

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

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

77^e année

N° 5

Mai 1961

SOMMAIRE

UNION INTERNATIONALE : Inauguration du bâtiment des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique, p. 97. — Note du Conseil fédéral suisse (Département politique) concernant la ratification par la France 1^o de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958; 2^o de l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses, révisé en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958; 3^o de l'Arrangement concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, signé à Lisbonne le 31 octobre 1958 (du 29 mai 1961), p. 97.

LÉGISLATION : Japon. Loi sur les brevets (n° 121, du 13 avril 1959), deuxième partie, p. 98.

JURISPRUDENCE : Turquie. Marques de fabrique. Conventions internationales. Arrangement de Madrid. Dépôt international valable en Turquie. Contrefaçon («Peiromax» et «Peiromarka») (Istanbul, Tribunal de 1^{re} instance, 6^e Chambre commerciale, 23 décembre 1959), p. 105.

ÉTUDES GÉNÉRALES : Problème de l'harmonisation des législations en matière de brevets d'invention. Étude des conditions de la sécurité juridique en matière de brevets d'invention (Albert Colas, Charles Reibel), p. 106.

CORRESPONDANCE : Lettre d'Autriche (Wilhelm Kiss-Horvath), deuxième partie, p. 112.

AVIS

Nous portons à la connaissance de nos lecteurs que le Bureau international met en vente des éditions de poche de la Convention de Paris (texte de Lisbonne) et de l'Arrangement de Lisbonne avec son Règlement d'exécution en français avec traduction allemande, en français avec traduction italienne, ou en français avec traduction anglaise. La publication de ces textes dans d'autres langues est prévue.

Ces éditions, au prix de 15.— francs suisses chacune, peuvent être commandées auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, 32, chemin des Colombettes, à Genève. Elles seront expédiées, franco de port, contre paiement par avance (Compte de chèques postaux I 5000).

Union internationale

Inauguration

du bâtiment des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique

Le bâtiment des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique a été inauguré le 17 mai 1961. Un rapport circonstancié sera publié ultérieurement.

Note

du Conseil fédéral suisse (Département politique) concernant la ratification par la France 1^o de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958; 2^o de l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses, révisé en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958; 3^o de l'Arrangement concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, signé à Lisbonne le 31 octobre 1958

(Du 29 mai 1961)

En exécution des instructions qui lui ont été adressées, le 29 mai 1961, par le Département politique fédéral suisse, l'Ambassade de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des Affaires étrangères que, par vote du 22 mars 1961, reçue le 24 du même mois, l'Ambassade de France à

Berne a fait parvenir au Département l'instrument de ratification de cet Etat sur les actes suivants:

- 1° Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958;
- 2° Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses, du 14 avril 1891, révisé en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958;
- 3° Arrangement concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, signé à Lisbonne le 31 octobre 1958.

Dans sa note d'accompagnement, l'Ambassade de France a donné notamment les indications suivantes:

«Au nom du Gouvernement Français, l'Ambassade précise, en se référant à l'article 16^{bis} de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l'article 5, alinéa (2), de l'Arrangement de Madrid, et l'article 11, alinéa (1), de l'Arrangement de Lisbonne, que les actes faisant l'objet de l'instrument de ratification précité sont applicables à tous les territoires de la République Française (Départements métropolitains, Départements algériens, Départements sahariens, Départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et Territoires d'outre-mer).»

L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.

Législation

JAPON

Loi sur les brevets

(N° 121, du 13 avril 1959)

(Deuxième partie)¹⁾

Article 43

(1) Toute personne désirant bénéficier du droit de priorité, en ce qui concerne une demande de brevet, conformément aux dispositions de l'article 4 D. 1 de la Convention d'Union, devra présenter, à cet effet, un document indiquant le nom du pays partie à la Convention auquel une demande initiale a été adressée, ou est reconnue comme ayant été adressée conformément aux dispositions du point A. 2 dudit article, ainsi que la date de cette demande, et elle enverra ce document au Directeur général du Bureau des brevets en même temps que la demande de brevet.

(2) Une personne qui bénéficie du droit de priorité en vertu du paragraphe précédent devra présenter un document indiquant la date de la demande, certifiée exacte par le pays partie à la Convention auquel la demande initiale a été adressée, ou est reconnue comme ayant été adressée conformément aux dispositions du point A. 2 de l'article 4 de la

Convention, ainsi que les copies de la description ou des dessins de l'invention, ou toute *Gazette des brevets* ou tout certificat de même teneur, publié ou délivré par le Gouvernement dudit pays, et elle enverra le tout au Directeur général du Bureau des brevets dans un délai de trois mois à compter du jour où a été présentée la demande de brevet.

(3) Dans le cas où la personne bénéficiant du droit de priorité en vertu du paragraphe (1) néglige de déposer les documents prévus au paragraphe précédent, dans le délai prescrit par ledit paragraphe, la déclaration visant le droit de priorité perdra sa validité.

Article 44

(1) Une personne demandant un brevet, s'il s'agit d'un brevet comportant deux ou plusieurs inventions, peut présenter, soit une seule demande, soit deux ou plusieurs demandes.

(2) La subdivision d'une demande de brevet en vertu du paragraphe précédent ne peut pas s'effectuer après qu'une décision ou un jugement rendu à la suite d'une action judiciaire sont devenus exécutoires.

(3) Dans le cas mentionné au paragraphe (1), la nouvelle demande de brevet sera considérée comme ayant été faite au moment de la demande initiale de brevet; toutefois, cette disposition ne sera pas valable en ce qui concerne l'application des dispositions des paragraphes (1) et (2) de l'article précédent ainsi que de l'article 30, paragraphe (4).

Article 45

(1) Une personne demandant un brevet peut convertir une demande de brevet d'addition en une demande de brevet indépendant. Dans ce cas, la demande de brevet indépendant sera considérée comme ayant été faite à la date de la demande de brevet d'addition.

(2) La modification d'une demande de brevet en vertu du paragraphe précédent ne peut pas être effectuée après qu'une décision ou un jugement rendu à la suite d'une action judiciaire sont devenus exécutoires.

(3) Une personne demandant un brevet peut convertir une demande de brevet indépendant en une demande de brevet d'addition. Dans ce cas, la demande de brevet d'addition sera considérée comme ayant été faite à la date de la demande de brevet indépendant.

(4) La modification d'une demande de brevet en vertu du paragraphe précédent ne peut pas être effectuée après la remise d'une copie de la décision de faire publier une demande, en ce qui concerne cette demande de brevet.

(5) Dans le cas où la modification d'une demande de brevet a été effectuée en vertu des paragraphes (1) ou (3), la demande initiale de brevet sera considérée comme ayant été retirée.

Article 46

(1) Une personne demandant l'enregistrement d'un modèle d'utilité peut convertir cette demande d'enregistrement en une demande de brevet. Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable après un délai de trente jours à compter de la date à laquelle a été remise une copie de la première

¹⁾ Voir *Prop. ind.*, 1961, p. 73.

décision visant le rejet de la demande d'enregistrement d'un modèle d'utilité.

(2) Une personne demandant l'enregistrement d'un dessin peut convertir sa demande d'enregistrement d'un dessin en une demande de brevet. Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable après un délai de trente jours à compter de la date à laquelle a été remise une copie de la première décision visant le rejet de la demande d'enregistrement d'un dessin.

(3) Dans le cas où la modification d'une demande a été effectuée en vertu des deux paragraphes précédents, la demande de brevet sera considérée comme ayant été faite à la date de la demande d'enregistrement du modèle d'utilité ou de la demande d'enregistrement du dessin.

(4) Dans le cas où la modification d'une demande a été effectuée en vertu des paragraphes (1) ou (2), la demande d'enregistrement d'un modèle d'utilité ou la demande d'enregistrement d'un dessin sera considérée comme ayant été retirée.

(5) Le délai fixé par la clause conditionnelle du paragraphe (1) — dans le cas où un délai prévu à l'article 35, paragraphe (1), de la loi n° 123, de 1959, sur les modèles d'utilité a été prolongé conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe (1), de la présente loi qui s'appliquent, *mutatis mutandis*, à l'article 55, paragraphe (1), de la loi sur les modèles d'utilité — sera considéré comme ayant été prolongé pour la durée de la prolongation susmentionnée, mais non au delà.

(6) Le délai fixé par la clause conditionnelle du paragraphe (2) — dans le cas où un délai prévu à l'article 46, paragraphe (1), de la loi n° 125, de 1959, sur les dessins a été prolongé conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe (1), de la présente loi, qui s'appliquent, *mutatis mutandis*, à l'article 68, paragraphe (1), de la loi sur les dessins — sera considéré comme ayant été prolongé pour la durée de la prolongation susmentionnée, mais non au delà.

CHAPITRE III

Examen

Article 47

(1) Le Directeur général du Bureau des brevets chargera un Examineur d'étudier toute demande de brevet ou toute opposition formulée à ce sujet.

(2) Les attributions de l'Examineur seront fixées par ordonnance du Cabinet.

Article 48

Les dispositions de l'article 139, points 1 à 5 inclusivement et point 7 seront applicables, *mutatis mutandis*, à l'Examineur.

Article 49

L'Examineur, dans le cas où une demande de brevet rentre dans l'une des rubriques suivantes, prendra une décision de rejet en ce qui concerne cette demande:

- 1° lorsque l'invention faisant l'objet de la demande de brevet n'est pas brevetable en vertu des dispositions des articles 25, 29, 31, 32, 37 ou de l'article 39, paragraphes (1) à (4) inclusivement;

- 2° lorsque l'invention faisant l'objet de la demande de brevet n'est pas brevetable en vertu des dispositions d'un traité;

- 3° lorsque la demande de brevet n'est pas conforme aux conditions prévues dans l'article 36, paragraphes (4) ou (5), ou dans l'article 38;

- 4° lorsque, dans le cas où la personne demandant un brevet n'est pas l'inventeur, elle n'a pas acquis le droit à l'obtention d'un brevet pour l'invention en question.

Article 50

L'Examineur, dans le cas où il a l'intention de prendre une décision de rejet, en avisera la personne demandant le brevet et, en fixant un délai raisonnable, lui donnera l'occasion d'exprimer une opinion par écrit.

Article 51

(1) L'Examineur, dans le cas où il estime qu'il n'y a pas de raison de rejeter une demande de brevet, prendra une décision à l'effet de faire publier ladite demande.

(2) Le Directeur général du Bureau des brevets, dans le cas où la décision a été prise de faire publier la demande, publiera cette demande après avoir fait remettre une copie de la décision à la personne demandant le brevet.

(3) La publication d'une demande s'effectuera par la publication, dans la *Gazette des brevets*, des indications suivantes:

- 1° le nom complet ou l'appellation du requérant, son domicile ou sa résidence et, s'il s'agit d'une personne morale, le nom complet de son représentant;
- 2° le numéro de la demande de brevet et la date de cette demande;
- 3° le nom complet de l'inventeur et son domicile ou sa résidence;
- 4° les éléments figurant dans la description jointe à la demande écrite et la teneur des dessins;
- 5° le numéro de publication de la demande et la date de cette publication;
- 6° les indications nécessaires en sus de celles qui sont énumérées dans chacune des rubriques précédentes.

(4) Le Directeur général du Bureau des brevets autorisera le public à inspecter les documents concernant la demande et les articles connexes pendant une période de deux mois à compter de la date de publication de la demande.

Article 52

(1) Dans le cas où la publication de sa demande a été effectuée, la personne demandant un brevet aura le droit exclusif d'exploiter l'invention faisant l'objet de cette demande, dans l'exercice de son activité industrielle ou commerciale.

(2) Le droit de réclamer la restitution de bénéfices illicites ou une indemnité pour un dommage subi, sur la base du droit mentionné dans le paragraphe précédent, ne pourra être exercé que si la création du droit de brevet a été enregistrée.

(3) Les dispositions des articles 101 à 106 inclusivement seront applicables, *mutatis mutandis*, dans le cas où une indemnité est réclamée pour un dommage subi, sur la base du droit mentionné dans le paragraphe (1).

(4) Pour l'application des dispositions de l'article 724 du Code civil (loi n° 39, de 1896) — dans le cas où la personne détenant le droit de réclamer une indemnité pour un dommage subi, sur la base du droit mentionné dans le paragraphe (1), a eu connaissance de l'acte portant atteinte à ses droits et de l'identité de la personne qui a commis cet acte avant l'enregistrement de la création du droit de brevet — les mots « lorsque la partie lésée, ou son représentant légal, ont eu connaissance du dommage subi et de l'identité de la personne qui l'a causé », figurant dans ledit article, seront remplacés par « le jour de l'enregistrement du droit de brevet ».

(5) Si une demande de brevet a été abandonnée, retirée ou invalidée après la publication de la demande, ou si une décision ou un jugement concluant au rejet de la demande de brevet sont devenus exécutoires, le droit de brevet est considéré comme n'ayant pas existé initialement, conformément aux dispositions de l'article 112, paragraphe (4), ou, si un jugement concluant à l'invalidation du brevet, sauf dans le cas mentionné dans la clause conditionnelle de l'article 125, est devenu exécutoire, le droit mentionné dans le paragraphe (1) sera considéré comme n'ayant pas pris effet initialement.

Article 53

(1) Dans le cas où une rectification effectuée avant la remise d'une copie d'une décision de faire publier une demande, en ce qui concerne une description ou des dessins joints à la demande écrite, a pour effet de modifier le sens et la teneur de ces derniers, l'Examineur prendra une décision rejetant ladite rectification.

(2) La décision de rejet prise en vertu du paragraphe précédent sera formulée par écrit et accompagnée des motifs à l'appui.

(3) Dans le cas où il a été conclu au rejet en vertu du paragraphe (1), une décision concernant la demande de brevet (si la décision de rejet en vertu du paragraphe 1 a été prise avant la décision concernant la publication de la demande, ou avant une décision de faire procéder à la publication de la demande, ou avant une décision concluant au refus du brevet) ne sera pas prise avant un délai de trente jours à compter de la date à laquelle une copie de ladite décision de rejet aura été remise.

(4) Dans le cas où la personne demandant un brevet a présenté une nouvelle demande de brevet, en ce qui concerne son invention, après qu'une rectification ait été faite dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle a été remise une copie de la décision de rejet en vertu du paragraphe (1), cette demande de brevet sera considérée comme ayant été faite au moment du dépôt d'une rectification écrite de la procédure en ce qui concerne ladite rectification.

(5) Dans le cas où la nouvelle demande de brevet prévue dans le paragraphe précédent a été présentée, la demande initiale de brevet sera considérée comme ayant été retirée.

(6) Les dispositions des deux derniers paragraphes précédents seront applicables dans la mesure où la personne demandant un brevet aura remis au Directeur général du Bureau des brevets un document indiquant son désir de bénéficier de l'application des dispositions du paragraphe (4) en ce qui concerne la nouvelle demande de brevet prévue dans ledit paragraphe, en même temps que cette demande de brevet.

(7) Dans le cas où le demandeur de brevet a demandé que soit engagée une action judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 122, paragraphe (1), contre une décision de rejet prise en vertu du paragraphe (1), l'Examineur ajournera l'examen de la demande de brevet jusqu'à ce que ladite action ait fait l'objet d'un jugement exécutoire.

Article 54

(1) Dans le cas où la rectification effectuée après la remise d'une copie d'une décision de faire publier une demande, en ce qui concerne une description ou des dessins joints à une demande écrite, est considérée comme contraire aux dispositions de l'article 64 avant que la décision n'intervienne, l'Examineur rejettera ladite rectification.

(2) La décision de rejet prise en vertu du paragraphe précédent sera formulée par écrit et accompagnée des motifs à l'appui.

(3) Aucune contestation ne peut être élevée à l'encontre d'une décision de rejet prise en vertu du paragraphe (1); toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas à une action judiciaire demandée dans le cas mentionné à l'article 121, paragraphe (1).

Article 55

(1) Dans le cas où une demande a été publiée, une personne quelconque peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de cette demande, formuler une opposition auprès du Directeur général du Bureau des brevets.

(2) L'opposition ainsi formulée comprendra un exposé des motifs et l'indication des éléments de preuve nécessaires.

Article 56

La personne qui a formulé une opposition ne peut plus, trente jours après l'expiration du délai prévu au paragraphe (1) de l'article précédent, apporter de modifications aux motifs et aux éléments de preuve contenus dans la déclaration d'opposition.

Article 57

L'Examineur, dans le cas où une déclaration d'opposition a été formulée, fera remettre un duplicata de ladite déclaration au demandeur de brevet et lui fournira la possibilité de soumettre, dans un délai raisonnable spécifié par l'Examineur, une réponse écrite.

Article 58

(1) L'Examineur prendra une décision au sujet de l'opposition après l'expiration du délai dans lequel une rectification peut être faite en ce qui concerne ladite opposition conformément aux dispositions de l'article 56 et du délai spécifié conformément au paragraphe précédent.

(2) La décision mentionnée dans le paragraphe précédent sera formulée par écrit et accompagnée des motifs à l'appui.

(3) Le Directeur général du Bureau des brevets, dans le cas où une décision mentionnée au paragraphe (1) a été prise, fera remettre une copie de celle-ci à la personne qui a formulé l'opposition.

