atteinte à une marque peut consister en l'aposition de cette marque sur des produits qui ont subi une modification, ou en la défiguration, l'effaçage ou la suppression de ladite marque qui, dans la loi antérieure, ne rentrent pas dans la notion juridique d'atteinte à une marque, a été adoptée avec certaines modifications.

6. *Marques de certification.* Il s'agit des marques permettant d'établir une distinction entre des produits certifiés — quant au lieu d'origine, à la matière utilisée, au mode de fabrication, à la qualité, à la précision ou à d'autres caractéristiques — et des produits ne bénéficiant pas d'une telle certification. Etant donné qu'une marque de ce genre ne peut être enregistrée sur la demande d'une personne qui se livre à une activité commerciale concernant les produits en question, le point de savoir si la législation relative à ces marques relève de la compétence du Parlement du *Commonwealth* prête à discussion.

7. *Retrait pour non-utilisation.* La disposition relative à cette question diffère de celle qui était contenue dans la loi antérieure. Il est stipulé, dans la nouvelle loi, que la Haute Cour peut ordonner que soit rayée du Registre une marque qui, jusqu'à un mois, au maximum, avant la date de la demande de retrait, n'a pas été utilisée de bonne foi pendant une période ininterrompue de trois années ou davantage. Fait nouveau: le Registrateur est également compétent en la matière. Le propriétaire inscrit de la marque peut, toutefois, faire valoir que la non-utilisation de sa marque a été due à certaines circonstances commerciales particulières.

8. *Limitations territoriales en matière d'enregistrement.* Il a été précisé que le Registrateur peut accepter une marque sous réserve des limitations en question.

9. *Durée initiale de l'enregistrement.* Une durée de sept ans est prévue en lieu et place de celle de quatorze ans stipulée dans la loi précédente.

10. *Caractère définitif de l'enregistrement.* La disposition de la législation antérieure, selon laquelle, sous réserve de certaines exceptions, l'enregistrement initial d'une marque de fabrique ou de commerce était considéré comme valide après un délai de sept ans, est prorogée, avec l'adjonction d'une nouvelle exception à l'effet que la marque ne permettait pas, au début de la procédure, de distinguer les produits du propriétaire inscrit. Il y a une innovation à signaler: après une durée d'enregistrement de trois ans une marque sera considérée comme rentrant dans les catégories de marques enregistrables prévues par la loi, à moins que cette marque, au début de la procédure, ne permette pas de distinguer les produits du propriétaire inscrit.

Plus encore que pour la loi de 1952 sur les brevets, le résumé ci-dessus est incomplet et une interprétation judiciaire de certaines des dispositions de la loi nouvelle pourra s'avérer nécessaire. L'entrée en vigueur de la loi est trop récente pour qu'il existe déjà une jurisprudence.

Toutefois, certaines décisions judiciaires, rendues ces dernières années en matière de marques de fabrique ou de commerce, portent sur des problèmes qui se posaient avant 1958 et qui continuent de se poser aujourd'hui.

i) *Southern Cross Refrigerating Company c. Toowoomba Foundry Pty. Ltd.* (1953-4) 91 C. L. R. 592.

Cette affaire avait trait à l'enregistrabilité de la marque «Southern Cross», du fait des droits découlant des dispositions légales et de ceux découlant du droit coutumier qui étaient détenus par un opposant; elle est intéressante en raison du principe, affirmé par la Haute Cour plénière, selon lequel il ne suffit pas, pour conclure que les produits d'un requérant relèvent de la même désignation que ceux d'un opposant, de constater simplement qu'une fraude a pu avoir lieu au cours de la mise en circulation de la marchandise; la question est beaucoup plus limitée et la réponse doit être donnée en faveur du requérant à moins que, après examen des faits de la cause, on ne soit fondé à conclure que les produits du requérant doivent être considérés comme relevant de la même désignation que ceux de l'opposant.

ii) *The Seven Up Co. c. O.T. Ltd.* (1947) 75 C. L. R. 203.

Bien que la décision intervenue dans cette affaire ne soit pas récente, elle a influencé considérablement la pratique suivie en Australie pour les marques de fabrique ou de commerce. Il s'agissait, en bref, d'une société américaine, la Seven Up Co., qui avait monté, aux Etats-Unis et au Canada, une vaste affaire de boissons sans alcool et de rafraîchissements divers sous la marque «7 Up». Un fabricant australien, qui était au courant de ces faits, obtint l'enregistrement de la marque «8 Up» s'appliquant à des eaux minérales et à des boissons gazeuses; la société américaine réclama la rectification du Registre pour le motif que «8 Up» avait été enregistré à tort. Le Juge Williams et, en appel, la Haute Cour plénière réexaminèrent l'affaire et considérèrent que, en

l'absence de toute fraude, il n'était pas illicite pour un commerçant de devenir le propriétaire enregistré d'une marque qui avait été utilisée, même très largement, par un autre commerçant, pour désigner des produits similaires dans un pays étranger, sous réserve que la marque étrangère n'eût fait l'objet d'aucune utilisation en Australie à la date de la demande. La Cour désapprouve toute tentative faite par un commerçant pour s'approprier la marque d'un autre commerçant, même si celui-ci est étranger et n'a utilisé cette marque qu'en dehors de l'Australie. Elle se fonde donc sur une utilisation, même très minime, de la marque étrangère en Australie pour considérer que celle-ci s'est identifiée aux produits du commerçant étranger en Australie et a revêtu, à cet égard, un caractère distinctif. Le Juge Williams a ajouté que, si la marque du commerçant étranger, tout en n'ayant pas été utilisée en Australie, est maintenant associée à ses produits, dans l'esprit du public australien, parce qu'elle a fait l'objet d'annonces publicitaires dans des publications largement répandues en Australie, ou de toute autre manière, elle peut être rayée du Registre. Toutefois, aucun motif analogue de rectification n'a été constaté dans la présente affaire.

