

La Propriété industrielle

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

78^e année

N° 9

Septembre 1962

Sommaire

UNION INTERNATIONALE	Pages
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce (texte de Nice de 1957). Ratification par les Pays-Bas et la Suisse	222
LÉGISLATION	
Indonésie. Loi concernant les noms et les marques de commerce (n° 21, du 11 oc- tobre 1961)	222
CORRESPONDANCE	
Lettre de la République fédérale d'Allemagne (Friedrich-Karl Beier)	227
BIBLIOGRAPHIE	
Ouvrage nouveau (M. Elsaesser)	244

UNION INTERNATIONALE

Arrangement de Madrid

concernant l'enregistrement international des marques de
fabrique ou de commerce

(Texte de Nice de 1957)

Ratification par les Pays-Bas et la Suisse

(Des 11 mai et 2 octobre 1962)

En exécution des instructions qui lui ont été adressées le 4 octobre 1962 par le Département politique fédéral, l'Ambassade de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des Affaires étrangères que les *Pays-Bas* ainsi que la *Confédération suisse* ont déposé à Paris, en date du 11 mai 1962 et du 2 octobre 1962, leur instrument de ratification sur l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, du 14 avril 1891, révisé en dernier lieu à Nice, le 15 juin 1957.

L'Ambassade ajoute que, par note du 15 mai 1962, ci-jointe en copie¹⁾, l'Ambassade des Pays-Bas à Berne, a fait savoir au Département politique que le Gouvernement néerlandais invoque le bénéfice de l'article 3^{bis} de cet Arrangement.

LÉGISLATION

INDONÉSIE

Loi

concernant les noms et les marques de commerce

(N° 21, du 11 octobre 1961)

Article premier

L'enregistrement et la publication officielle des noms et des marques de commerce sont faits par l'Office de la propriété industrielle (*Kantor Milik Perindustrian*).

Article 2

(1) Le droit spécial d'utiliser une certaine marque pour distinguer les marchandises fabriquées par une entreprise ou pour distinguer les marchandises d'une personne individuelle ou d'une corporation de celles d'autres personnes ou corporations, est accordé à quiconque qui, dans ce but, utilise cette marque pour la première fois en Indonésie.

Le droit d'utiliser la marque ne se rapporte qu'aux marchandises du même genre, pourvu qu'elles aient été indiquées

avec elle et ne dure que trois ans après la dernière utilisation de la marque.

(2) Jusqu'à preuve du contraire, celui qui a demandé pour la première fois l'enregistrement d'une marque, conformément aux dispositions des articles 4 et 5, en est considéré comme le premier usager.

Si, dans les six mois qui suivent l'enregistrement fait selon la disposition précédente ou selon l'article 3, la marque n'est pas utilisée en Indonésie par celui qui l'a déposée, la présomption susindiquée ou celle qui est mentionnée à l'alinéa (3), ne peut plus être invoquée.

(3) Celui qui, conformément aux articles 4 et 5, demande à l'Office de la propriété industrielle l'enregistrement d'une marque et qui a exposé des marchandises qui en sont munies dans une exposition nationale officielle ou dans une exposition reconnue officiellement comme nationale en Indonésie, est réputé avoir utilisé cette marque en Indonésie à l'époque où elle a été exposée, à condition qu'il en demande l'enregistrement dans les six mois dès l'ouverture de l'exposition.

En preuve du jour où la marque a été exposée, l'Office de la propriété industrielle peut exiger la présentation d'un document légalisé, établi par le comité de l'exposition ou, avec le consentement de l'Office, par tout autre service autorisé.

Article 3

(1) L'enregistrement d'une marque au nom de plusieurs personnes ou corporations autorisées à l'utiliser, n'est admissible que si ces personnes et corporations ont en commun des droits sur l'entreprise qui fabrique ou vend les marchandises ou sont convenues de participer en commun à cette entreprise.

(2) Dans ces cas, l'Office de la propriété industrielle peut exiger comme preuve, la présentation d'une copie officielle de l'acte ou une attestation équivalente.