(4) Aucune contestation ne pourra être élevée à l'encontre d'une décision mentionnée au paragraphe (1).

Article 59

Les dispositions des articles 146, 150, 151, de l'article 169, paragraphes (3) à (6) inclusivement, et de l'article 170 seront applicables, *mutatis mutandis*, à l'examen d'une déclaration d'opposition.

Article 60

L'Examinateur, après avoir pris la décision mentionnée à l'article 58, paragraphe (1), décidera si un brevet doit être accordé ou refusé à la suite de la demande présentée.

Article 61

(1) Dans le cas où, si deux ou plusieurs oppositions ont été formulées, l'Examinateur a décidé de se prononcer pour le rejet d'une demande de brevet, après examen de l'une quelconque de ces oppositions, il ne sera pas nécessaire qu'il prenne la décision mentionnée dans l'article 58, paragraphe (1), en ce qui concerne les autres oppositions ainsi formulées, nonobstant les dispositions dudit paragraphe.

(2) Le Directeur général du Bureau des brevets, dans le cas où il n'est pas nécessaire de prendre la décision mentionnée à l'article 58, paragraphe (1), conformément aux dispositions du paragraphe précédent, fera remettre une copie de la décision de rejet à la partie qui a formulé une opposition à l'égard de la délivrance d'un brevet.

Article 62

Dans le cas où aucune opposition n'a été formulée dans le délai prévu à l'article 55, paragraphe (1), l'Examinateur décidera d'accorder le brevet faisant l'objet d'une demande, sauf dans les cas où il a pris une décision de rejet.

Article 63

(1) Toute décision sera formulée par écrit et accompagnée des motifs à l'appui.

(2) Dans le cas où une décision a été prise, le Directeur général du Bureau des brevets fera remettre une copie de cette décision au demandeur de brevet.

Article 64

(1) Une personne demandant un brevet, si elle a reçu un avis en vertu de l'article 50, ou si une opposition a été formulée après qu'une copie de la décision de faire publier la demande ait été remise, peut procéder à une rectification en ce qui concerne une description ou des dessins joints à la demande écrite, au sujet des éléments indiqués dans les motifs de rejet ou d'opposition ainsi énoncés, mais uniquement dans les délais fixés conformément aux dispositions dudit article,

pour autant que ladite rectification se rapporte à l'un des points suivants:

- 1° restriction de la portée d'application de la demande de brevet;
- 2° rectification d'erreurs de transcription;
- 3° élucidation d'une description imprécise.

(2) Les dispositions de l'article 126, paragraphe (2), et de l'article 126, paragraphe (3), seront applicables, *mutatis mutandis*, respectivement au cas prévu dans la clause conditionnelle du paragraphe précédent et à celui qui est prévu sous le point 1 du même paragraphe.

Article 65

(1) Si cela est nécessaire pour un examen, la procédure y relative peut être ajournée jusqu'à ce qu'une décision concernant le brevet devienne exécutoire ou qu'une action judiciaire soit close.

(2) Si cela est nécessaire pour une action, le tribunal peut ajourner ses débats jusqu'à ce qu'une décision concernant le brevet soit devenue exécutoire.

CHAPITRE IV

Brevet

Section I. Droit de brevet

Article 66

(1) Un droit de brevet prend naissance par enregistrement.

(2) Dans le cas où une taxe de brevet annuelle, s'étendant de la première à la troisième année, en vertu de l'article 107, paragraphe (1), a été versée, ou si ce paiement a été différé ou si l'intéressé en a été exempté, la création d'un droit de brevet sera enregistrée.

(3) Dans le cas où l'enregistrement mentionné au paragraphe précédent a été effectué, le nom ou l'appellation du breveté, son domicile ou sa résidence, le numéro du brevet et la date d'enregistrement de la création seront publiés dans la *Gazette des brevets*.

Article 67

(1) La durée d'un droit de brevet expirera quinze ans après le jour de la publication de la demande y afférente; cette durée ne pourra pas être prolongée au delà de vingt ans à compter du jour de la demande de brevet.

(2) Dans le cas où une demande de brevet est considérée comme ayant été faite au moment de la remise d'une rectification écrite de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 40 ou de l'article 53, paragraphe (4) (y compris le cas où ces dispositions s'appliquent, *mutatis mutandis*, à l'article 159, paragraphe 1 [y compris le cas où ces dispositions s'appliquent, *mutatis mutandis*, à l'article 174, paragraphe 1]), la période de vingt ans mentionnée dans la clause conditionnelle du paragraphe précédent sera calculée à partir du jour qui suit celui où a été faite la demande initiale de brevet, nonobstant les dispositions de la clause conditionnelle dudit paragraphe.

(3) Dans le cas où un droit de brevet d'addition est devenu un droit de brevet indépendant conformément aux dispositions de l'article 75, paragraphe (1), la durée de ce droit de brevet indépendant correspondra à la période afférente au droit de brevet initial qui reste à courir.

Article 68

Un breveté possédera exclusivement, sur son invention brevetée, un droit d'exploitation dans l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale. Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable en ce qui concerne les limites dans lesquelles une personne jouissant d'un droit d'exploitation exclusive possède exclusivement un droit d'exploitation de son invention brevetée dans le cas où elle a créé le droit d'exploitation exclusive en ce qui concerne son droit de brevet.

Article 69

(1) L'effet d'un droit de brevet ne s'étendra pas à l'exploitation d'une invention brevetée à des fins d'expérience ou de recherche.

(2) L'effet d'un droit de brevet ne s'étendra pas aux objets ou articles suivants:

- 1° navires et aéronefs transitant simplement par le Japon, ou machines, agrès, appareils ou autres accessoires qui y sont utilisés;
- 2° articles ou objets existant au Japon au moment où la demande de brevet a été présentée.

Article 70

La portée technologique d'une invention brevetée sera fixée sur la base des indications concernant la portée d'application d'une demande de brevet dans la description jointe à une demande écrite.

Article 71

(1) En ce qui concerne la portée technologique d'une invention brevetée, des explications interprétatives peuvent être demandées au Bureau des brevets.

(2) Le Directeur général du Bureau des brevets, dans le cas où une demande d'explications prévue au paragraphe précédent a été présentée, désignera trois Examinateurs qui seront chargés de fournir lesdites explications interprétatives.

Article 72

Un breveté, une personne jouissant d'un droit d'exploitation exclusive, ou une personne jouissant d'un droit d'exploitation ordinaire, ne peut pas exploiter son invention brevetée dans l'exercice de son activité industrielle ou commerciale, si cette invention brevetée utilise une autre invention brevetée, un modèle d'utilité enregistré ou un dessin enregistré, ou l'équivalent, appartenant à une autre personne et ayant fait l'objet d'une demande de brevet antérieurement à la sienne, ou si son droit de brevet porte atteinte au droit d'une autre personne sur un dessin ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement antérieurement à sa demande de brevet.

Article 73

(1) Dans le cas où un droit de brevet se trouve en copropriété, aucun des co-proprétaires ne peut céder sa part, ou créer un droit de nautissement portant sur sa part, sans le consentement de l'autre co-proprétaire.

(2) Dans le cas où un droit de brevet se trouve en copropriété, chaque co-proprétaire peut, sauf disposition contraire prévue par contrat, exploiter l'invention brevetée sans avoir besoin du consentement de l'autre co-proprétaire.

(3) Dans le cas où un droit de brevet se trouve en copropriété, aucun des co-proprétaires ne peut, sauf avec le consentement de l'autre co-proprétaire, créer un droit d'exploitation exclusive en ce qui concerne le droit de brevet ou accorder un droit d'exploitation ordinaire à une autre personne.

Article 74

Dans le cas où — si un droit de brevet a été cédé ou est venu à expiration au terme de sa durée — il existe un droit de brevet d'addition en sus du droit de brevet, ce droit de brevet d'addition sera cédé ou viendra à expiration avec ledit droit de brevet.

Article 75

(1) Dans le cas où — si un brevet a été invalidé ou si un droit de brevet a pris fin par abandon ou en vertu des dispositions de l'article 112, paragraphe (3) — il existe un droit de brevet d'addition en sus du droit de brevet, ce droit de brevet d'addition deviendra un droit de brevet indépendant lorsqu'un jugement de tribunal concluant à l'invalidation du brevet devient exécutoire, ou lorsqu'il y a renoncement au droit de brevet, ou lorsque la durée prescrite est venue à expiration.

(2) Si, dans le cas du paragraphe précédent, il existe un droit de brevet d'addition afférent à celui qui est devenu un droit de brevet indépendant, ce droit de brevet d'addition deviendra un droit de brevet d'addition s'ajoutant au droit de brevet d'addition qui est devenu un droit de brevet indépendant.

Article 76

Un droit de brevet prendra fin dans le cas où personne ne fait valoir son droit à l'accession audit droit dans le délai mentionné à l'article 958 du Code civil.

Article 77

(1) Un breveté peut créer un droit d'exploitation exclusive portant sur son droit de brevet.

(2) Une personne jouissant d'un droit d'exploitation exclusive possédera exclusivement un droit d'exploiter l'invention brevetée dans l'exercice de son activité industrielle ou commerciale, dans les limites fixées par l'acte portant création de ce droit.

(3) Un droit d'exploitation exclusive peut être cédé, s'il l'est en même temps que l'entreprise dans laquelle il est exploité, si le consentement du breveté a été obtenu ou dans le cas d'un héritage, ou, d'une manière générale, de toute autre succession.

(4) Une personne jouissant d'un droit d'exploitation exclusive peut créer un droit de nantissement portant sur ledit droit ou accorder son droit d'exploitation à une autre personne, pour autant qu'elle aura obtenu le consentement du breveté.

(5) Les dispositions de l'article 73 seront applicables, *mutatis mutandis*, à un droit d'exploitation exclusive.

Article 78

(1) Un breveté peut accorder un droit d'exploitation ordinaire de son brevet à une autre personne.

(2) Une personne jouissant d'un droit d'exploitation ordinaire aura le droit d'exploiter une invention brevetée, dans l'exercice de son activité industrielle ou commerciale, conformément aux dispositions de la présente loi ou dans les limites indiquées par l'acte portant création de ce droit.

Article 79

Une personne qui exerce, ou qui se prépare à exercer, une activité industrielle ou commerciale constituée par l'exploitation d'une invention, au Japon — au moment de la présentation d'une demande de brevet (si l'on considère que cette demande de brevet a été présentée au moment du dépôt d'une rectification écrite de procédure, conformément aux dispositions de l'article 40 ou de l'article 53, paragraphe 4 [y compris le cas où ces dispositions s'appliquent, *mutatis mutandis*, à l'article 159, paragraphe 1 (y compris le cas où ces dispositions s'appliquent, *mutatis mutandis*, à l'article 174, paragraphe 1)], au moment de la présentation de la demande initiale de brevet ou du dépôt de la rectification écrite de procédure) en inventant pour son propre compte ou en s'inspirant des indications de la personne qui a fait ladite invention, sans avoir connaissance du contenu de ladite invention en ce qui concerne la demande de brevet — possèdera un droit d'exploitation ordinaire d'un droit de brevet, en ce qui concerne ladite demande de brevet, et ce dans les limites de l'invention ainsi exploitée ou aux fins de l'activité d'exploitation que la personne en question se prépare à exercer.

Article 80

(1) Une personne appartenant à l'une des catégories indiquées ci-après, et exerçant, ou se préparant à exercer, une activité industrielle ou commerciale constituée par l'exploitation d'une invention ou d'un dispositif, au Japon, sans savoir que le brevet ou l'enregistrement du modèle d'utilité rentre dans l'une des rubriques de l'article 123, paragraphe (1), de la présente loi ou de l'article 37, paragraphe (1), de la loi sur les modèles d'utilité avant l'enregistrement de la demande d'action judiciaire mentionnée à l'article 123, paragraphe (1), de la présente loi ou à l'article 37, paragraphe (1), de la loi sur les modèles d'utilité, possèdera un droit d'exploitation ordinaire en ce qui concerne le droit de brevet en question ou le droit d'exploitation exclusive existant au moment où ledit brevet ou ledit enregistrement d'un modèle d'utilité a été invalidé, et ce dans les limites de l'invention ou du dispositif ainsi exploités ou aux fins de l'activité d'exploitation que la personne en question se prépare à exercer :

- 1° le titulaire du brevet initial, dans le cas où l'un de deux ou plusieurs brevets portant sur l'invention identique a été invalidé;
- 2° dans le cas où une invention, en ce qui concerne le brevet, et un dispositif, en ce qui concerne l'enregistrement d'un modèle d'utilité, sont identiques, la personne jouissant initialement du droit afférent audit modèle, si l'enregistrement de ce modèle a été invalidé;
- 3° le titulaire initial du brevet, si le brevet a été invalidé et si un brevet portant sur l'invention identique a été accordé à la personne à qui il revenait légitimement;
- 4° la personne jouissant, initialement, du droit afférent au modèle d'utilité, si l'enregistrement dudit modèle a été invalidé et si un brevet a été accordé à la personne à qui il revenait légitimement en ce qui concerne l'invention identique au dispositif;
- 5° dans le cas des quatre points qui précèdent, la personne qui possède un droit d'exploitation exclusive en ce qui concerne un droit de brevet relatif à un brevet ainsi invalidé ou qui possède un droit d'exploitation ordinaire ayant la validité mentionnée à l'article 99, paragraphe (1), en ce qui concerne ledit droit de brevet ou ledit droit d'exploitation exclusive, ou qui possède un droit d'exploitation exclusive se rapportant au droit afférent à un modèle d'utilité, en ce qui concerne l'enregistrement d'un modèle ainsi invalidé, ou qui possède un droit d'exploitation ordinaire ayant la validité mentionnée à l'article 99, paragraphe (1), de la présente loi, dont les dispositions s'appliquent, *mutatis mutandis*, à l'article 19, paragraphe (3), de la loi sur les modèles d'utilité, en ce qui concerne ledit droit afférent à un modèle d'utilité ou ledit droit d'exploitation exclusive au moment de l'enregistrement d'une demande d'action judiciaire mentionnée à l'article 123, paragraphe (1), ou à l'article 37, paragraphe (1), de la loi sur les modèles d'utilité.

(2) Le breveté, ou la personne jouissant d'un droit d'exploitation exclusive, aura droit à une indemnité raisonnable de la part de la personne jouissant d'un droit d'exploitation ordinaire en vertu des dispositions du paragraphe précédent.

Article 81

Dans le cas où — si le droit afférent à ce dessin, en ce qui concerne une demande d'enregistrement de ce droit faite à la date, ou avant la date, à laquelle est présentée une demande de brevet, se heurte au droit de brevet en ce qui concerne ladite demande de brevet — la durée du droit afférent à ce dessin est arrivée à expiration, la personne jouissant initialement du droit afférent à ce dessin possèdera un droit d'exploitation ordinaire en ce qui concerne ce droit de brevet ou le droit d'exploitation exclusive existant au moment de la venue à expiration de la durée de son droit afférent au dessin, et ce dans les limites de son droit initial sur ce dessin.

Article 82

(1) Dans le cas où — si un droit afférent à un dessin, en ce qui concerne une demande d'enregistrement d'un tel droit faite à la date, ou avant la date, à laquelle est présentée une demande de brevet, se heurte au droit de brevet en ce qui

concerne ladite demande de brevet — la durée du droit afférent à ce dessin est arrivée à expiration, la personne jouissant d'un droit d'exploitation exclusive en ce qui concerne le droit afférent à ce dessin ou d'un droit d'exploitation ordinaire ayant l'effet conféré par l'article 99, paragraphe (1), de la présente loi, dont les dispositions s'appliquent, *mutatis mutandis*, à l'article 28, paragraphe (3), de la loi sur les dessins, en ce qui concerne le droit afférent au dessin ou le droit d'exploitation exclusive au moment de sa venue à expiration, possédera un droit d'exploitation ordinaire en ce qui concerne ce droit de brevet ou le droit d'exploitation exclusive existant au moment de la venue à expiration de la durée du droit afférent à ce dessin, et ce dans les limites du droit initial.

(2) La personne jouissant d'un tel droit de brevet ou du droit d'exploitation exclusive aura droit à une indemnité raisonnable de la part de la personne jouissant d'un droit d'exploitation ordinaire en vertu des dispositions du paragraphe précédent.

Article 83

(1) Dans le cas où l'exploitation d'une invention brevetée n'a pas été convenablement exercée, au Japon, pendant trois années consécutives ou davantage, une personne désireuse d'exploiter l'invention brevetée peut demander au breveté, ou à la personne jouissant du droit d'exploitation exclusive, de conclure un accord lui reconnaissant le droit d'exploitation ordinaire, avec l'approbation du Directeur général du Bureau des brevets.

(2) Dans le cas où l'accord prévu au paragraphe précédent ne peut être réalisé, ou s'il est impossible de procéder à une consultation réciproque, la personne désireuse d'exploiter l'invention brevetée peut demander au Directeur général du Bureau des brevets de prendre une décision réglementaire (*saitei*) à ce sujet.

Article 84

Le Directeur général du Bureau des brevets, dans le cas où il lui est demandé de prendre une décision mentionnée au paragraphe (2) du précédent article, fera remettre un duplicata de cette demande écrite au breveté, à la personne jouissant d'un droit d'exploitation exclusive ou à toute autre personne jouissant d'un droit enregistré concernant ce brevet, et, en fixant un délai raisonnable, lui donnera la possibilité de soumettre une réponse écrite.