iii) *Marque déposée «Yanx»* (1950-51) 82 C. L. R. 199.

Après que des cigarettes portant la marque anglaise «Yanx», et fabriquées en Angleterre, eussent été offertes sur le marché australien et commandées en Australie, mais avant que les livraisons n'eussent atteint l'Australie, un concurrent, faisant le commerce de produits analogues, obtint l'enregistrement du mot «Yanx» comme marque de fabrique. Il n'avait jamais utilisé cette marque en Australie avant sa demande d'enregistrement. Saisi d'une requête en rectification, le Juge Williams a estimé qu'une marque de fabrique ou de commerce est utilisée en Australie si elle sert à désigner, dans ce pays, les produits d'un commerçant particulier offerts sur le marché australien sous cette marque — que les produits se trouvent effectivement en Australie ou non. Bien que, dans la présente affaire, l'offre faite n'eût attiré l'attention que de quelques personnes sur la marque anglaise, cette utilisation était suffisante pour justifier une rectification du Registre.

iv) *Mark Foy's Ltd. c. Davies Coop & Co. Ltd.* (1956) 95 C. L. R. 190.

Dans cette affaire, la majorité de la Haute Cour plénière a considéré que les mots «tuh happy», constituant une expression inventée mais n'ayant que des rapports très lointains avec les caractéristiques ou la qualité d'articles d'habillement, étaient valablement enregistrés comme marque s'appliquant auxdits articles.

v) *Howard Auto-Cultivators Ltd. c. Webb Industries Pty. Ltd.* (1946) 72 C. L. R. 175.

La majorité de la Haute Cour plénière a considéré que le mot «Rohoe» n'était pas un mot inventé et qu'il ne pouvait être enregistré pour des machines agricoles, puisqu'il s'agissait d'une simple contraction des mots «rotary hoe» (hineuse rotative).

vi) *Joseph Bancroft & Sons Co. c. Registrar of Trade Marks* (1958) 31 A. L. J. 769.

La Haute Cour plénière a considéré que les mots «Miss America» ne présentaient pas de rapport direct avec les caractéristiques ou la qualité de tissus, en particulier de tissus de rayonne, et qu'ils pouvaient donc être enregistrés. La Cour a déclaré que ces mots créeraient tout au plus l'impression que les tissus en question convenaient à une dame désireuse d'être habillée de la même manière qu'une jeune personne comme Miss America, charmante, attirante et rendue populaire par la publicité faite à son sujet.

vii) *Rothman's Ltd. c. W. D. & H. O. Wills (Aust.) Ltd.* (1954-5) 92 C. L. R. 131; (1955-6) 94 C. L. R. 182.

Il s'agissait d'une demande de rectification fondée sur la non-utilisation. D'après les faits de la cause, une société américaine avait utilisé en Amérique, depuis de nombreuses années, une marque s'appliquant à des cigarettes. A partir de 1946, de petites quantités de ces cigarettes commencèrent d'être importées en Australie. Elles étaient essentiellement, sinon exclusivement, importées à l'usage du personnel employé en Australie par des firmes américaines ou à l'occasion d'activités d'ordre commercial auxquelles étaient intéressées des sociétés américaines. Elles étaient achetées, aux Etats-Unis d'Amérique, à la société américaine susmentionnée, par des personnes résidant en Australie et le paiement était effectué directement à cette société par la personne passant la commande. Le propriétaire, en Australie, de la marque enregistrée, une société australienne, n'avait rien à voir avec ces importations et n'avait participé à aucune des transactions précitées. En 1952, un arrangement intervint entre ces deux sociétés, aux termes duquel la société américaine devait rendre compte à la société australienne de tous les bénéfices réalisés sur les commandes de ces cigarettes et dépassant 5 % du prix de fabrique; les paquets de ces cigarettes importés par la suite étaient munis d'une étiquette portant les mots «Made in USA for the proprietors in Australia, W. D. & H. O. Wills (Australia) Ltd.» (Fabriqué aux USA pour le compte des propriétaires en Australie, W. D. & H. O. Wills [Australie] Ltd.). Pour le reste, les conditions d'importation demeuraient inchangées. Le Juge Fullagar (et son opinion a été partagée par la Haute Cour plénière) a considéré que la marque n'avait pas été « utilisée de bonne foi » en Australie pendant la période requise en vertu de la loi de 1905-48 sur les marques de fabrique ou de commerce et qu'elle devait être retirée du Registre.

A. C. KING  
B. A., L. L. M. (Melb.)  
Barrister-at-Law  
Melbourne