Article 4

(1) Les demandes d'enregistrement d'une marque doivent être adressées par écrit, en indonésien, en deux exemplaires, à l'Office de la propriété industrielle. Elles doivent être accompagnées:

- a) d'un échantillon de la marchandise qui utilise la marque ou tout au moins, de l'indication des particularités de cette marchandise;
- b) un cliché de la marque;
- c) de dix étiquettes de celle-ci.

(2) Les émoluments suivants doivent être payés pour chaque marque au moment de la demande d'enregistrement:

- a) pour la demande: 300 roupies;
- b) pour l'examen, selon la répartition des marchandises par classes conformément à la liste des classes de marchandises annexée à la présente loi; pour chaque classe de marchandises: 200 roupies;
- c) pour l'enregistrement: 500 roupies.

(3) Si la demande d'enregistrement d'une marque est rejetée par l'Office de la propriété industrielle, les émoluments perçus sont restitués, sauf ceux qui concernent la demande et l'examen.

¹⁾ Nous omettons l'annexe. (Réd.)

(4) L'Office de la propriété industrielle édictera d'autres dispositions au sujet des demandes d'enregistrement, des clichés pour les étiquettes et du montant des émoluments d'examen.

(5) Les demandes d'enregistrement de marques peuvent aussi être présentées par un mandataire muni d'une procuration écrite du requérant.

Article 5

(1) Des dessins ou des textes qui font déjà partie du domaine public ou qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne peuvent être enregistrés comme marques au registre général de l'Office de la propriété industrielle.

(2) Ne peuvent pas non plus être enregistrées les marques :

- 1° qui ne possèdent pas de force distinctive et qui ne sont composées que de chiffres et (ou) de lettres ou qui ne consistent qu'en indications descriptives sur le genre, le temps ou le lieu de la fabrication, les quantités, la forme, le but, la mesure, le prix ou le poids des marchandises;
- 2° qui consistent en pavillons ou emblèmes de l'Etat, armoiries, noms, abréviations d'institutions internationales ou en emblèmes d'administrations régionales de l'Indonésie, ou qui leur ressemblent, à moins que l'ayant droit y consente;
- 3° qui ont la forme d'une attestation authentique ou celle d'un signe officiel de qualité d'une corporation d'Etat, à moins que l'ayant droit y consente.

Article 6

Si la demande d'enregistrement d'une marque ne répond pas aux conditions des articles 4 et 5, l'Office de la propriété industrielle invite le requérant, par écrit, à se conformer à ces conditions ou à retirer sa demande dans un délai qu'il lui fixera.

Si le requérant ne fait ni l'un ni l'autre, sa demande d'enregistrement est rejetée.

Article 7

(1) Dans les autres cas que ceux mentionnés aux articles 6 et 9, les marques dont l'enregistrement est demandé conformément aux articles 4 et 5, sont enregistrées sans délai par l'Office de la propriété industrielle dans son registre général, avec l'indication du jour du dépôt de la demande, ainsi que du jour et du numéro d'enregistrement de la marque.

(2) Les enregistrements de marques sont juridiquement valables dès le jour de leur inscription au registre général.

(3) Les deux exemplaires de la demande d'enregistrement, mentionnés à l'article 4 sont simultanément munis, pour la légalisation de l'enregistrement, de l'indication du jour de celui-ci et du numéro sous lequel la marque est inscrite au registre général.

(4) Un des exemplaires de la formule de demande est alors renvoyé à la personne qui les a déposés, tandis que l'autre est conservé à l'Office de la propriété industrielle.

Article 8

L'Office de la propriété industrielle publie dans l'annexe de la *Feuille officielle (Tambahan Berita Negara)* de la République d'Indonésie l'impression des clichés, mentionnés à l'article 4, de chaque marque enregistrée avec l'indication des marchandises qui portent cette marque, ainsi que les noms et adresses complètes du déposant et aussi la couleur de la marque si celle-ci en constitue une particularité distinctive.

Article 9

(1) Une demande d'enregistrement fondée sur les articles 4 et 5, est rejetée par l'Office de la propriété industrielle lorsque la marque qui en est l'objet présente, dans son ensemble ou dans ses parties essentielles, une ressemblance avec une autre marque, déjà enregistrée au nom d'une autre personne pour des marchandises du même genre.

L'Office de la propriété industrielle doit, sans délai, aviser le requérant de ce rejet par une communication écrite qui en indique les motifs.