Article 85

(1) Le Directeur général du Bureau des brevets, dans le cas où il a l'intention de prendre une décision réglementaire, comme l'indique l'article 83, paragraphe (2), demandera l'avis du Conseil d'exploitation des inventions brevetées.

(2) Le Directeur général du Bureau des brevets, dans le cas où il existe des motifs dûment fondés pour qu'une invention n'ait pas été convenablement exploitée, peut ne pas prendre de décision visant la création d'un droit d'exploitation ordinaire.

Article 86

(1) Une décision mentionnée à l'article 83, paragraphe (2), sera formulée par écrit et accompagnée des motifs à l'appui.

(2) Une décision visant la création d'un droit d'exploitation ordinaire devra énoncer les points suivants:

- 1° les limites dans lesquelles est créé un droit d'exploitation ordinaire;
- 2° le montant de l'indemnité et le mode de paiement de celle-ci, ainsi que la date de paiement.

Article 87

(1) Le Directeur général du Bureau des brevets, dans le cas où il a pris une décision mentionnée à l'article 83, paragraphe (2), fera remettre une copie de cette décision aux parties et à la personne, autre que les parties, qui jouit d'un droit enregistré en ce qui concerne le brevet.

(2) Dans le cas où une copie de la décision visant la création d'un droit d'exploitation ordinaire a été remise aux parties conformément aux dispositions du paragraphe précédent, il sera considéré qu'un accord a été réalisé entre les parties conformément à ladite décision.

Article 88

La personne qui doit verser l'indemnité mentionnée à l'article 86, point 2, du paragraphe (2), déposera le montant de ladite indemnité dans les cas suivants:

- 1° lorsque la personne à qui est destinée cette indemnité a refusé de la recevoir, ou n'est pas en mesure de la recevoir;
- 2° lorsqu'une action mentionnée à l'article 183, paragraphe (1), a été demandée au sujet de cette indemnité;
- 3° lorsqu'un droit de nantissement dont l'objet est le droit de brevet ou le droit d'exploitation exclusive a été créé; toutefois, cette disposition ne sera pas applicable dans le cas où une autorisation a été obtenue du gagiste.

Article 89

Dans le cas où une personne désirent bénéficier de la création d'un droit d'exploitation ordinaire manque à verser ou à déposer le montant de l'indemnité (le premier acompte si l'indemnité doit être versée à des intervalles réguliers fixés à l'avance ou par acomptes) dans le délai prévu à cet effet par la décision mentionnée à l'article 83, paragraphe (2), la décision visant la création d'un droit d'exploitation ordinaire perdra ses effets.

Article 90

(1) Le Directeur général du Bureau des brevets, dans le cas où la personne mise au bénéfice de la création d'un droit d'exploitation ordinaire conformément à une décision mentionnée à l'article 83, paragraphe (2), manque à exploiter convenablement l'invention brevetée, peut annuler sa décision, d'office ou sur la demande d'une personne intéressée à la question.

(2) Les dispositions de l'article 84, de l'article 85, de l'article 86, paragraphe (1), et de l'article 87, paragraphe (1), seront applicables, *mutatis mutandis*, dans le cas mentionné au paragraphe précédent.

Article 91

Dans le cas où l'annulation de la décision a été effectuée en vertu du paragraphe (1) de l'article précédent, le droit d'exploitation ordinaire prendra fin en conséquence.

Article 92

(1) Un breveté, ou une personne jouissant d'un droit d'exploitation exclusive, peut, si l'invention brevetée rentre dans le cas prévu à l'article 72, demander que soit conclu un accord conférant un droit d'exploitation ordinaire pour l'exploitation de ladite invention brevetée, ou un droit d'exploitation ordinaire pour le droit afférent à un modèle d'utilité ou pour le droit afférent à un dessin, à une autre personne, comme le mentionne ledit article, avec l'approbation du Directeur général du Bureau des brevets.

(2) Dans le cas où aucun accord ne peut être réalisé, ou s'il est impossible de procéder à une consultation réciproque, comme il est mentionné dans le paragraphe précédent, le breveté, ou la personne jouissant d'un droit d'exploitation exclusive, peut demander au Directeur général du Bureau des brevets de prendre une décision réglementaire sur ce point.

(3) Dans le cas mentionné au paragraphe précédent, le Directeur général du Bureau des brevets, si la création de ce droit d'exploitation ordinaire risque de nuire indûment aux intérêts d'une autre personne mentionnée dans l'article 72, peut ne pas prendre de décision en faveur de la création d'un tel droit d'exploitation ordinaire.

(4) Les dispositions de l'article 84, de l'article 85, paragraphe (1), et des articles 86 et suivants jusqu'à l'article qui précède, inclusivement, seront applicables, *mutatis mutandis*, à la décision mentionnée dans le paragraphe précédent.

(A suivre)

Jurisprudence

TURQUIE

Marques de fabrique. Conventions internationales. Arrangement de Madrid. Dépôt international valable en Turquie. Contrefaçon («Petromax» et «Petromarka»).

(Istanbul, Tribunal de 1^{re} instance, 6^e Chambre commerciale, 23 décembre 1959. — Société allemande dite Graetz contre Société turque Porsemay) ¹⁾

Bien que la Turquie ait dénoncé l'Arrangement de Madrid, les dépôts internationaux antérieurs au 10 septembre 1956 continuent d'y être protégés.

La marque «Petromax», déposée le 10 mars 1954, sera donc valable en Turquie jusqu'en 1974 en vertu de son enregistrement international.

Les marques «Petromax» et «Petromarka» sont susceptibles de prêter à confusion. La seconde doit donc disparaître (interdiction d'emploi et radiation de son dépôt).

Objet du litige

Le conseil de la partie demanderesse expose que la société sa cliente, domiciliée en Allemagne, avait créé la marque «Petromax» pour distinguer des appareils et instruments

d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, lanternes, réchauds et leurs accessoires (et en particulier des lampes à incandescence, mèches et manchons) et qu'elle l'avait fait enregistrer dans son pays d'origine, ainsi que depuis 1924 auprès du Bureau international, et que, partant, cet enregistrement, en conformité avec les dispositions de la loi n° 1619, lui assurait protection en Turquie; que la date du dernier enregistrement de la demanderesse auprès du Bureau international étant le 10 mars 1954, il jouissait de la protection jusqu'au mois de mars 1974 en Turquie, et qu'en outre la société sa cliente avait fait enregistrer en Turquie, sous quatre numéros différents, la marque «Petromax»; que les produits portant la marque «Petromax» avaient été importés et mis en vente en Turquie; que la partie défenderesse avait choisi la marque «Petromarka», ressemblant à la marque «Petromax» et qu'elle l'avait fait enregistrer auprès du Ministère de l'Economie et du Commerce sous le numéro 13647; qu'elle l'avait apposée sur un lot de marchandises qu'elle avait mis en vente; que les démarches faites auprès de la partie défenderesse pour l'amener à une radiation à l'amiable de l'enregistrement n'avaient pas abouti; qu'une procédure de constat des preuves ayant été ordonnée par le Premier Tribunal de commerce, un parère d'expertise avait été déposé; que celui-ci concluait à la possibilité de confusion entre les dénominations, étant donné leur similitude; le conseil de la demanderesse demandait donc que défense soit faite à la partie défenderesse de faire usage de la marque «Petromarka», reconnue comme pouvant prêter à confusion avec la marque «Petromax» de sa cliente; que l'enregistrement obtenu auprès du Ministère de l'Industrie sous le numéro 13647 soit annulé et radié des registres; que le jugement à prononcer soit publié aux frais de la partie défenderesse dans trois journaux différents, dont l'un à Istanbul, l'autre à Ankara et le troisième enfin à Izmir; que la partie défenderesse soit tenue des frais et dépens de l'action ainsi que des honoraires d'avocat, à être alloués par la Cour.

Réplique du conseil de la défense

Que le domicile de la firme demanderesse se trouvant à l'étranger, celle-ci devait, avant tout, verser une caution; que, d'autre part, l'action ayant pour objet un acte illicite, le délai d'un an s'était écoulé depuis la connaissance qu'avait eue la demanderesse de cet acte illicite; qu'il y avait donc prescription; que sa cliente avait fait enregistrer en 1952 sous le numéro 13547 la marque «Petromarka» et que cet enregistrement était antérieur à celui de la firme demanderesse; que sa cliente, sans s'inspirer de la marque de la partie demanderesse avait choisi une marque pour lampes à incandescence fonctionnant au pétrole; que, partant, la partie demanderesse devait être déboutée de ses moyens et chargée des frais et dépens de l'action et des honoraires d'avocat.

Jugement

Au cours de la procédure contradictoire et ouverte en présence des conseils des parties, le conseil de la partie demanderesse a fait verser au dossier les pièces du constat auquel il se référait, ainsi que les certificats d'enregistrement turcs. Il a déclaré que les exceptions dilatoires du conseil de

¹⁾ Communication de M^e Elem D. Deris, avocat à Istanbul, à la rédaction de la *Revue internationale de la propriété industrielle et artistique*; voir cette revue, 1961, p. 41.

la partie défenderesse n'ayant pas été soulevées dans le délai imparti par la loi, elles ne devaient pas être considérées.

Quoique le pourvoi introductif d'instance ait été signifié à la partie défenderesse le 10 avril 1958, elle ne souleva les exceptions dilatoires que par son mémoire du 16 juin 1958; le délai imparti par la loi n'ayant pas été respecté, l'opposition interjetée par la partie défenderesse a été rejetée; en outre, vu la nature de l'action en cours et la continuité de l'acte illicite, il ne peut être question de prescription et, en conséquence, l'opposition interjetée par la partie défenderesse, sur ce point, doit être rejetée.

Le conseil de la partie défenderesse prétendit que les enregistrements turcs de la marque «Petromax» de la partie demanderesse se rapportaient à des manchons de gaz d'éclairage et à des tissages de filés y relatifs, tandis que, dans le certificat d'enregistrement de la marque «Petromarka» de sa cliente, il était précisé que cette marque devait distinguer des lampes à incandescence, des réchauds à pétrole (à mèche ou à pression); qu'en conséquence, les champs d'application des deux marques étaient différents; que, par ailleurs, sa cliente n'avait pas mis en vente quelque marchandise que ce soit sous cette marque; que la marque de la partie demanderesse n'ayant aucune relation ni par la forme, ni par le sens, ni encore par les mots avec la marque de sa cliente, l'action introduite devait être rejetée.

Des pièces versées par le conseil de la partie demanderesse lors de la procédure de constat, il ressort que la marque «Petromax» a été enregistrée pour la première fois auprès du Bureau international en date du 13 novembre 1924, que la demanderesse a encore obtenu quatre autres enregistrements internationaux le 28 mars 1934, sous le n° 85 815, le 31 janvier 1945 sous le n° 121 284, le 10 mars 1954 sous le n° 175 418 et qu'enfin elle a fait enregistrer la même marque en Turquie le 14 janvier 1953.

L'Arrangement de Madrid relatif à l'enregistrement international des marques, de 1891, est entré en vigueur en Turquie en 1930 par la loi n° 1619. Les articles 1^{er} et 4 de cet Arrangement disposent que les marques enregistrées auprès du Bureau international seront protégées dans tous les États de l'Arrangement, et quoique le Gouvernement de la République de Turquie ait dénoncé l'Arrangement de Madrid par le décret n° 5215, les conséquences juridiques de cette dénonciation ont été déterminées par le décret n° 8446, du 19 janvier 1957.

En conséquence, tous les enregistrements opérés jusqu'au 10 septembre 1956 seront protégés en ce pays jusqu'à la fin de leur durée d'enregistrement international. Si donc l'on considère les pièces auxquelles se réfère le conseil de la partie demanderesse, on peut constater que le dernier enregistrement auprès du Bureau international étant du 10 mars 1954, sa durée d'enregistrement continuera jusqu'en 1974 et, par conséquent, la marque ainsi enregistrée devra être protégée en Turquie jusqu'à la date susmentionnée. Par conséquent, il n'est pas possible d'accepter les moyens de défense du conseil de la partie défenderesse relative à l'antériorité de leur marque.

La possibilité de confusion entre les dénominations «Petromax» et «Petromarka» a été déterminée par le parère d'expertise rédigé lors de la procédure de constat et les opposi-

tions du conseil de la défenderesse à ce parère, en égard aux motifs exprimés dans ledit instrument, n'ont pas été considérées comme recevables.

Le fait que la défenderesse ne fasse pas actuellement usage de la marque qu'elle a enregistrée n'a pas été considéré par le tribunal comme pouvant avoir quelque interférence avec le cas en litige. Il ressort que l'enregistrement obtenu par la défenderesse, qui prête à confusion avec la marque, porte atteinte aux droits de la partie demanderesse.

Quoique le conseil de la partie défenderesse ait invoqué la différence entre les produits, les certificats d'enregistrement des deux marques indiquent qu'il en sera fait usage pour différentes sortes de lampes et leurs accessoires. Ces arguments de la défense n'ont point été considérés comme déterminants.

En considération de cet état des faits, il a été jugé qu'il est fait défense à la partie défenderesse de faire usage de la marque «Petromarka», enregistrée sous le n° 13 647 auprès du Ministère de l'Industrie; qu'est ordonnée la radiation de l'enregistrement obtenu; qu'il est ordonné que la radiation de la dite marque soit publiée à la charge de la partie défenderesse, dans trois journaux publiés l'un à Istanbul, l'autre à Ankara et le dernier à Izmir; que la partie défenderesse soit tenue responsable des frais et dépens de l'action ainsi que des honoraires d'avocat.

Etudes générales

Problème de l'harmonisation des législations en matière de brevets d'invention

Etude des conditions de la sécurité juridique en matière de brevets d'invention

Les critères de brevetabilité et leur application par l'administration et les tribunaux

La recherche d'une harmonisation des législations en matière de brevets dans les pays de la C. E. E. a mis en évidence l'importance attachée par les milieux de l'industrie des divers pays et par les spécialistes allemands du droit des brevets au concept de la «*sécurité juridique*» auquel s'oppose, dans une certaine mesure, celui de la recherche de la protection la plus large possible de l'inventeur.

L'étude ci-après se propose d'examiner dans quelle mesure ces deux préoccupations antagonistes peuvent être conciliées, en vue de contribuer à une harmonisation des législations dans les deux pays.

Par «*sécurité juridique*», il faut entendre la connaissance précise de la validité et de l'étendue du droit de protection telles qu'elles résultent du texte même du brevet, c'est-à-dire indépendamment des décisions judiciaires ultérieures éventuelles. C'est une évidence de dire que le public, auquel un droit privatif peut être opposé un jour, doit être en mesure de connaître l'étendue de ce droit. C'est aussi une évidence de dire que le breveté doit lui aussi connaître la validité et

les limites de son droit, pour ne l'invoquer qu'à bon escient. Un système dans lequel il faut attendre une décision définitive des tribunaux pour savoir exactement si un brevet est valable et quelle en est la portée a incontestablement des inconvénients et se prête à des abus. Il est encore plus critiquable lorsque la contrefaçon est considérée par la loi comme un délit.

L'idéal serait sans aucun doute que la loi du brevet soit aussi précise qu'un texte de loi ou qu'un contrat bien fait.

La présente étude s'efforce de rechercher jusqu'à quel point on peut espérer réaliser cet idéal et par quels moyens, sans sacrifier pour autant les droits de l'inventeur.

La sécurité juridique totale exigerait deux conditions:

1° La définition extrêmement précise du domaine de la protection, c'est-à-dire l'existence de *revendications limitatives*, dont le texte ne se prête pratiquement à aucune latitude d'interprétation. En fait, le système qui remplirait le mieux cette condition est celui des revendications américaines, c'est-à-dire l'énoncé de caractéristiques exclusivement structurelles, permettant leur comparaison quasi-automatique avec un objet contrefait, à l'exclusion de toute définition abstraite du concept inventif, qui nécessiterait une intervention intelligente et une interprétation.

2° Le caractère *irrévocable* de la définition de l'invention: si la définition peut être révisée, élargie ou rétrécie par le tribunal, si le brevet considéré aujourd'hui valable peut être annulé demain par un tribunal, soit pour des motifs de droit (brevetabilité) ou de fait (antériorités), la sécurité juridique n'existe plus.

Ce caractère irrévocable existait dans l'ancienne législation allemande, où un brevet ne pouvait plus être attaqué en nullité après un délai de cinq ans, mais cette disposition a disparu de la loi.

Il est probable que si l'on a renoncé à la sécurité juridique totale, c'est qu'elle était injuste ou inéquitable.

Le caractère étroitement limitatif des revendications est injuste pour le breveté, car il est humainement impossible de prévoir *a priori* tous les aspects que peut prendre la contrefaçon. Il tend à faire prévaloir la forme sur le fond, l'habileté du rédacteur sur le génie de l'inventeur. Les textes de lois énoncent des principes et il est impossible qu'ils traquent *a priori* tous les cas particuliers. Il ne saurait en être autrement de la loi du brevet. Même aux États-Unis, on trouve une théorie des « équivalents » qui corrige dans une certaine mesure les graves défauts de cette solution formaliste.

Le caractère irrévocable de la définition de l'invention n'existe à notre connaissance dans aucun grand pays. En tout cas, il ne joue jamais à l'encontre du public et la portée d'un brevet peut toujours être restreinte par un tribunal.

Ceci est équitable pour le public, car il serait inadmissible de consacrer la validité d'un brevet malgré l'existence d'une antériorité.

En pratique, la sécurité juridique totale est donc *inaccessible* et *utopique*. Le droit du brevet est nécessairement un droit *aléatoire*.

À l'opposé du système utopique de la sécurité totale, on peut imaginer un système où seule la protection de l'inven-

teur est prise en considération et où la sécurité juridique est ignorée totalement. Tel serait un système de délivrance des brevets du type du simple enregistrement, dans lequel le brevet serait délivré sans aucune espèce de définition de l'invention et sans que la loi et la jurisprudence aient édicté aucune règle en matière de brevetabilité, aucun critère précis pouvant guider le tribunal dans sa décision.

Cette situation existe dans certains pays, tout au moins lorsque les lois sont muettes ou contradictoires sur certains problèmes de brevetabilité. Une grande industrie moderne ne saurait accepter une situation aussi incertaine.

C'est donc dans un compromis, dans un *dosage du degré de la sécurité juridique*, qu'il faut rechercher la solution la plus conforme aux intérêts de la collectivité, laquelle comprend les inventeurs, qui sont les promoteurs du progrès, l'industrie qui met celui-ci en œuvre et le public qui en est le bénéficiaire.

Un compromis est réalisé par le droit allemand, que nous prendrons comme prototype du système de délivrance après examen de brevetabilité.

Ce droit repose sur les bases suivantes:

- a) le brevet est délivré après un examen préalable, qui élimine les brevets pour des inventions manifestement dépourvues de nouveauté; lorsque l'absence de nouveauté n'est pas totale, l'Examineur porte une appréciation sur la brevetabilité et, conformément à certains critères juridiques, délivre le brevet avec des revendications qui délimitent approximativement l'étendue du droit.
- b) Les tribunaux ont compétence pour réajuster ensuite la portée du brevet au vu de l'état antérieur de la technique et par application du critère de la brevetabilité déjà mis en œuvre au cours de l'examen; ils peuvent, le cas échéant, annuler ou breveter dont la nullité est demandée.

La sécurité juridique est toute relative, puisque les tribunaux ont le pouvoir de réformer la portée des revendications du brevet délivré et de les interpréter dans un sens extensif ou restrictif ou de les annuler. La sécurité d'un tel système est préférable, sans doute, à une insécurité totale, mais la marge d'imprévisible est appréciable.

Cette observation n'est pas une critique, puisque nous avons montré que la sécurité totale était utopique ou injuste. Mais nous allons aborder maintenant un autre facteur d'insécurité qui n'est pas la conséquence du compromis auquel nous avons fait allusion ci-dessus et qui tient au choix du *critère de brevetabilité*.

Le critère de la brevetabilité en droit allemand est essentiellement le « niveau inventif » (*Erfindungshöhe*). C'est une sorte d'échelle de valeurs, dont le point zéro est celui de l'évidence pour l'homme de métier moyen.

Personne ne conteste que ce critère soit *subjectif*. Il n'existe pas, en effet, de règle objective qui permette de mesurer ou d'évaluer le niveau inventif au-dessus du point zéro. Ce point zéro lui-même ne s'impose pas à tous, comme un axiome mathématique. Qui est l'homme de métier moyen? Quelle est l'étendue de ses connaissances? Jusqu'à quels domaines scientifiques et quels domaines techniques mitoyens s'étendent-elles? Ce qui est évident lorsque l'invention est divulguée du fait de la délivrance du brevet l'était-il la veille

du dépôt de celui-ci? Quelle que soit la subtilité des règles doctrinales ou jurisprudentielles d'appréciation du niveau inventif, on ne peut pas nier que le critère *subjectif* soit nécessairement pour conséquence une part importante d'arbitraire dans la décision.

En Allemagne et dans tous les pays où ce critère est appliqué, il est en général accepté comme très satisfaisant. Le public témoigne d'une grande confiance dans le bon sens ou l'instinct de l'Examineur et du juge. Il semble bien aussi que les intéressés éprouvent une sorte de résignation, teintée peut-être de soulagement, lorsqu'après avoir plus ou moins âprement discuté au cours de l'examen le point de vue de l'Examineur (ou de la Section d'appel), la question se trouve tranchée par une décision d'autorité, qui désormais s'impose à tous.

Un semblant de sécurité juridique règne ainsi jusqu'au jour où les tribunaux reprennent l'examen du problème et appliquent le critère *subjectif* d'une façon plus ou moins déférente de l'Examineur. La probabilité pour qu'un objet soit déclaré être une contrefaçon ou au contraire indépendant du brevet est si incertaine que la législation allemande a imaginé la consultation préalable des tribunaux sous forme de la *Feststellungsklage*.

La sécurité résultant de l'examen basé sur le critère *subjectif* est médiocre, parce qu'elle repose sur un jugement de valeur, à savoir le pouvoir d'appréciation très large de l'Examineur.

L'expérience montre que le critère du niveau inventif, manié par des Examineurs différents, aboutit à des résultats parfois déconcertants. De nombreuses demandes de brevets pour des inventions valables sont rejetées par des Examineurs trop sévères; de nombreux brevets sont accordés pour des inventions discutables par des Examineurs trop bienveillants; de nombreux brevets délivrés par l'administration sont annulés ou amputés par les tribunaux.

Le même critère *subjectif*, appliqué par un Examineur hollandais, allemand ou autrichien conduit à des solutions très différentes.

Aux États-Unis, le critère *subjectif* de l'étincelle de génie (*flash of genius*) a donné de tels mécomptes qu'on a cherché à le remplacer, sans y parvenir réellement, par un critère *objectif*.

Le critère *subjectif* est non seulement dangereux pour la protection équitable de l'inventeur, mais il constitue un obstacle majeur à la sécurité juridique.

Un autre aspect du critère *subjectif* est qu'une décision résultant de l'application de ce critère n'est pas susceptible d'être réfutée efficacement. Lorsqu'un Examineur déclare qu'une invention est nouvelle, reconnaît le cas échéant qu'elle constitue un progrès, mais objecte que, par exemple, elle n'offre pas un niveau inventif suffisant, il n'existe aucune argumentation décisive, aucune démonstration logique qui permette de prouver le contraire. La décision est péremptoire et irréfutable.

Le critère *objectif*, basé sur le résultat industriel, ainsi que nous le verrons ci-après, permet au contraire de constater un fait, qui est l'existence ou l'absence d'un certain résultat, laquelle conditionne la réponse juridique. La garantie pour le

breveté et pour le public d'une décision saine est donc incomparablement meilleure.

Un autre compromis entre la sécurité juridique et une protection adéquate de l'inventeur est réalisé dans le droit français. Il faut à cet égard distinguer entre le droit français traditionnel et celui de l'examen de nouveauté différé, non encore en vigueur.

a) Droit français traditionnel

Il repose sur les bases suivantes:

- simple enregistrement, qui ne tient aucun compte de la nouveauté de l'invention, ce qui n'est pas fait, évidemment, pour donner la sécurité juridique;
- absence de toute espèce de revendications, susceptibles de définir le contour, même approximatif, de la protection.

La possibilité, pour le breveté, de définir son invention au moment d'un procès et en fonction de la contrefaçon est certainement des plus favorables à la protection efficace du breveté. Elle se prête toutefois, il faut bien le reconnaître, à bien des abus, car elle permet parfois au breveté de se prévaloir de caractéristiques qui, bien que décrites dans son brevet, sont en réalité tout à fait en dehors de l'invention telle qu'il l'avait conçue, ou parfois même sont en contradiction avec l'idée fondamentale qu'il développe dans son brevet, de telle sorte que les tiers sont incapables de faire des recherches efficaces et d'interpréter sainement l'étendue des droits antérieurs. Nous pensons que cette liberté excessive est l'un des aspects les plus critiquables du système français et la source d'une insécurité juridique majeure.

A l'ocetif du système français, par contre, nous estimons que son critère *objectif* de la brevetabilité est l'un des plus perfectionnés qui se puissent trouver. Nous développerons ce point de vue ci-après.

b) Droit français instauré par le décret instituant l'examen de nouveauté, non encore en vigueur

Ce nouveau système améliore considérablement le système traditionnel en ce qui concerne la sécurité juridique:

- délivrance d'un avis de nouveauté citant et analysant les antériorités trouvées, de façon à renseigner le public sur la portée du brevet;
- obligation de formuler des revendications (même si elles portent un autre nom), indispensables pour rendre possible la recherche d'antériorités.

Ces « revendications » n'auront pas, en principe, le caractère pseudo-limitatif des revendications allemandes. En pratique, on peut être certain qu'elles l'acquerront, car il serait contraire à l'esprit de la réforme apportée au droit traditionnel par l'introduction de l'avis de nouveauté que de considérer comme faisant partie de l'invention ce qui a échappé, peut-être avec une intention déloyale, à la recherche de nouveauté, faute de l'avoir fait figurer dans les « revendications ». Les tribunaux ne voudront certainement pas se prêter à de tels subterfuges.

D'ailleurs, les textes instituant le brevet spécial de médicament confèrent au résumé un rôle important dans la protec-

tion. On peut être certain qu'ils agiront par osmose sur le droit des brevets ordinaires.

Quoi qu'il en soit, notre propos n'est pas de faire la louange du système français, mais d'examiner ce qui, dans ce système, peut être retenu comme satisfaisant. Au premier chef, nous retiendrons, comme dit ci-dessus, le *critère objectif de la brevetabilité*.

Le critère objectif français de la brevetabilité

L'article 2 de la loi du 5 juillet 1844 ne précise pas de critère. Il se borne à énumérer des *catégories d'inventions*:

- nouveaux produits industriels
- nouveaux moyens
- application nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel.

Ce sont la doctrine et la jurisprudence qui, peu à peu, au cours de plus d'un siècle, ont dégagé les principes objectifs de la brevetabilité. On peut regretter qu'ils n'aient pas été codifiés, au point de s'imposer aux juristes et aux tribunaux, et que quelques décisions isolées s'écartent parfois des critères considérés comme orthodoxes par la doctrine dominante.

Ces critères ne sont pas les mêmes suivant qu'il s'agit:

- de l'application nouvelle d'un moyen connu,
- de la combinaison nouvelle de moyens connus (variété de l'application nouvelle, imaginée par la doctrine et la jurisprudence),
- du produit industriel nouveau.

(Nous laissons de côté le moyen nouveau, cas assez rare et qui ne semble pas soulever de grandes difficultés.)

L'application nouvelle d'un moyen connu

Elle est brevetable, tandis que, par opposition, « l'emploi nouveau » d'un moyen connu ne l'est pas. Le mot « emploi » opposé au mot « application » peut paraître une subtilité linguistique. Elle est née de la nécessité de trouver pour ce qui n'est pas brevetable une dénomination différente de celle employée dans la loi de 1844 pour définir ce qui est brevetable.

Une très grande proportion d'inventions rentre dans le domaine de l'application nouvelle d'un moyen connu. C'est à cette qualification juridique que l'on aboutit lorsqu'on se trouve en présence d'un *moyen connu* que l'on met en œuvre pour lui faire faire autre chose que ce qu'il faisait auparavant ou pour l'associer à quelque chose à quoi il n'avait jamais encore été associé.

L'application nouvelle d'un moyen connu suppose l'existence d'une *seule et unique antériorité*, à savoir celle qui établit que le moyen était connu.

Mais le moyen connu n'était pas utilisé auparavant *in abstracto*. Il servait déjà à quelque chose, ou il était associé déjà à quelque chose et le document établissant cette utilisation antérieure ne manque pas d'être opposé par le demandeur en nullité du brevet, pour établir le défaut de brevetabilité.

C'est ici qu'intervient le *critère objectif* que l'on énonce habituellement comme suit:

Si le moyen connu donne, dans sa nouvelle utilisation, identiquement le *même résultat* que dans ses utilisations antérieures,

il n'y a pas application nouvelle brevetable, mais *emploi nouveau non brevetable*.

L'exemple classique est celui du fourneau à roulettes, pouvant être déplacé commodément d'une pièce à l'autre. L'antériorité était le piano à roulettes ou le fauteuil à roulettes. Le problème juridique s'analysait comme suit:

- moyen connu: roulettes
- résultat ou fonction des roulettes dans leurs utilisations antérieures: déplacer commodément un meuble d'une pièce à l'autre
- résultat des roulettes dans leur utilisation en association avec un fourneau: identiquement le même.

Au contraire, si le moyen connu donne, dans sa nouvelle utilisation, un *résultat différent* de celui qu'il donnait dans ses applications antérieures, il y a *application nouvelle brevetable*.

L'un des exemples classiques est celui du jeu de cartes à coins arrondis, où la suppression des angles vifs rend plus difficile la fraude des tricheurs, consistant à plier légèrement le coin de la carte (carte cornée) pour la reconnaître lorsqu'elle est vue de dos.

L'antériorité était constituée par des cartes d'invitation pour cérémonies, à coins arrondis. Le problème juridique se posait comme suit:

- moyen connu: arrondissement des coins des cartes
- résultat ou fonction des coins arrondis dans les utilisations antérieures: esthétique, bonne conservation
- résultat des coins arrondis dans les jeux de cartes: empêcher de tricher.

Ces deux exemples sont classiques, mais chacun pourra en retrouver de nombreux autres.

Le critère objectif de l'application nouvelle (et de son antithèse l'emploi nouveau) est un instrument remarquable qui permet de répondre dans la plupart des cas, sans hésitation, à la question: est-ce brevetable? (A condition, bien entendu, de se livrer à une investigation approfondie des conditions techniques dans lesquelles fonctionne le moyen connu dans son utilisation antérieure et dans son utilisation nouvelle, pour apprécier l'identité ou la différence de résultat.)

Nous disons « dans la plupart des cas », car bien entendu, il existe des cas limites, assez peu nombreux d'ailleurs, où la différence de nature du résultat ne peut pas être établie d'une façon absolument nette. Nous ne méconnaissons pas que, dans ces cas là, une certaine dose de subjectivité (bon sens, instinct, etc.) peut intervenir dans l'appréciation finale. Mais la subjectivité n'intervient là que d'une manière en quelque sorte « clandestine ». En gardant son anonymat, elle perd toute influence sur l'évolution du droit, qui reste axé essentiellement sur l'objectivité. Son apparition au grand jour déléguerait la censure des instances supérieures ou de la Cour de cassation. Ainsi, les « dégats » sont-ils très limités.

D'excellents auteurs ont cherché à analyser la notion de résultat et l'ont décomposée en résultat immédiat et résultat médiate, et se sont demandé si le résultat immédiat ne pouvait pas constituer parfois un « moyen » à l'égard du résultat médiate. Lorsque ces cas particuliers ne rentrent pas précisément dans les cas limites auxquels nous faisons allusion ci-

dessus, c'est qu'ils échappent en réalité à la saine doctrine, qui ne devrait pas permettre de revendiquer un « moyen » purement abstrait et fonctionnel, comme c'est le cas d'un résultat « immédiat » camouflé en « moyen » (un moyen devant être essentiellement coueret et structurel).

En résumé, nous pouvons dire que neuf fois sur dix, le critère objectif de l'application nouvelle permet au spécialiste de prévoir comment jugerait le tribunal « idéal » (nous reviendrons ci-après sur ce « tribunal idéal »).

La combinaison nouvelle de moyens connus

C'est à cette qualification juridique que l'on aboutit lorsqu'on se trouve en présence de plusieurs moyens connus, que l'on associe pour la première fois.

Lorsqu'un défendeur attaque un brevet portant sur une combinaison nouvelle de moyens connus, il est amené à invoquer plusieurs antériorités, chacune montrant les moyens connus dissociés, tels qu'ils étaient utilisés antérieurement.

Le contraire de la combinaison nouvelle de moyens connus est, en droit français classique, la juxtaposition de moyens connus, dans laquelle les moyens connus juxtaposés n'ont pas d'action commune.

L'un des exemples classiques de combinaisons nouvelles est la boîte de vitesses Renault à prise directe (composée de pignons, baladeurs, crabots, etc., tous connus et donnant toujours individuellement le même résultat) et l'un des exemples classiques de juxtaposition est le couteau polygreffe (couteau de poche à plusieurs lames ou instruments, chacun servant dans une opération déterminée du greffage).

Le critère objectif de la brevetabilité de la combinaison nouvelle en droit français est, il faut bien le dire, un peu moins net que celui de l'application nouvelle. Certains auteurs ont exigé, pour la brevetabilité, que le résultat donné par la combinaison soit autre ou davantage que la somme des résultats donnés par les moyens considérés isolément (fruit du mariage). D'autres ont exigé que les moyens associés réagissent les uns sur les autres. D'autres, moins sévères, ont demandé que les moyens connus associés collaborent à l'obtention d'un résultat d'ensemble.

La jurisprudence s'est ressentie de ces divergences de doctrine ou de cette pluralité de doctrines.