(2) La personne dont la demande d'enregistrement a été rejetée en vertu de l'article 6 ou de l'article 9, alinéa (1), peut, elle-même ou par un mandataire autorisé, présenter au Tribunal de district (*Pengadilan Negeri*) de Djakarta, une demande tendant à l'enregistrement de cette marque.

Cette demande doit être présentée au Tribunal de district dans le délai de trois mois dès la réception de la décision de rejet.

Article 10

(1) Lorsqu'une marque, enregistrée selon l'article 7, est semblable, dans son ensemble ou dans ses parties essentielles, à la marque d'une autre personne qui a, en vertu de l'article 2, le droit à cette marque pour des marchandises du même genre, ou lorsqu'elle porte le nom ou le nom de commerce d'une autre personne, celle-ci peut, sans préjudice des autres moyens de droit, adresser au Tribunal de district de Djakarta, une demande, signée par elle-même ou par un mandataire autorisé, en vue de faire annuler la marque enregistrée. Cette demande doit être déposée dans le délai de neuf mois à partir de la publication prévue à l'article 8.

(2) Les demandes d'annulation peuvent encore être déposées après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa (1) lorsque le droit du demandeur est fondé sur une décision judiciaire confirmée.

(3) Lorsqu'une marque enregistrée est contraire à la disposition de l'article 5, un procureur général peut, dans le délai de neuf mois dès son enregistrement, adresser au Tribunal de district de Djakarta une demande tendant à en faire prononcer l'annulation.

(4) Un procureur général peut aussi adresser au Tribunal de district une demande tendant à l'annulation de l'enregistrement d'une marque lorsque la marchandise qui la porte ne correspond pas à l'échantillon déposé par le requérant conformément à l'article 4, lettre a) ou aux particularités indiquées par lui.

Article 11

Le secrétariat du Tribunal de district doit, sans délai, informer par écrit l'Office de la propriété industrielle de toute demande fondée sur les articles 9 et 10 et de toute action d'un procureur général fondée sur l'article 10.

Article 12

Les décisions rendues dans les actions intentées en vertu des articles 9 et 10 sont sans appel.

Article 13

(1) Si, au moment où il présente, conformément à l'article 4, une demande d'enregistrement d'une marque, le requérant n'a pas de domicile sur le territoire de la République d'Indonésie, il doit y choisir un lieu de séjour et désigner en Indonésie un mandataire autorisé à agir en son nom.

(2) Toute correspondance doit alors être adressée au lieu de séjour qu'il a élu.

Article 14

(1) Le secrétariat du Tribunal de district de Djakarta doit communiquer par écrit toutes les décisions de ce tribunal à l'Office de la propriété industrielle.

(2) Dès qu'une de ces décisions est devenue définitive, l'Office de la propriété industrielle enregistre la marque, selon l'article 3 ou fait mention de sa nullité dans la colonne du registre général où elle était inscrite.

(3) Les marques sont enregistrées par l'Office de la propriété industrielle dès que le requérant a payé l'émolument prévu à l'article 4, alinéa (2), lettre c). Si cet émolument n'est pas payé dans le délai de trois mois dès la confirmation de la décision du Tribunal de district, la demande d'enregistrement de la marque est considérée comme retirée.

Article 15

Le secrétariat du Tribunal de district doit envoyer, sans délai, à l'Office de la propriété industrielle une copie de toutes les décisions rendues conformément à l'article 4 et de tous les jugements rendus en matière civile ou pénale, dans la mesure où ils concernent des marques.

Article 16

(1) L'Office de la propriété industrielle procède à la publication:

- a) des déclarations de nullité de marques qui ont été publiées conformément à l'article 8;
- b) de l'extinction, pour l'une ou l'autre des causes indiquées à l'article 18, de la validité juridique de l'enregistrement d'une marque;
- c) du transfert du droit à une marque enregistrée selon l'article 7 et annotée selon l'article 20.

(2) Les publications prévues à cet article doivent se faire dans les annexes de la *Feuille officielle* de la République d'Indonésie.

Article 17

(1) Le registre général, mentionné à l'article 7, peut être consulté sans frais par chacun au bureau de l'Office de la propriété industrielle.

(2) Chacun peut, contre paiement d'un émolument qui sera fixé par l'Office de la propriété industrielle, se faire délivrer des extraits et copies de ce registre.

(3) Chacun peut, contre paiement d'un émolument de 30 roupies, obtenir un renseignement écrit sur le contenu du registre général.

Cet émolument est de 300 roupies si le renseignement demandé exige des recherches plus étendues.

Article 18

(1) La validité de l'enregistrement d'une marque s'éteint:

- a) par l'extinction de la marque à la demande de la personne au nom de laquelle elle était inscrite;
- b) par le fait, reconnu par le titulaire de la marque ou constaté par le juge, que cette marque n'a pas été utilisée par son titulaire dans les six mois qui ont suivi son enregistrement;
- c) par le fait, reconnu par le titulaire de la marque ou constaté par le juge, que cette marque n'a pas été utilisée par son titulaire pendant trois ans ou plus;
- d) dix ans après le jour de l'enregistrement de la marque selon l'article 7, si l'enregistrement n'a pas été renouvelé avant l'expiration de ce délai ou avant l'expiration d'un nouveau délai de dix ans;
- e) après une déclaration de nullité prononcée par le juge.

(2) L'extinction, pour l'une ou l'autre des causes mentionnées à l'alinéa précédent, de la validité d'une marque doit être mentionnée, avec l'indication des motifs, dans la colonne correspondante du registre général.

Article 19

(1) La marque, enregistrée selon l'article 7, doit être renouvelée lorsque l'ayant droit a satisfait aux dispositions de l'article 4 avant l'expiration du délai fixé à l'article 18, alinéa (1), lettre d) et que son enregistrement n'est pas contraire à la disposition de l'article 5.

(2) Si l'Office de la propriété industrielle ne s'oppose pas au renouvellement de la marque, la demande écrite de renouvellement doit, pour la légalisation, être munie de la mention du jour du renouvellement et du numéro sous lequel il a été fait.

(3) L'Office de la propriété industrielle procède au renouvellement de l'enregistrement d'une marque en inscrivant les jour et numéro susmentionnés dans la colonne à ce destinée du registre général où la marque est inscrite.

(4) Le renouvellement d'une marque produit ses effets à partir du jour où il est effectué conformément à l'alinéa 2.

(5) Sitôt le renouvellement opéré, une copie de la demande écrite mentionnée à l'alinéa (2) du présent article, est renvoyée au requérant.

(6) Les dispositions de l'article 8 sont applicables en cas de renouvellement de l'enregistrement d'une marque.

(7) L'Office de la propriété industrielle peut refuser le renouvellement d'une marque quand celle-ci est contraire aux dispositions de l'article 5 et que celles de l'article 6 sont applicables; dans ce cas, l'article 9, alinéa (2), et l'article 11

ainsi que les articles correspondants de la présente loi sont applicables.

Article 20

(1) Le transfert du droit de faire inscrire au nom d'une autre personne une marque enregistrée conformément à l'article 7, n'est admissible que si la totalité ou la partie de l'entreprise qui fabrique et vend les marchandises qui en sont munies, est aussi transférée à cette autre personne.

(2) La preuve du cas énoncé à l'alinéa (1) doit être fournie à l'Office de la propriété industrielle par la présentation d'un extrait officiel des documents déterminants.

(3) Le transfert de ce droit est annoté, à la demande écrite des deux parties ou seulement de la partie qui l'a acquis lors de l'enregistrement de la marque, lorsque le transfert du droit à la marque est prouvé d'une manière suffisante par l'extrait mentionné à l'alinéa précédent.

(4) L'émolument dû pour l'annotation du transfert du droit à une marque enregistrée selon l'article 7 est fixé à 450 roupies et doit être payé au moment où l'annotation est demandée.

Article 21

Les modifications concernant le nom ou l'adresse de la personne au nom de laquelle la marque est inscrite sont annotées sans frais sur demande écrite de cette personne.

Article 22

La présente loi n'est pas applicable aux marques créées par le Gouvernement.

Article 23

Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les ordonnances rendues antérieurement dans le même domaine.

Article 24

La présente loi, qui peut être appelée «loi sur les marques de 1961» (*Undang-undang Merek 1961*), entrera en vigueur un mois après sa publication¹⁾.