Elle n'a pas dégagé, d'autre part, la notion que les américains appellent *old combination*, c'est-à-dire la réunion de moyens connus dans laquelle il n'y a pas simple juxtaposition, mais à laquelle on peut opposer la même combinaison d'ensemble, l'invention portant de ce fait, non pas sur la combinaison elle-même, mais sur des perfectionnements individuels aux éléments antérieurement combinés (par exemple un brevet qui porterait sur une transmission d'automobile, où seraient perfectionnés la boîte de vitesse, les cardans, le différentiel, etc.).

En définitive, si le critère objectif français de la brevetabilité de la combinaison n'est pas simple, mais multiple, il n'en constitue pas moins un outil très efficace. On pourrait soit le maintenir sous son triple aspect, laissant au juriste le choix du critère à adopter dans chaque cas particulier, soit l'unifier en éliminant le critère rigoureux du « fruit du mariage » si l'on veut se montrer très bienveillant pour l'inven-

teur, ou en éliminant le critère plus libéral de la simple coopération des éléments au résultat d'ensemble, si l'on veut un critère plus sévère. Ceci est une question de dosage de la protection que l'on veut accorder au breveté, mais n'affecte en rien l'objectivité du critère et la sécurité juridique qui s'y trouve attachée.

Le produit industriel nouveau

Le critère français du produit industriel nouveau nous paraît franchement insuffisant, car il ne fait pas intervenir le résultat, mais fait dépendre la brevetabilité du produit de qualificatifs qui, en réalité, sont aussi subjectifs que le « niveau inventif ».

Ponillet dit par exemple que le produit industriel nouveau doit être un objet qui se distingue des objets similaires par des caractères nouveaux, certains et essentiels (?), ce qui ne veut pas dire grand chose. Il en est résulté que, dans bien des cas, le breveté, incapable de défendre son brevet par application des critères objectifs de l'application nouvelle et de la combinaison nouvelle, fait appel à la qualification de produit industriel nouveau dans l'espoir, quelquefois récompensé, d'une application généreuse du critère imprécis visant cette catégorie d'inventions.

Notre étude n'a pas pour ambition de proposer un critère objectif de brevetabilité du produit industriel nouveau, ce qui entraînerait à de très longs développements... Ce problème mérite d'être étudié et il ne semble pas que sa solution soit inaccessible à des juristes avertis.

On lit bien souvent que personne n'a jamais pu donner une définition satisfaisante de l'invention brevetable et nous croyons en effet qu'il est impossible d'embrasser toutes les créations inventives dans une formule synthétique.

Nous pensons cependant avoir montré qu'en décomposant la difficulté, c'est-à-dire en classant les catégories d'inventions en s'inspirant de la doctrine et de la jurisprudence françaises plus que centennaires, il est possible de trouver pour chaque catégorie un critère objectif précis, d'application sûre, et de ne laisser intervenir l'appréciation subjective que dans des cas peu nombreux, en évitant en tout cas de laisser s'épanouir au grand jour cet ennemi n° 1 de la sécurité juridique.

Pour obtenir le maximum de sécurité juridique, il faut encore une fois se débarrasser le plus possible du jugement de valeur, de l'appréciation personnelle et du subjectif, c'est-à-dire de l'arbitraire.

Nous avons dit plus haut que les critères objectifs français, et surtout celui de l'application nouvelle, permettent à un spécialiste compétent de prévoir avec une grande sécurité ce que devrait juger un « tribunal idéal ».

Ceci soulève une autre cause d'insécurité juridique très grave due à l'organisation judiciaire. En droit français, l'examen de la validité et de la portée d'un brevet sont de la compétence des tribunaux civils, composés de magistrats qui, en général, n'ont pas reçu une formation scientifique et technique. Or, l'application du critère objectif suppose :

- que les magistrats aient une connaissance précise de ce critère,
- qu'ils soient en mesure de l'appliquer correctement, c'est-à-dire d'apprécier avec un esprit critique les argu-

ments techniques présentés par les avocats ou représentants des parties.

En fait, quelques tribunaux de très grandes villes acquièrent une grande expérience dans ce domaine; d'autres n'ont que rarement l'occasion de se pencher sur ces problèmes et quelques-uns les ignorent totalement. Si, dans ces conditions, les avocats des parties ne sont pas spécialisés dans ce domaine, les tribunaux peu familiarisés avec ces problèmes risquent de rendre, malgré toute leur bonne volonté, des décisions absolument imprévisibles.

Le recours à des experts permet de corriger ces inconvénients, dans une mesure très satisfaisante lorsqu'ils sont eux-mêmes initiés à ces problèmes, dans une mesure beaucoup plus faible lorsque ce sont de simples techniciens.

Si l'on ajoute à cela que les critères de brevetabilité ne sont pas définis par la loi, mais par la jurisprudence, d'une valeur nécessairement inégale puisqu'elle englobe les quelques décisions de tribunaux mal informés, décisions dont les avocats se prévalent au gré de la cause qu'ils ont à défendre, on comprend que ces critères objectifs tendent à s'estomper dans la confusion, au point que des juristes éminents ont pu en nier les bienfaits.

L'organisation judiciaire est donc une cause d'insécurité juridique majeure dans ce domaine très particulier du droit, et la recherche de la sécurité juridique implique sans aucun doute une réforme tendant à donner compétence pour ces problèmes à une *jurisdiction spécialisée*.

C'est à cette juridiction spécialisée, qui existe à l'heure présente sous la forme de quelques tribunaux de grandes villes, que nous pensons lorsque nous parlons de « tribunal idéal ».

Nous croyons avoir montré qu'une sécurité juridique satisfaisante peut être atteinte à condition de réunir les conditions suivantes:

- une recherche d'antériorités faisant connaître aux intéressés les antériorités de l'invention;
- un cadre souple, mais néanmoins un cadre défini, aux prétentions du breveté (revendications non limitatives);
- un ou plusieurs critères de brevetabilité objectifs, définis dans le droit positif;
- une juridiction spécialisée pour l'appréciation de la validité et de la portée des brevets.

Faut-il aller plus loin et ajouter à ces conditions celles d'un examen juridique de la brevetabilité par l'autorité administrative, ou se borner à l'avis de nouveauté, ou adopter la solution intermédiaire du système anglais, où le breveté modifie la portée de ses revendications au vu des antériorités, sans que l'Examinateur porte un jugement sur la brevetabilité?

L'examen juridique de brevetabilité, même avec un critère objectif, suppose l'existence d'un personnel de juristes compétents, entraînés, disposant d'assez de temps pour étudier leurs dossiers de manière approfondie.

Si ceci était matériellement et financièrement réalisable, notamment dans l'hypothèse de la création d'un office de brevets européen, le danger pour l'inventeur et le public serait réduit.

Nous doutons cependant que ces conditions idéales puissent être réalisées, tout au moins dans un avenir rapproché. Un examen pratiqué par de jeunes examinateurs non entraînés à cette gymnastique intellectuelle, ne disposant peut-être pas de tout le temps nécessaire à l'étude approfondie de chaque dossier, encadrés dans une organisation nouvelle et sans traditions, risquent d'avoir des conséquences redoutables, non seulement au point de vue de la sécurité juridique, mais aussi de la protection adéquate de l'inventeur.

Une autre difficulté de l'examen juridique de la brevetabilité réside dans le fait que l'Examinateur, en matière de résultat industriel ou effet technique (*technische Wirkung*), juge sur des vraisemblances et sur la confiance qu'il peut avoir dans l'exactitude des assertions de l'inventeur. Ceci joue d'ailleurs non seulement à propos de la brevetabilité mais aussi à propos de la suffisance de la description.

Pour prendre un exemple concret, supposons qu'un inventeur revendique une nouvelle famille de produits insecticides et leur procédé de préparation. Il déclare que les produits de cette famille ont des propriétés insecticides et que le procédé tel qu'il est décrit permet effectivement de les obtenir. Supposons que ceci soit inexact et que, par exemple, un seul des membres de la famille possède ces propriétés et que l'inventeur ait omis d'indiquer la nécessité d'employer un certain catalyseur pour réussir leur préparation. Rien ne peut *a priori* faire soupçonner à l'Examinateur que les affirmations du demandeur sont inexactes ou incomplètes. D'ailleurs, même si l'Examinateur avait des doutes, il lui serait manifestement impossible d'en contrôler le bien-fondé, puisque de telles inexactitudes ne peuvent être révélées que par des expériences, pour lesquelles un Office de brevets n'est pas outillé. Le brevet qui sera délivré dans ces conditions n'aura pas plus de valeur qu'un brevet délivré dans le système du simple enregistrement.

A contrario, l'invention peut être la découverte d'un phénomène inexplicable par les théories classiques. Des demandes de brevets déposées par M. Joliot-Curie aux Etats-Unis avant la guerre, pour des inventions dans le domaine nucléaire, ont été rejetées parce qu'elles n'avaient pas été comprises par l'Examinateur. On connaît aussi l'exemple de l'injecteur Giffard, aujourd'hui universellement employé pour refouler de l'eau dans une chaudière à l'aide de vapeur prélevée dans la chaudière. La demande de brevet en Allemagne a été rejetée, l'Examinateur estimant, compte tenu des connaissances en thermodynamique de l'époque, que cet injecteur ne pouvait pas fonctionner et parce que le résultat annoncé ne lui paraissait pas *vraisemblable*.

Sans doute des espèces de ce genre ne sont-elles pas très fréquentes. Nous avons choisi d'autre part des exemples extrêmes, mais chacun retrouvera dans sa mémoire des espèces où, tantôt le breveté a induit l'Examinateur en erreur en invoquant des résultats plus ou moins imaginaires, tantôt l'Examinateur a pris une attitude injustement négative en ignorant l'existence d'un résultat pourtant réel et important. On ne peut pas considérer comme satisfaisant un système juridique qui, non seulement permet de telles erreurs, mais les consacre de l'autorité que revêt une décision administrative.

De telles erreurs de l'examen administratif sont moins à craindre en cas de litige judiciaire, car le tribunal peut faire appel à des experts, lesquels se livrent, si nécessaire, à des expériences. L'appel aux oppositions des tiers devant les instances administratives permet de remédier assez souvent aux insuffisances que nous venons d'indiquer de l'examen administratif dans le domaine de la vérification des allégations du demandeur. Une telle procédure nous paraît souhaitable. Doit-elle aboutir à une appréciation juridique de la brevetabilité, anticipant sur celle des tribunaux? Cette solution n'est pas à écarter puisque les conditions dans lesquelles se déroulent la procédure d'opposition sont de nature à éclairer plus complètement l'organisme délivrant les brevets. Elle aurait toutefois l'inconvénient de nuire à la cohérence du système que nous préconisons, lequel limite la compétence administrative aux questions de nouveauté (faits), réservant les questions de droit aux tribunaux.

Le simple avis de nouveauté évite ces inconvénients. On lui reproche de ne pas renseigner les intéressés d'une façon aussi immédiate, au simple vu des revendications, dont le libellé tient compte de l'état antérieur de la technique, mais de les obliger à consulter les antériorités, de faire la comparaison entre celles-ci et le brevet, et d'en tirer eux-mêmes des conclusions sur la validité et la portée du brevet.

L'inconvénient est réel, mais il doit être mis en balance avec les inconvénients du système de l'examen juridique. Il ne faut pas perdre de vue en tout cas que si le simple avis de nouveauté est difficilement compatible avec le critère subjectif du niveau inventif, dont l'application comporte une trop grande part d'incertitude pour que l'intéressé puisse prévoir avec un certain degré de probabilité ce que sera la décision du tribunal, il devient très acceptable lorsque le critère de brevetabilité est objectif et permet à un juriste de se hasarder à des pronostics sérieux sur l'issue éventuelle d'un procès.

On peut craindre que, malgré ce qui précède, les esprits ne soient pas prêts, dans les pays où se pratique l'examen classique, à adopter la solution du simple avis de nouveauté, trop contraire à leurs habitudes. Le compromis du système anglais pourrait alors rallier le maximum de suffrages.

Nous rappelons qu'il consiste, pour l'Examinateur, à opposer au demandeur les antériorités qu'il a trouvées et pour le demandeur à rétrécir la portée de ses revendications, voire à introduire dans la description un *disclaimer*, de façon que le public se fasse une idée précise de la portée résiduelle que le brevet attribue à son brevet, l'Examinateur veillant à ce que cette condition soit loyalement observée, mais laissant à d'autres instances le soin d'apprécier si l'objet des revendications du brevet finalement accordées est brevetable ou non.

A condition de ne pas conférer à de telles revendications un caractère étroitement limitatif, mais à y voir, comme dit ci-dessus, un cadre assez souple aux prétentions du breveté, et à condition d'adopter un critère de brevetabilité strictement objectif, il semble que l'on parviendrait au compromis optimum entre la sécurité juridique et la protection adéquate de l'invention.

Conclusion

La sécurité juridique totale est utopique. La protection équitable de l'inventeur et des intérêts du public lui-même s'y opposent.

Recherchant, dans les législations nationales existantes, ce qui semble le plus souhaitable, en vue d'en faire une synthèse harmonieuse, le système qui semble le mieux concilier une sécurité juridique raisonnable et une bonne protection de l'invention paraît être le suivant:

- un examen de stricte nouveauté, sans appréciation juridique, par l'autorité administrative, de la brevetabilité, celle-ci étant de la compétence d'instances supérieures (système type anglais);
- l'élaboration par le demandeur de revendications assez précises et au besoin d'un *disclaimer*, pour renseigner immédiatement le public sur la portée que le breveté entend donner à son brevet (système anglais); ces revendications, n'étant cependant pas strictement limitatives, mais pouvant être réformées quant à leur portée exacte par les tribunaux (système allemand);
- un ou plusieurs critères objectifs de la brevetabilité (système français), définis dans le droit positif (ce qui n'existe dans aucun pays);
- une juridiction spécialisée pour l'appréciation de la validité et de la portée des brevets (système allemand ou hollandais).

ALBERT COLAS
Ingénieur-conseil
en propriété industrielle

CHARLES REIBEL
Avocat à la Cour de Paris
Ancien Ministre

Correspondance

Lettre d'Autriche

(Deuxième partie)*

d) Dénigrement d'une entreprise⁴⁾

Une affiche commune à plusieurs entreprises et invitant le public à faire appel aux services des seuls bureaux de détectives concessionnés est de nature à faire croire à tort, au lecteur peu attentif, que seules bénéficient d'une concession publique les entreprises figurant sur l'affiche. La pose d'une telle affiche constitue par conséquent un acte de concurrence déloyale (arrêt de la Cour suprême du 29 novembre 1950; SZ XXIII/355).

*) Voir *Prop. ind.*, 1961, p. 84.

4) Les dispositions de la loi fédérale contre la concurrence déloyale applicables en la matière sont les suivantes:

§ 7. (1) Celui qui, à des fins de concurrence, énonce ou répand sur l'entreprise d'un tiers, sur la personne du propriétaire ou du directeur de l'entreprise, sur les marchandises ou les prestations d'un tiers, des affirmations de fait qui sont de nature à nuire à la marche de l'entreprise ou au crédit de son propriétaire, est tenu de réparer le tort causé à la partie lésée, à moins qu'il ne puisse prouver la véracité de ses assertions. La partie lésée peut également lui intenter une action tendant à lui faire interdire de répéter ou de répandre les affirmations incriminées. Elle peut en outre exiger une rétractation sujette à publication.

(2) S'il s'agit de communications confidentielles, et si la personne qui a fait ou reçu la communication a un intérêt légitime à cette dernière, l'action en cessation n'est admise que si les faits avancés ou répandus sont contraires à la vérité. L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée que si l'auteur de la communication connaissait ou devait connaître l'inexactitude des faits avancés.

Comme l'a prononcé la Cour suprême, dans un arrêt rendu en date du 31 août 1955 (*Bl.*, p. 67), de fausses affirmations faites par un marchand de voitures au sujet de la consommation et de la vitesse maximum des voitures mises en vente par un concurrent sont objectivement de nature à nuire à la marche de l'entreprise concurrente et à servir en conséquence à des fins de concurrence. La consommation et la vitesse constituent en effet des facteurs essentiels pouvant influencer la décision des personnes désireuses d'acheter une voiture. Du moment que les affirmations incriminées étaient faites essentiellement à des fins de concurrence, leur auteur réalisait la seule condition de caractère subjectif prévue par le § 7 de la loi contre la concurrence déloyale. En ce qui concerne la véracité de ces affirmations, point n'est besoin qu'elles aient été faites intentionnellement ou par négligence. Le § 7 précité ne prévoit que la rétractation et non pas la mise au point d'une affirmation inexacte et propre à rabaisser les produits d'un concurrent.

Dans un arrêt rendu en date du 12 septembre 1956 (*Bl.*, p. 65), la Cour suprême a qualifié d'acte de concurrence déloyale l'affirmation selon laquelle un pain spécial, d'un poids uniforme de 800 grammes et mis sur le marché par un concurrent, serait « en-dessous du poids », comparé au pain normal d'un kilo. Dans le langage courant, cette expression (« en-dessous du poids ») signifie en effet que le fabricant, en vue de se procurer un avantage indû et au détriment des consommateurs, n'a pas donné à son produit le poids qu'il devrait normalement avoir.