Pour que chacun en ait connaissance, elle sera publiée dans le *Statute Book* de la République d'Indonésie.

ANNEXE

à la loi n° 21 sur les noms et marques de commerce de 1961
(art. 4 al. 2)

Liste des classes de marchandises

Classes 1 à 34. — La Classification internationale concorde pour l'essentiel avec la répartition applicable en Indonésie.

Classe 35. — «Ketjap», «tautjo», «trasi», «petiu», «kruk-puk», «emping» (des produits alimentaires et sauces indonésiens).

¹⁾ Elle est entrée en vigueur le 11 novembre 1961.

COMMENTAIRE

de la loi n° 21 sur les noms et marques de commerce de 1961

Généralités

Cette loi règle le droit spécial à l'utilisation et à l'enregistrement des marques.

Elle fonde le droit spécial d'utiliser une certaine marque sur le premier emploi qui en a été fait. Celui qui fait enregistrer une marque pour la première fois est réputé l'avoir utilisée le premier, à moins qu'un autre prouve l'avoir utilisée avant lui.

Il en résulte qu'en cas de contestation sur le droit à une certaine marque, l'ayant droit est celui qui se révèle l'avoir utilisée pour la première fois. Si la preuve d'un premier emploi de la marque ne peut pas être faite, il faut considérer comme ayant droit, celui qui l'a fait enregistrer pour la première fois.

Cette présomption ne peut être invoquée lorsque le déposant n'a pas, dans les six mois qui suivent l'enregistrement, mis dans le commerce les marchandises auxquelles la marque était destinée.

Celui qui a exposé des marchandises munies d'une certaine marque dans une exposition nationale organisée par le Gouvernement ou dans une exposition reconnue officiellement comme nationale, est censé avoir utilisé cette marque depuis le moment où il a exposé les marchandises qui en sont munies, pourvu qu'il en demande l'enregistrement dans le délai de six mois. Cette présomption ne peut plus être invoquée si des marchandises munies de cette marque n'ont pas été mises dans le commerce dans les six mois dès l'enregistrement.

L'enregistrement des marques à l'Office de la propriété industrielle n'est pas obligatoire; les personnes qui utilisent une marque ne sont pas tenues de la faire enregistrer.

Les demandes d'enregistrement de marques doivent être rédigées en langue indonésienne et être accompagnées d'un cliché de la marque et de quelques copies qui la reproduisent. Le requérant doit également joindre à sa demande, pour la protection des consommateurs, un échantillon des marchandises qui utilisent la marque ou, tout au moins, un exposé des particularités de celles-ci.

De même, les frais doivent être payés, soit les émoluments dus pour le dépôt de la demande, l'examen et l'enregistrement. Cet émolument est de 300 roupies pour le dépôt et de 500 pour l'enregistrement. Quant à l'émolument d'examen, il dépend du nombre des classes de marchandises pour lesquelles la marque est demandée; il est de 200 roupies par classe. La classe de marchandises est fixée sur la base des branches d'industrie.

Les demandes d'enregistrement sont rejetées lorsque la marque qui en est l'objet ressemble, dans son ensemble ou par ses parties principales, à la marque d'une autre personne déposée pour le même genre de marchandises.

Ne peuvent pas non plus être enregistrés comme marques les textes et reproductions qui font partie du domaine public ou qui ne possèdent aucune force distinctive ou encore ne sont effectivement pas des marques.

Il en est de même pour les marques qui ont été manifestement utilisées de mauvaise foi.

En revanche, il y a des signes qui ne peuvent être enregistrés qu'avec le consentement de l'ayant droit.

Les marques enregistrées sont publiées dans l'annexe de la *Feuille officielle* de la République d'Indonésie et peuvent être consultées par chacun au registre général de l'Office de la propriété industrielle.

Dans le délai prévu pour chaque cas particulier et notamment dans celui de trois mois dès le rejet d'une demande d'enregistrement d'une marque, la personne dont la demande d'enregistrement a été rejetée par l'Office de la propriété industrielle peut faire opposition auprès du Tribunal de district de Djakarta.