Comme l'a confirmé la Cour suprême, dans un arrêt rendu en date du 10 avril 1957 (*Bl.*, p. 57), un fabricant étranger, qui vend ses produits en Autriche par l'intermédiaire d'un (nouveau) représentant général, et l'importateur des mêmes articles, d'autre part, se trouvent en relation de concurrence. L'envoi d'une circulaire aux clients du fabricant étranger, en vue de favoriser le représentant général par rapport à l'importateur, doit être considéré comme un acte fait à des fins de concurrence. Dans la circulaire en cause, le fabricant étranger déclarait faussement que jusque là ses produits — il s'agissait d'appareils hydro-électriques — n'avaient été livrés à l'importateur que sous une réserve expresse de propriété. Cette affirmation n'était pas sans danger pour l'importateur, car elle pouvait créer dans l'esprit des clients des doutes quant à la validité de leur droit de propriété en cas d'achat, et pouvait en conséquence les faire hésiter à acheter. Elle impliquait le reproche que l'importateur n'était pas un partenaire de confiance et qu'il ne méritait pas qu'on lui fit crédit. Aussi la Cour fit-elle droit à l'action en cessation.

Dans un arrêt rendu en date du 23 octobre 1957 (*Bl.*, 1958, p. 46), la Cour suprême a considéré que des déclarations malveillantes faites à l'égard d'un tiers et propres à le rabaisser — en l'espèce la défenderesse avait, dans une circulaire adressée à ses clients, exprimé sa satisfaction de pouvoir rompre des relations « pénibles » avec la demanderesse — créent d'emblée la présomption qu'elles ont été faites à des fins de concurrence. La preuve du contraire incombe dans un cas de ce genre à l'auteur de la déclaration, c'est-à-dire à la défenderesse. Les actions en cessation et en dommages-intérêts prévues par le § 7 de la loi contre la concu-

rence déloyale ne présupposent pas une faute de la part du défendeur. La loi prévoit comme seule condition subjective que la déclaration ait été faite à des fins de concurrence, et il suffit que les faits avancés soient objectivement de nature à nuire à l'entreprise ou au crédit d'un tiers. C'est pourquoi la Cour donna une suite favorable à l'action en cessation et en publication du jugement. Elle déclara que l'action en publication du jugement devait toujours être admise lorsqu'une communication a eu ou pourra avoir à l'avenir pour effet de créer dans l'esprit d'un grand nombre de personnes une idée défavorable à l'entreprise du demandeur et favorable à celle du défendeur, idée toutefois erronée et qu'il importe de corriger. La publication doit assurer l'efficacité de l'action en cessation, celle-ci une fois admise. Elle n'a pas seulement pour but de détruire une idée erronée déjà créée dans l'esprit du public; elle doit aussi prévenir une plus large diffusion de cette erreur. Même s'il n'y a aucun danger de réciproque, l'action tendant à la publication du jugement peut être admise s'il y a lieu de craindre que l'abus fait dans le passé pourrait encore avoir à l'avenir des effets nuisibles pour le demandeur. Même si la communication constituant l'acte de concurrence déloyale n'a pas été faite publiquement, mais seulement à certains milieux d'affaires déterminés et fermés au public, la publication du jugement peut être ordonnée en vue de prévenir la diffusion des fausses idées créées sur le compte du demandeur.

Dans une autre affaire, les deux parties au procès — il s'agissait de maîtres-électriciens indépendants — s'étaient adressés aux propriétaires d'immeubles d'une localité afin d'obtenir d'eux l'exécution des travaux d'installation nécessaires par suite d'une transformation du réseau local décidée par la KELAG, une société autrichienne d'électricité. Le défendeur se rendit un jour au bureau local de la KELAG et déclara à son directeur, en présence du chef monteur, qu'il avait appris de source digne de foi que le demandeur s'était fait passer auprès de deux propriétaires d'immeubles comme faisant partie du personnel de la KELAG. Comme il craignait que les déclarations du demandeur eussent pour effet de porter atteinte à ses intérêts professionnels, il avait demandé au directeur du bureau local de la KELAG, tout en le priant de traiter cette affaire confidentiellement, d'inviter le demandeur à mettre fin à de telles déclarations. Le défendeur avait fait la même déclaration au contrôleur des installations, sans toutefois le prier de considérer l'affaire comme confidentielle. Dans son arrêt du 7 avril 1959 (*Bl.*, p. 70), la Cour suprême rejeta la demande formulée par le demandeur tendant à faire publier une rétractation. Elle invoqua les motifs suivants: D'après les constatations faites en instances inférieures, le défendeur n'avait pas été à même de prouver la véracité de ses dires. Il avait cependant réussi à établir qu'il ne connaissait et n'avait pas été en mesure de connaître l'inexactitude de ses assertions, et qu'il avait eu conséquence agi de bonne foi. Il s'agissait dès lors de savoir si le défendeur pouvait être mis au bénéfice des dispositions prévues par le § 7, alinéa 2, de la loi contre la concurrence déloyale (voir note 4). Il n'y a cependant aucun doute que non seulement le défendeur, mais la KELAG elle-même avaient un intérêt légitime à la communication faite par le défendeur au

personnel de cette entreprise. En effet, il n'était pas indifférent, pour la KELAG, qu'une personne quelconque se fit passer à tort pour son mandataire ou pour son employé. Aux termes de la disposition légale précitée, la communication doit être faite confidentiellement. Cela signifie que l'auteur de la communication doit en faire ressortir spécialement le caractère confidentiel, ou que ce caractère résulte de lui-même des circonstances particulières du cas, de la façon dont la communication a été faite ou de son contenu. Ces dernières conditions doivent cependant être considérées comme réalisées en l'espèce. Il est clair que les personnes auxquelles s'adressait la communication devaient se rendre compte immédiatement, c'est-à-dire sans être spécialement averties par le défendeur, que cette communication leur était faite non pas comme à des tiers choisis au hasard, mais en leur qualité de fonctionnaires locaux de la KELAG, que la communication incriminée touchait en outre à des intérêts légitimes de leur entreprise et que, par conséquent, elle n'était pas destinée à être répandue dans le public. Pour apprécier le caractère confidentiel d'une communication, au sens de la disposition légale précitée, c'est l'intention manifeste de son auteur qui importe et non pas l'attitude adoptée par celui qui la reçoit. Il importe également d'observer que le défendeur a agi pour se défendre contre un acte de concurrence déloyale imputé au demandeur. D'après les constatations faites en instances inférieures, le défendeur avait cru de bonne foi que le demandeur s'était fait passer auprès des clients comme faisant partie du personnel de la KELAG. En faisant part de ce fait au personnel de l'entreprise, il avait pris une mesure de défense appropriée à l'attaque et en conséquence il ne s'était pas rendu coupable d'un acte de concurrence déloyale.

c) Usage abusif des signes distinctifs d'une entreprise ⁵⁾

Les prétentions de droit civil résultant de la violation des droits de marque doivent également être jugées d'après les dispositions de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (§ 9). C'est pourquoi nous traiterons également ci-dessous des arrêts de la Cour suprême rendus par suite de violations des droits de marque.

Dans un arrêt rendu en date du 9 février 1949 (SZ XXII/17), la Cour suprême a estimé que la désignation «Elbak» était assez semblable à la désignation «Elmag» (qui appartenait au demandeur) pour prêter à confusion. Les deux entreprises en présence fabriquaient des produits relevant du domaine de l'électricité, c'est-à-dire des marchandises apparentées.

⁵⁾ Les dispositions de la loi fédérale contre la concurrence déloyale applicables en la matière sont les suivantes:

§ 9. (1) Celui qui use en affaires d'un nom, d'une raison de commerce ou de la désignation particulière d'une entreprise, ou d'un imprimé non protégé par le § 80 de la loi sur le droit d'auteur, de façon à créer des confusions avec le nom, la raison de commerce ou la désignation particulière dont un tiers fait légitimement usage, peut être actionné par celui-ci en cessation de l'usage.

(2) Celui qui s'est rendu coupable d'un tel usage est tenu envers la partie lésée de réparer le dommage causé s'il savait ou devait savoir que l'usage abusif était propre à créer des confusions.

(3) Sont assimilés à la désignation particulière d'une entreprise les marques enregistrées, de même que les enseignes et tous autres signes destinés à distinguer l'entreprise des autres, en particulier le conditionnement des produits, de leur emballage ou enveloppes ainsi que des papiers d'affaires, dans la mesure où ils sont considérés dans les milieux intéressés comme des signes distinctifs de l'entreprise.

La protection des signes distinctifs assurée par la loi contre la concurrence déloyale est limitée, pour autant qu'il ne s'agit pas d'une désignation protégée à titre de marque, au territoire sur lequel la désignation en cause est considérée comme un signe distinctif de l'entreprise. C'est pourquoi la Cour suprême, dans un arrêt rendu en date du 20 avril 1949 (SZ XXII/57), a rejeté une action tendant à faire cesser l'emploi d'une indication déterminée (« Choisis ton portrait »), action qui avait été intentée par un photographe, établi à Vienne, contre un autre photographe établi à Dorubirn. Il découle de la nature même des deux entreprises en cause qu'elles n'ont pas d'autres clients que ceux qui se présentent dans leurs locaux afin d'y commander des photographies. Dès lors, on ne saurait admettre l'existence d'un danger de confusion créé par l'emploi, par les deux entreprises, d'indications déterminées.

Dans un arrêt rendu en date du 8 février 1950 (SZ XXI/28), la Cour suprême a considéré que des expressions tirées du langage courant ne peuvent pas être monopolisées et soustraites ainsi à un emploi général. On ne saurait, à propos de telles expressions (il s'agissait en l'espèce de l'indication « livre d'adresses »), invoquer la protection assurée par la loi contre la concurrence déloyale.

La Cour suprême a estimé, dans un arrêt rendu en date du 15 mai 1950 (*Prop. ind.*, 1951, p. 102; SZ XXI/65), que la désignation «Sanabo» (marque enregistrée au nom de la demanderesse) n'était pas assez semblable à la désignation «Sanapha», destinée comme la première à des produits chimico-pharmaceutiques, pour créer un danger de confusion. Elle fit observer que les deux désignations en cause comprenaient le radical «Sana», qui doit être considéré comme étant du domaine public en matière de médicaments. C'est pourquoi le consommateur concentrera son attention sur les désinences. La désinence «pha», qui figure dans la marque incriminée, n'est pas usuelle pour des marques destinées à des médicaments et ne permet pas d'admettre l'existence d'une collision entre les désignations en cause.

Dans un arrêt rendu en date du 11 juillet 1951 (*Prop. ind.*, 1952, p. 30; SZ XXIV/184; *Bl.*, 1952, p. 6), la Cour suprême eut à se prononcer au sujet de la reprise, après la dissolution d'une entreprise, d'un nom de famille figurant dans l'ancienne raison de commerce. Deux frères, qui tenaient de leur père un nom très connu en Autriche dans le domaine de la pâtisserie-confiserie («Pischinger»), s'étaient séparés en 1925, après la mort de leur père. L'un des frères, Jacques, continua l'entreprise paternelle, sous la raison de commerce qu'elle avait eue jusque là, Oscar Pischinger. L'autre frère, Oscar Pischinger, qui portait donc le même prénom que son père, était sorti de l'entreprise et s'était établi dans la même branche en Allemagne. Les deux frères s'étaient en particulier engagés, dans le contrat de dissolution, à ne pas se faire concurrence, ni en Autriche, ni en Allemagne. En 1928, le frère resté en Autriche avait vendu son entreprise à une personne étrangère à la famille et qui cependant conserva à l'entreprise son ancienne raison de commerce. Oscar Pischinger était rentré en Autriche en 1944, après le bombardement de l'entreprise sise en Allemagne. Il avait, en 1949, ouvert à Vienne, sous son propre nom, une entreprise non inscrite au

registre du commerce, mais qui le fut par la suite sous la forme d'une société en commandite. La maison Oscar Pischinger intenta contre la nouvelle entreprise une action fondée sur le contrat de dissolution de 1925 et demanda qu'il fût interdit au défendeur de faire de la réclame, de mettre en vente et de vendre des produits de pâtisserie-confiserie sous la désignation «Confiserie Pischinger, propr. Oscar Pischinger» ou «Oscar Pischinger». La demanderesse intenta une deuxième action en cessation, qui reprenait les mêmes conclusions et s'appuyait sur les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale. Dans l'arrêt mentionné ci-dessus, la Cour suprême confirma, en dernière instance, le rejet de l'action en cessation prononcée par la juridiction inférieure, dans la mesure où la demande était fondée sur le contrat de dissolution. Elle fit remarquer que l'engagement à ne pas se faire concurrence, pris par les parties à un contrat de dissolution n'était pas en soi contraire aux bons usages. Si toutefois cet engagement est pris pour un temps indéterminé, il est en tout cas soumis à la clause *rebus sic stantibus*. Par suite de l'effondrement de la Grande-Allemagne et des événements qui s'ensuivirent, les conditions économiques s'étaient modifiées d'une façon radicale. On pouvait dès lors admettre en l'espèce que l'interdiction de se faire concurrence, convenue en 1925, ne liait plus le défendeur. En revanche, et contrairement aux décisions prises en instances inférieures, la Cour suprême donna une suite favorable à l'action fondée sur les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale. Elle interdit à la partie défenderesse, en particulier, de faire usage de la raison de commerce «Confiserie Pischinger, propriétaire Oscar Pischinger», «Oscar Pischinger» ou «Confiserie Pischinger jun., société en commandite», et de mettre en vente ou de vendre, sous l'une ou l'autre de ces désignations, des produits apparentés à ceux de la demanderesse. La Cour fit observer dans son arrêt qu'un industriel ou commerçant qui vend son entreprise et fonde plus tard une nouvelle entreprise semblable doit s'abstenir dans sa publicité de toute mention relative à sa qualité d'ancien propriétaire de l'entreprise vendue auparavant. D'autre part, un nom de famille très connu, dans une branche déterminée, au point que n'importe quelle adjonction serait insuffisante à écarter tout danger de confusion, ne peut en aucune façon être utilisée en affaires, par un industriel ou commerçant portant le même nom, comme un élément principal de sa raison de commerce; comme raison de commerce, il ne peut être utilisé que dans la teneur complète de la raison inscrite au registre du commerce et il doit ressortir clairement de cette raison de commerce qu'il ne s'agit pas de l'entreprise d'ancienne renommée.

Les titres de journaux jouissent également de la protection assurée par le § 9 de la loi contre la concurrence déloyale, ainsi qu'il ressort d'un arrêt rendu par la Cour suprême en date du 4 janvier 1952 (SZ XXV/1; *Oe. Pbl.*, 1955, p. 68; *Bl.*, 1952, p. 15). La protection ne devient caduque qu'au moment où le journal cesse définitivement de paraître. Elle peut même durer au delà de ce délai, chaque fois en tout cas que la reprise du même titre par un nouveau journal serait de nature à créer des confusions. La protection assurée au titre ne tombe pas lorsque le journal cesse temporairement de pa-

raître, en particulier lorsque cette situation a été imposée par les événements de la guerre ou de l'après-guerre.

Par arrêt rendu en date du 27 février 1952 (SZ XXV/51; *Bl.*, p. 15), la Cour suprême considéra comme suffisamment fondée, du fait que la désignation en cause était enregistrée comme marque, la demande d'ordonnance d'une mesure provisionnelle dont le but était d'assurer une action tendant à faire cesser l'emploi d'une désignation «Tiefenstrahler» (appareil de radioscopie à action profonde), destinée à des appareils électro-médicaux de radioscopie. Le fait que cette désignation constitue une indication générique ne s'oppose pas à l'ordonnance d'une mesure provisionnelle. En effet, une indication générique peut aussi être enregistrée comme marque, si elle est considérée dans les milieux intéressés comme un signe distinctif des produits provenant d'une entreprise déterminée. Cette condition était vraisemblablement réalisée en l'espèce, puisque la désignation «Tiefenstrahler» avait été enregistrée comme marque. L'ordonnance d'une mesure provisionnelle ne pouvait être refusée que si la partie adverse avait rendu vraisemblable que la marque enregistrée ne s'était pas imposée dans le commerce comme un signe distinctif des produits de la partie en péril; faute de l'avoir fait, la demande de mesure provisionnelle devait être acceptée.

Dans le procès au fond engagé dans la même affaire, la Cour suprême rejeta l'action en cessation, par arrêt rendu en date du 6 octobre 1954 (SZ XXVII/250; *Oe. Pbl.*, 1955, p. 74; *Bl.*, 1955, p. 10). La marque déposée en 1945 et en vertu de laquelle avait été ordonnée la mesure provisionnelle avait entre temps été radiée par la Cour des brevets. La Cour suprême estima que l'action en cessation ne pouvait pas être justifiée du fait que le droit à une marque «Tiefenstrahler» aurait été acquis plus tard, puisque la partie défenderesse avait commencé à utiliser la désignation en cause bien longtemps avant de l'avoir fait enregistrer.

Dans un arrêt rendu en date du 5 mars 1952 (SZ XXV/55; *Bl.*, p. 45), la Cour suprême considéra comme prêtant à confusion les deux marques verbales «Niero» (marque de la demanderesse) et «Nieron», qui appartenaient à deux fabriques de l'industrie métallurgique. Il n'y avait pas lieu d'examiner si les marques en cause pouvaient être valablement enregistrées, puisque des indications génériques peuvent elles-mêmes être enregistrées si elles sont considérées dans les milieux intéressés comme un signe distinctif des produits provenant d'une entreprise déterminée. Il est vraisemblable que cette condition ait été réalisée en l'espèce, puisque les marques en cause avaient été enregistrées.

L'arrêt rendu par la Cour suprême en date du 11 juin 1952 (SZ XXV/161; *Oe. Pbl.*, 1955, p. 166) a trait à l'emploi d'une raison de commerce à laquelle l'intéressé n'avait plus droit. A l'occasion de la vente d'une entreprise, l'acquéreur s'était engagé à supprimer dans la raison de commerce, jusqu'à une date déterminée, le nom d'un sociétaire qui figurait dans la raison de commerce. Le sociétaire en question avait par la suite fondé avec un commanditaire une nouvelle entreprise de la même branche et avait fait figurer son nom dans la raison de commerce. L'acquéreur de l'ancienne entreprise avait bien satisfait à son engagement en ce qui concerne la modification de sa raison de commerce; par la suite, il avait

cependant fait état de l'ancienne raison de commerce (dont le nom du sociétaire en question faisait partie intégrante) dans des communications publiques (annuaire du téléphone). C'est ce que la Cour suprême lui interdit de faire, à moins de mentionner clairement et de façon à ne plus laisser subsister aucun doute que la raison de commerce appartenait dorénavant à une autre entreprise que la sienne.

Dans un arrêt rendu en date du 30 juillet 1952 (*Prop. ind.*, p. 175; *SZ XXV/210*; *Oe. Pbl.*, 1953, p. 33; *Bl.*, 1952, p. 35), la Cour suprême eut à s'occuper d'une affaire où une même marque verbale («Mirabell») avait été enregistrée au nom de deux entreprises différentes, pour des produits semblables. La Cour ordonna une mesure provisionnelle interdisant l'emploi de la marque à l'entreprise qui l'avait fait enregistrer en second lieu, bien que l'entreprise qui jouissait de la priorité n'eût plus utilisé la marque depuis plusieurs années. Contrairement à l'avis exprimé par la juridiction inférieure, la Cour fit observer, en particulier, qu'une marque enregistrée était protégée en vertu des dispositions de la loi contre la concurrence déloyale indépendamment de la question de savoir si elle est utilisée ou non (voir les marques défensives ou de réserve).

La Cour suprême, dans un arrêt rendu en date du 13 juillet 1953 (*SZ XXVI/189*; *Bl.*, p. 52), admit l'action en dommages-intérêts intentée par une maison d'édition qui s'opposait à l'emploi de son nom fait par un tiers sur un imprimé, et fit observer que le § 9 de la loi contre la concurrence déloyale, au contraire du § 1^{er} (voir lettre b ci-dessus), n'exige pas que l'acte incriminé soit contraire aux bons usages, ni qu'il soit commis à des fins de concurrence. Il suffit d'un abus, en matière commerciale, résultant de l'emploi d'un signe distinctif appartenant à autrui. La faute consistait en l'espèce en ce que l'auteur de l'acte incriminé savait, ou aurait dû savoir s'il n'avait fait preuve de négligence, que l'emploi du nom en cause, étant donné les circonstances, était de nature à créer des confusions. La Cour se prononça également, dans le même arrêt, sur la façon dont peut être calculé le dommage subi par suite d'un acte de concurrence déloyale. Le dommage, par quoi il faut entendre tout préjudice quelconque apporté à la situation financière de la partie lésée, peut consister en un dommage effectivement subi, comme aussi dans la perte du gain qui aurait pu être réalisé si l'acte incriminé n'avait pas été commis; ainsi en est-il par exemple lorsque l'acte incriminé a eu pour effet de nuire à la réputation de la partie lésée ou de créer des confusions sur le marché et, par là, de diminuer l'écoulement des produits. La partie lésée éprouve toutefois, très souvent, les plus grandes difficultés à établir et à prouver le montant de son manque à gagner. C'est pourquoi tant la doctrine que la jurisprudence lui accordent le droit de demander, en cas de violation de ses droits exclusifs, en lieu et place d'une indemnité pour le manque à gagner, une licence appropriée pour l'utilisation faite indûment. Outre ces deux modes de calculer le dommage (manque à gagner et licence d'utilisation), on peut en imaginer un troisième: la restitution du gain obtenu par l'auteur de l'acte incriminé (enrichissement illégitime). La loi contre la concurrence déloyale ne contient il est vrai aucune disposition expresse permettant de demander la restitution

du gain obtenu par suite de la violation d'un droit exclusif. Pour calculer le dommage subi par suite de la violation d'un droit exclusif, dommage qui comprend également le manque à gagner subi par la partie lésée, il importe cependant de tenir compte aussi du gain obtenu par l'auteur de l'infraction. On doit admettre en effet que le concurrent lésé n'aurait autorisé l'auteur de l'infraction à faire usage de son droit exclusif que s'il avait pu participer au gain réalisé par l'usage de ce droit. La Cour estima qu'il n'était pas justifié en l'espèce d'accorder à la partie lésée, en plus d'un versement ordinaire des dommages-intérêts, l'amende prévue par la loi contre la concurrence déloyale en compensation du tort moral subi ou de toute autre atteinte à des intérêts personnels. Le cas ne présentait aucune circonstance particulière qui eût entraîné pour la partie lésée, en plus d'une certaine irritation, normale chez toute personne victime d'un acte de concurrence déloyale, une atteinte à son bien-être moral ou physique.

Par arrêt du 22 juillet 1953 (*SZ XXVI/199*; *Bl.*, 1954, p. 66), la Cour suprême ordonna une mesure provisionnelle au sujet de la marque verbale «Moorschwebstoff» (bone en suspension) et interdit au défendeur d'utiliser la même désignation. (Les parties en litige faisaient toutes deux le commerce de bains de bone à usage thérapeutique.) La Cour déclara que l'enregistrement d'une désignation à titre de marque constituait une preuve *prima facie* que les conditions requises pour l'enregistrement étaient remplies et que le titulaire avait dès lors le droit exclusif d'utiliser la marque. En l'espèce, la demande de mesure provisionnelle aurait dû être refusée, il est vrai, si la partie défenderesse avait rendu vraisemblable que la marque enregistrée ne s'était pas imposée dans le commerce comme un signe distinctif des produits de la partie en péril. La Cour n'a pas tenu compte de l'allégation de la partie défenderesse comme quoi elle jouissait de la priorité d'usage sur la marque en cause. Elle admit qu'une marque non enregistrée, utilisée à bon droit et reconnue comme telle par les milieux intéressés, pouvait également être protégée contre une marque enregistrée postérieurement. Pour obtenir cette protection, l'intéressé doit cependant fournir la preuve stricte que l'emploi de la marque était légitime et que le signe en cause s'était imposé dans le commerce comme un signe distinctif. L'administration d'une telle preuve ne pouvait cependant pas être admise dans la procédure en octroi d'une mesure provisionnelle.

Une entreprise établie à Graz (Styrie) avait inclus dans sa raison de commerce, qui avait été inscrite en 1925, les mots «Moden Müller» et utilisait en outre ces mêmes mots comme marque depuis 1938. Une entreprise viennoise de la même branche (commerce de vêtements féminins) fit enregistrer en 1949 une raison de commerce comprenant les mots «Wiener Moden Müller» (Modes viennoises Müller). Par arrêt rendu en date du 25 novembre 1953 (*Bl.*, 1954, p. 17), l'entreprise viennoise se vit interdire l'emploi des mots «Wiener Moden Müller». La Cour fit observer que la protection assurée par la loi aux signes distinctifs n'était pas limitée aux cas où les parties en cause sont effectivement en relation de concurrence. Il suffit qu'il soit objectivement possible que les

deux entreprises puissent être confondues à cause de la similitude des produits dont elles font le commerce.

La Cour suprême s'est prononcée dans deux arrêts différents sur la question de l'emploi en affaires, par une femme divorcée et remariée, du nom acquis du premier mariage. La demanderesse tenait depuis 1931 à Vienne, sous le nom X qu'elle avait acquis de son premier mariage, un commerce d'articles de mode pour dames. La défenderesse avait épousé le beau-frère de la demanderesse et avait ouvert en 1948, dans le même quartier de Vienne, un commerce de la même branche. Après qu'elle se fût divorcée et remariée, elle se fit inscrire au registre du commerce et prit dans sa raison de commerce les noms acquis du premier et du second mariages («... Liesl X, mariée Y»). Par arrêt partiel rendu en date du 23 septembre 1953 (SZ XXVI/235; *Bl.*, p. 63), la Cour obligea la défenderesse à modifier sa raison de commerce. Elle déclara que la défenderesse, du moment qu'elle était divorcée, n'avait pas le droit d'utiliser dans sa raison de commerce le nom X acquis du premier mariage, même en relation avec son nom de famille actuel Y, de façon à faire croire qu'elle aurait droit à ce nom, c'est-à-dire qu'elle serait membre de la famille X. On ne saurait obliger la demanderesse, qui appartient à la famille X, d'admettre que la défenderesse puisse ainsi faire croire à un lien de parenté qu'elle n'a pas. Là-dessus, la défenderesse modifia sa raison de commerce («... Liesl X, remariée Y»), mais continua à utiliser en affaires le nom X acquis de son premier mariage, d'une façon qui n'était pas conforme à l'arrêt de la Cour. Cette dernière, dans un arrêt définitif rendu en date du 10 novembre 1954 (SZ XXVII/287; *Bl.*, 1955, p. 9), interdit à la défenderesse, afin de prévenir tout danger de confusion, d'utiliser en affaires, pour désigner son entreprise, 1° le nom acquis du premier mariage, que ce soit seul ou en relation avec un prénom seul, et 2° de faire spécialement ressortir dans sa raison de commerce, par rapport aux autres éléments dont elle était constituée, le nom acquis du premier mariage.

Dans une affaire relative au danger de confusion entre deux éditions, publiées par deux éditeurs différents, des œuvres d'un poète autrichien (Anton Wildgans), la Cour suprême déclara, dans un arrêt rendu en date du 15 décembre 1954 (SZ XXVII/316; *Bl.*, 1955, p. 17), que le conditionnement d'un ouvrage était protégé par le droit d'auteur dans la mesure seulement où il a pour effet de créer des confusions entre deux «œuvres» différentes, au sens de la loi sur le droit d'auteur. Il y a lieu en revanche d'appliquer les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale lorsqu'il s'agit du conditionnement d'une seule et même œuvre, publiée par des éditeurs différents, et que l'un d'eux entend se protéger contre l'imitation, faite par un autre éditeur, du conditionnement caractéristique donné à sa propre édition, au point de créer un danger de confusion entre les deux éditions. Le § 9 de la loi contre la concurrence déloyale n'exige pas que les parties en présence se trouvent dans des relations de concurrence entre elles. Il suffit qu'un signe caractéristique de l'entreprise de la demanderesse ait été imité de façon à créer un danger de confusion. Le droit au conditionnement d'un livre, tout comme le droit à n'importe quel autre signe caractéristique d'une entreprise, peut être violé du simple fait de l'imitation,

même si les deux entreprises ne se trouvent pas dans des rapports de concurrence entre elles.

Dans l'arrêt qu'elle reudit en date du 16 mars 1955 (SZ XXVIII/78; *Oe. Pbl.*, p. 142; *Bl.*, p. 56), au sujet d'un litige survenu entre deux sociétés de surveillance, la Cour suprême estima que la désignation «Wach- und Schliessgesellschaft» (Société de surveillance et de fermeture) était devenue depuis longtemps une indication générique et que, par conséquent, elle ne pouvait plus être monopolisée par aucune entreprise quelconque.

Au vu de l'enregistrement d'une marque verbale «Matador», destinée en particulier à des aspirateurs à poussière, la Cour suprême appelée à se prononcer sur une demande de mesure provisionnelle interdit à une entreprise concurrente du titulaire de la marque, par arrêt rendu en date du 20 avril 1955 (SZ XXVIII/102; *Bl.*, p. 57), de faire de la publicité pour ses propres aspirateurs, sous une raison de commerce abrégée (la raison complète étant «Matador Maschinenhandel Gesellschaft m. b. H.» — Commerce de machines Matador, société à r. l.), ou de faire ressortir spécialement le mot «Matador» dans ses relations d'affaires. En prouvant que la marque verbale «Matador» avait été enregistrée en son nom, la partie en péril avait fourni la preuve *prima facie* qu'elle jouissait d'un droit exclusif à l'usage de cette désignation.

Deux entreprises avaient utilisé le même slogan («Tu te portes bien») pour la publicité de leurs produits — laxatif d'une part et liqueur (bitter digestif) d'autre part. La Cour suprême, par arrêt rendu en date du 23 novembre 1955 (SZ XXVIII/248; *Bl.*, 1956, p. 17), rejeta la demande formulée par l'entreprise qui fabriquait le laxatif (une fabrique de produits chimico-pharmaceutiques), demande de mesure provisionnelle tendant à faire interdire l'emploi du même slogan par la partie adverse. La Cour refusa d'admettre l'existence d'une collision. A son avis, les produits fabriqués par les parties en litige n'étaient pas semblables, ni même apparentés, puisqu'en général ils sont mis en vente dans des locaux de vente tout différents. De plus, les produits de la partie en péril étaient mis dans le commerce sous la désignation «Darmol», marque généralement connue en Autriche dans le domaine des médicaments, tandis que ceux de la partie adverse l'étaient sous la désignation «Underberg», qui était le nom d'une fabrique de liqueurs étrangère. Ces marques étaient apposées de façon bien visibles sur les produits. La partie en péril n'avait pas non plus rendu vraisemblable que les conditions prévues par le § 1^{er} de la loi contre la concurrence déloyale (voir lettre b ci-dessus) étaient réalisées en l'espèce. En règle générale, n'importe qui a le droit, s'il n'en résulte aucun danger de confusion, d'utiliser pour les besoins d'une entreprise différente un signe distinctif d'une autre entreprise. Pour le moment, le droit autrichien n'accorde pas aux marques notoires une protection plus étendue que celle qui est assurée par la Convention d'Union de Paris.

Dans un litige relatif à la protection du conditionnement d'un produit (il s'agissait en l'espèce d'un liquide pour freins hydrauliques), la Cour suprême admit expressément, par arrêt rendu en date du 8 février 1956 (*Bl.*, p. 30), qu'un droit dérivé d'un usage antérieur pouvait également être revendiqué à l'égard d'un conditionnement. La Cour avait déjà

déclaré, dans un arrêt rendu en date du 6 octobre 1954 (voir l'arrêt du 27 février 1952 mentionné plus haut), qu'un droit dérivé d'un usage antérieur pouvait être invoqué à l'encontre d'une marque. Elle avait déclaré à cette occasion que la protection assurée par la loi sur les marques ne pouvait pas être invoquée contre un tiers qui avait utilisé la marque protégée, bien longtemps avant que celle-ci ne fût enregistrée. Si donc un droit de marque acquis postérieurement ne peut lui-même porter atteinte à un droit dérivé d'un usage antérieur, à plus forte raison le droit acquis sur un conditionnement, du fait qu'il s'est imposé comme un signe distinctif dans le commerce, ne peut pas porter atteinte à un droit dérivé d'un usage antérieur. La juridiction inférieure avait estimé qu'en matière de conditionnement seule serait décisive la date où le conditionnement s'est imposé comme un signe distinctif dans le commerce. Cette manière de voir ne saurait être partagée. Seule est décisive en effet la priorité dérivée de l'usage. Il est intéressant de faire observer qu'en l'espèce le conditionnement consistait uniquement en une coloration bleue donnée au produit, c'est-à-dire au liquide pour freins hydrauliques.

Dans un arrêt rendu en date du 27 mars 1957 (*Prop. ind.*, 1958, p. 28; *Bl.*, 1957, p. 74), la Cour suprême a considéré que l'emploi, par une entreprise fabriquant des dents artificielles, de la raison de commerce «Solodent Acrylat Zahn-erzeugung Gesellschaft m. b. H.» ne constituait pas une violation des droits d'une autre entreprise fabriquant des allumettes et des produits chimiques, et pour laquelle le mot «Solo», élément essentiel de sa raison de commerce («Solo Zündwaren- und Chemische Fabriken Aktiengesellschaft»), s'était imposé comme un signe distinctif dans les milieux d'affaires autrichiens. La Cour estima en effet que les produits en présence étaient d'une nature différente. Pour apprécier le danger de confusion entre deux désignations (en l'espèce «Solo» et «Solodent»), il importe d'examiner si les produits dont il s'agit sont en règle générale mis en vente dans des locaux de vente identiques ou d'un genre semblable, et si, par conséquent, les acheteurs se recrutent en général dans les mêmes couches de la population, ou si les produits sont suffisamment apparentés de par leur origine, leur provenance ou le genre de commerces qui les mettent en vente pour que l'acheteur moyen puisse être amené à croire qu'ils proviennent de la même entreprise. Il était incontestable en l'espèce que les produits fabriqués et mis en vente par la défenderesse (dents artificielles) n'étaient ni identiques ni semblables à ceux que fabriquait la demanderesse (allumettes et crèmes pour chaussures). Il avait été constaté d'autre part que la partie défenderesse ne vendait pas ses produits aux derniers acheteurs, mais qu'elle les livrait uniquement à des dépôts de produits dentaires. Tant les produits en présence que les cercles d'acheteurs auxquels ils étaient destinés étaient totalement différents et, de ce fait, on ne pouvait admettre l'existence d'un danger de confusion. La Cour souligna enfin que, pour le moment, le droit autrichien n'accordait pas aux marques notoirement connues une protection plus étendue que celle qui est assurée par la Convention d'Union de Paris.

Dans un arrêt rendu en date du 17 avril 1957 (*Bl.*, p. 58), la Cour suprême dénia tout danger de confusion entre les

deux raisons de commerce «Controll-Co. Gesellschaft m. b. H.» et «Gewerbliche Warenüberprüfung „Controlla“ Kurt Fräser». Pour jouir de la protection assurée par la loi contre la concurrence déloyale, une désignation doit avoir quelque chose d'individuel, de particulièrement caractéristique. Une expression tirée du langage courant ne saurait être monopolisée. Or, le mot «contrôle» appartient sans aucun doute au langage courant. Il éveille d'une façon toute générale l'idée que l'entreprise qui l'utilise exerce une certaine activité de surveillance. En se contentant de se désigner comme une société de contrôle, la demanderesse devait s'attendre en conséquence à ce que d'autres entreprises, exerçant elles aussi une activité de contrôle, pourraient utiliser la même expression. Il est vrai que la désignation «Controll-Co.» s'était imposée dans les milieux intéressés comme un signe distinctif propre à la demanderesse. Dès lors, celle-ci pouvait bien se protéger contre l'emploi de la même désignation «Controll-Co.», fait par des tiers, mais il ne lui était pas possible de s'opposer à n'importe quel emploi du mot «contrôle», fait par des tiers dans un autre contexte. Il importait d'apprécier dans leur ensemble les deux raisons de commerce en présence. En l'espèce, les deux raisons de commerce, examinées dans leur ensemble, étaient cependant différentes.

Dans l'arrêt qu'elle rendit en date du 4 septembre 1957 (SZ XXX/44; *Bl.*, p. 87), la Cour suprême a traité en particulier la question des limites fixées au droit à la marque. Une entreprise établie en Grande-Bretagne avait apposé licitement une marque («Brunswick») sur ses produits (disques) qu'elle exportait en Autriche où une autre entreprise, établie en Allemagne, avait fait enregistrer la même marque en son nom, en vertu de l'Arrangement de Madrid. La titulaire de la marque internationale demanda une mesure provisoire en vue de faire interdire, en particulier, à la partie adverse qui vendait dans son magasin de Vienne les produits en provenance de Grande-Bretagne, d'utiliser la marque en Autriche pour des produits qui ne provenaient ni de l'entreprise titulaire de la marque, ni de sa succursale. La Cour fit droit à la demande. Elle fit observer que dès le moment où le produit muni de la marque avait été mis en circulation, le droit à la marque, il est vrai, était épuisé; la personne qui a acheté le produit peut en particulier le revendre sans violer par là le droit à la marque. En vertu du principe de la territorialité applicable en matière de marques, cette règle n'est toutefois valable que pour la mise en circulation des produits dans le pays même. Elle ne l'est plus lorsque le produit, licitement muni d'une marque par le titulaire de la marque à l'étranger, est importé en Autriche et que la même marque a été enregistrée en Autriche, pour les mêmes produits, au nom d'une autre entreprise. Seules sont protégées en Autriche les marques enregistrées dans ce pays (ou les marques internationales), à l'exclusion des marques enregistrées à l'étranger, à moins qu'une marque étrangère ne se soit imposée auprès du public autrichien comme un signe distinctif des produits de l'entreprise étrangère, avant même que prenne naissance un droit de priorité qui pourrait lui être opposé.

Dans l'arrêt qu'elle rendit en date du 20 novembre 1957 (*Bl.*, 1958, p. 26), la Cour suprême estima que la désignation «Petрил» était assez semblable à la désignation «Peryl», qui

appartenait à la demanderesse, pour donner lieu à des confusions. Les deux marques en présence étaient utilisées par les parties en litige pour des fils en matière synthétique.

La Cour suprême eut encore une fois (voir l'arrêt du 11 juillet 1951 mentionné plus haut) l'occasion de s'occuper de la question de la reprise, après dissolution de l'entreprise, d'un nom de famille figurant dans l'ancienne raison de commerce. Elle rendit à ce sujet deux arrêts différents, l'un par suite d'une demande de mesure provisionnelle et l'autre par suite de l'action engagée sur le fond. Les deux filles, toutes deux mariées, de l'opticien Anton Kleemann, entre-temps décédé, avaient convenu de procéder, le 30 juin 1957, au partage du commerce d'articles optiques hérité de leur père, soit d'une société commerciale ouverte portant la raison de commerce Anton Kleemann. Elles avaient convenu en outre de reprendre dans la raison de commerce de la nouvelle entreprise que chacune d'elles se proposait de fonder le nom, très connu, de leur père, Kleemann, qu'elles complèteraient cependant d'une adjonction propre à manifester leur lien de parenté avec le père défunt et leur propre nom de famille d'avant le mariage. Sitôt après la conclusion de cet accord, l'une des deux sœurs obtint le divorce et reprit son ancien nom de famille «Kleemann». Elle donna à son entreprise la forme d'une société en commandite, sous la raison de commerce «Optique Kleemann, société en commandite». L'entreprise fondée par l'autre sœur prit également la forme d'une société en commandite, sous la raison de commerce «Fille de l'opticien Kleemann, B... et C^{ie}». Appelée à se prononcer sur la demande de mesure provisionnelle, la Cour suprême, par arrêt rendu en date du 20 novembre 1957 (*Bl.*, 1958, p. 45), interdit à la défenderesse (c'est-à-dire à l'entreprise de la sœur nommée en premier lien) d'utiliser sans autre adjonction la raison de commerce «Optique Kleemann» sur ses cartes de visite ou autre matériel de publicité. Tant en vertu du contrat de partage, fit observer la Cour, qu'en vertu des dispositions de la loi contre la concurrence déloyale, la défenderesse était tenue de choisir une raison de commerce complétée de façon à manifester qu'il ne s'agissait ni de l'ancienne entreprise, ni de la seule entreprise qui eût pris la succession de l'ancienne. La raison de commerce adoptée par la défenderesse était de nature à faire croire au public que son entreprise était celle qu'elle avait reprise de son père, ou du moins qu'elle avait repris seule la succession d'Anton Kleemann.

Dans le procès engagé sur le fond, la défenderesse se vit interdire, par arrêt rendu en date du 11 novembre 1958 (*Bl.*, 1959, p. 31), d'utiliser en affaires la raison de commerce «Optique Kleemann, société en commandite» ou «Optique Kleemann, S. en C.». Sur la question d'un danger de confusion entre cette raison de commerce et l'ancienne société commerciale ouverte Anton Kleemann, la Cour émit les considérations suivantes: La notion du danger de confusion est une notion juridique relative et les circonstances propres à chaque cas d'espèce jouent à cet égard un rôle déterminant. Cette même notion est en même temps purement objective; il peut y avoir danger de confusion sans qu'il se soit produit en fait aucun cas de confusion. Le danger de confusion entre deux désignations différentes doit être apprécié selon l'im-

pression d'ensemble qu'elles peuvent produire sur un client moyen et peu attentif. Le fait que le prénom figurant dans la raison de commerce de l'ancienne entreprise n'avait pas été repris dans la raison de commerce de la défenderesse est absolument indifférent pour les cercles intéressés, pour qui seul le nom de famille «Kleemann» a acquis une certaine notoriété. Pour eux, le nom de Kleemann évoque un spécialiste de la fabrication, de l'adaptation, de la réparation et de la vente d'articles d'optique, spécialement des lunettes. C'est pourquoi l'adjonction du mot «Optique», qui ne fait que rappeler la spécialité de l'ancienne entreprise, n'ajoute à la nouvelle raison de commerce aucun caractère distinctif particulier. Point n'est besoin d'expliquer que la forme juridique de la société exploitant l'entreprise Kleemann est absolument indifférente aux yeux du public acheteur. C'est pourquoi les adjonctions «société en commandite» ou «société commerciale ouverte» sont dépourvues de tout caractère distinctif.

La maison Jenaer Glaswerk Schott & Gen., à Mayence, entreprise appartenant aux Etablissements Carl Zeiss, avait intenté une action contre le représentant général, en Autriche, de l'entreprise nationalisée Jenaer Glaswerk Schott & Gen., à Jena, en vue de lui faire interdire l'emploi de marques internationales enregistrées au nom de l'entreprise de Mayence, de même que de toutes autres marques pouvant prêter à confusion. Dans un arrêt rendu en date du 18 décembre 1957 (*Oe. Pbl.*, 1958, p. 160), la Cour suprême déclara que l'expropriation des Etablissements Carl Zeiss de Thuringe, qui avait été ordonnée par la puissance d'occupation soviétique, constituait une mesure de guerre, qu'elle était contraire à l'ordre public et ne pouvait en conséquence être reconnue en Autriche. (L'arrêt se fonde sur les mêmes motifs que ceux qui avaient été avancés dans l'arrêt du 10 mai 1950, publié dans la *Prop. ind.*, p. 218; SZ XXIII/143, et relatif à l'expropriation des entreprises des ressortissants allemands établis en Tchécoslovaquie, expropriation faite sans versement d'aucune indemnité après la deuxième guerre mondiale.) En ce qui concerne le territoire de la République d'Autriche, les marques internationales enregistrées au nom des Etablissements Carl Zeiss ou de l'une ou l'autre de ses entreprises appartiennent auxdits Etablissements, même après que leur siège eût été transféré de Jena en Thuringe à Heidenheim-sur-la-Brenz en République fédérale allemande. Le représentant général de l'entreprise nationalisée (c'est-à-dire de la nouvelle entreprise fondée par suite de l'expropriation intervenue à Jena en Thuringe) n'a pas le droit, en revanche, d'utiliser les marques enregistrées au nom des Etablissements Carl Zeiss (voir à ce sujet «Lettre d'Autriche», *Prop. ind.*, 1957, p. 204 et suiv.).

Dans une autre affaire, la défenderesse s'était servie, pour mettre en vente sa limonade au jus de fruits, des bouteilles originales que la demanderesse utilisait pour vendre sa boisson au jus de fruits «Chabesade». Les bouteilles portaient, gravée dans le verre, l'inscription «Jus de fruits Chabesade», sur laquelle la défenderesse avait collé sa propre étiquette avec un texte différent. Par arrêt rendu en date du 22 janvier 1958 (*Bl.*, p. 67), la Cour suprême lui interdit d'agir de la sorte, confirmant ainsi la décision prise par la juridiction inférieure. Il était objectivement possible, en tout cas, que

les étiquettes collées par la défenderesse sur les bouteilles originales appartenant à la demanderesse et qui contenaient la limonade au jus de fruits se détachent aisément au moment où les bouteilles étaient mises dans l'eau fraîche, comme il est d'usage. Dès lors, le consommateur, vu l'inscription «Jus de fruits Chabesade» gravée sur les bouteilles, pouvait être induit à croire, à tort, qu'il avait affaire à la boisson au jus de fruits «Chabesade».

Dans un arrêt rendu en date du 30 avril 1958 (SZ XXXI/70; Bl., p. 91), la Cour suprême estima que les deux raisons de commerce «Paultex-Textilgrosshandels-Gesellschaft m. b. H.» (Paultex-Société à r. l. pour le commerce de textiles en gros) et «Wäschefabrik Paul OHG» (Fabrique de linge Paul, société commerciale ouverte), qui appartenait à la demanderesse, étaient assez semblables pour prêter à confusion; de même en ce qui concerne les raisons de commerce abrégées «Paultex» et «Paul». Les deux parties exerçaient leur activité dans le domaine des textiles. Au sujet des abréviations, la Cour fit remarquer que l'impression d'ensemble était déterminée par le nom «Paul» commun aux deux parties. La syllabe «tex» figurant dans la raison de commerce abrégée utilisée par la défenderesse est généralement employée comme abréviation du mot textiles. Elle paraît donc insuffisante pour distinguer entre elles des entreprises exerçant leur activité dans le domaine des textiles. Quant à la teneur entière des raisons de commerce en cause, la Cour fit observer que les différences manifestées au sujet de la forme juridique de la société (société à responsabilité limitée ou société commerciale ouverte), ou concernant le genre de l'entreprise (commerce en gros ou fabrication), n'étaient pas suffisantes pour distinguer les deux entreprises l'une de l'autre. D'une part, la forme juridique d'une société est souvent sujette à des modifications; d'autre part, en ce qui concerne le genre des deux entreprises, la distinction entre entreprises commerciales ou de fabrication n'est pas toujours très nette. Tout danger de confusion n'est pas exclu du fait que les deux parties en litige livrent leurs produits à des spécialistes de la branche. Il est exact qu'un examen attentif permet de distinguer les différences manifestées par les deux raisons de commerce. Mais pour apprécier le danger de confusion, il faut tenir compte uniquement de l'impression d'ensemble qu'elles produisent sur le client moyen pressé par les affaires et peu attentif. En partant de ces principes, on doit admettre que les deux raisons de commerce en cause prêtent à confusion, même si en l'espèce les clients sont des spécialistes de la branche.

Dans l'arrêt qu'elle rendit en date du 11 novembre 1958 (SZ XXXI/135; Oe. Pbl., 1959, p. 134) au sujet de la désignation «Gervais» destinée à du fromage, la Cour suprême déclara qu'en règle générale la preuve de l'enregistrement de la marque constituait du point de vue des règles régissant la concurrence commerciale une justification suffisante, *prima facie*, de l'action en cessation intentée par le titulaire de la marque. S'il résulte toutefois clairement des circonstances que la marque en cause n'a manifestement plus en Autriche, depuis longtemps déjà, le caractère d'un signe individuel propre à une entreprise déterminée, la preuve *prima facie* résultant de l'enregistrement de la marque ne suffit plus pour

interdire à la partie adverse, par ordonnance d'une mesure provisionnelle, d'utiliser la dénomination en cause. La désignation «Gervais», appliquée à du fromage, a perdu depuis des dizaines d'années tout caractère distinctif en Autriche, où elle est considérée comme une indication générique. C'est pourquoi la demande fondée sur l'enregistrement d'une marque verbale «Gervais» et tendant à faire interdire l'emploi de cette désignation pour du fromage a été rejetée.

Dans un litige relatif à la désignation «Elektra», utilisée dans le domaine de l'électricité, la demanderesse faisait état de ce qu'elle-même, tout comme ses prédécesseurs, utilisaient cette désignation depuis des dizaines d'années dans leur raison de commerce. Elle invoquait également la priorité dérivée de l'enregistrement de cette marque verbale en 1952. Elle actionna une autre entreprise, qui était inscrite au registre du commerce depuis 1955 seulement, en vue de lui faire interdire d'utiliser en affaires le mot «Elektra», en particulier pour désigner son commerce et comme élément de sa raison de commerce. Elle demandait en outre que la défenderesse fût condamnée à lui rendre compte du chiffre d'affaires réalisé depuis 1955, date où cette dernière avait commencé à utiliser le mot «Elektra» comme partie intégrante et élément principal de sa raison de commerce. Par arrêt rendu en date du 19 décembre 1958 (SZ XXXI/160; Bl., 1959, p. 86), la Cour suprême admit l'action en cessation et rejeta la demande en reddition des comptes. Elle fit observer que l'enregistrement de la marque verbale «Elektra», sur quoi la demanderesse fondait son action en cessation, constituait une preuve *prima facie* comme quoi les conditions requises pour l'enregistrement étaient réalisées, et conférait un droit exclusif à l'usage de cette désignation. Il est vrai qu'en l'espèce la marque de la demanderesse constituait une indication générique. Aussi la demanderesse ne pouvait-elle jouir de la protection assurée par la législation régissant la concurrence en matière commerciale que si elle était en mesure d'apporter la preuve stricte que la désignation «Elektra» était considérée, dans les milieux commerciaux intéressés, comme un signe distinctif de son entreprise. Cette preuve avait cependant été faite. Il résultait notamment d'une expertise, produite en première instance déjà et rédigée par la Chambre fédérale de l'industrie, que le 90 % à peu près de toutes les maisons spécialisées d'Autriche considéraient la désignation en cause comme la raison de commerce abrégée de la demanderesse. C'est pourquoi la Cour donna une suite favorable à l'action en cessation, nonobstant le fait que la demanderesse s'occupait de fabrication, tandis que la défenderesse était une entreprise commerciale. La Cour rejeta, en revanche, comme nous l'avons dit, l'action en reddition des comptes. Elle fit observer en particulier que la loi contre la concurrence déloyale, d'une part, ne prévoyait aucune disposition permettant d'obliger le défendeur à fournir des renseignements et à rendre des comptes; que le Code de procédure civile, d'autre part, contenait une disposition qui permet à la partie lésée de se tirer d'affaire lorsqu'elle éprouve des difficultés à prouver le montant du dommage subi. (Le § 273 du Code de procédure civile autorise le juge à fixer le montant du dommage selon sa libre appréciation lorsque le demandeur éprouve des difficultés particulières à établir ce montant.) (A suivre)