Lorsqu'une certaine marque a été enregistrée au nom d'une personne et qu'une autre personne prétend avoir droit à cette marque parce qu'elle l'a utilisée la première en Indonésie, cette personne peut demander au Tribunal de district de Djakarta de prononcer la nullité de la marque enregistrée.

De même, le Procureur général peut demander au Tribunal de district de Djakarta de prononcer la nullité de marques contenant manifestement des signes, des dessins ou des textes qui n'auraient pas dû être enregistrés comme marques.

Le délai pour présenter des demandes de radiations est limité à neuf mois, pour être mis en concordance avec les autres prescriptions légales.

Les enregistrements de marques ont une durée de validité de dix ans dès le jour où ils sont opérés et peuvent ensuite être renouvelés, avant l'expiration de ce délai, pour une nouvelle période de même durée.

La validité de l'enregistrement d'une marque s'éteint, hors les cas de non renouvellement après l'expiration du délai de dix ans, pour les causes suivantes:

- a) en cas d'extinction de la marque à la demande de l'ayant droit lui-même ou de la personne à laquelle le droit a été transféré;
- b) en cas d'annulation de la marque par décision judiciaire;
- c) pour cause de non-emploi de la marque, admis par la personne ou constaté par le juge, pendant trois ans;
- d) en cas de non-emploi de la marque, admis par la personne ou constaté par le juge, dans le délai de six mois après l'enregistrement.

En outre, l'enregistrement d'une marque ou du droit cédé à une autre personne peut être éteint par le titulaire de la marque enregistrée, si le droit a été transféré avec l'entreprise.

Par articles

Art. 1^{er}. — Pas d'observations.

Art. 2. — Pas d'observations.

Art. 3. — Etant donné que le droit d'utiliser une marque est, en principe, limité à l'entreprise qui produit la marchandise ou à une entreprise commerciale qui l'utilise, la marque ne peut être enregistrée au nom de plusieurs personnes que si celles-ci ont aussi un droit sur l'entreprise en question.

Art. 4. — Pas d'observations.

Art. 5. — Cet article contient une énumération des signes qui ne peuvent pas être enregistrés comme marques:

- 1 a) Dessins et textes qui font partie du domaine public, comme: la reproduction d'un crâne et d'os croisés pour des poisons, les mots «Merdeka», «Pantjasila», etc., qui sont connus et largement utilisés par chacun, ne peuvent pas être utilisés pour des besoins privés. Dans l'intérêt général, de tels signes doivent rester disponibles pour leur utilisation par la collectivité;
- b) l'emploi de signes qui, de l'avis général, sont contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, en particulier, ceux qui peuvent créer des confusions dans l'esprit des acheteurs.
- 2 a) Etant donné le caractère propre de la marque, qui est un signe destiné à distinguer les marchandises d'une personne ou d'une corporation de celles d'autres personnes ou corporations, une marque qui n'a pas de force distinctive ne peut pas être utilisée comme telle; il en est ainsi notamment de la forme ou de la couleur de l'article, de l'image d'une bouteille ou des récipients qui servent à contenir les marchandises.

Des chiffres et des lettres n'ont, comme marque, aucune force distinctive parce qu'ils sont utilisés, d'une façon générale, pour spécifier les marchandises en cause;

- b) l'emploi comme marques des signes officiels d'un Etat, d'un gouvernement, d'une corporation internationale sans le consentement de l'ayant droit fait une mauvaise impression sur les acheteurs des marchandises. C'est pourquoi il faut empêcher que ces signes soient utilisés comme marques. Le genre et la forme d'une demande de consentement sont réglés par les ordonnances existantes.

Art. 6. — La demande d'enregistrement d'une marque doit satisfaire tant aux exigences d'une demande d'enregistrement (art. 4) qu'aux exigences concernant la marque elle-même (art. 5). Celui qui présente une demande non conforme à ces exigences doit pouvoir, soit la compléter dans un délai déterminé, soit la retirer.

Art. 7 à 10. — Pas d'observations.

Art. 11. — Afin que l'Office de la propriété industrielle ait suffisamment de temps pour se familiariser avec les problèmes relatifs à une marque déjà enregistrée, le secrétariat du Tribunal de district doit lui annoncer en tout temps les demandes d'enregistrement ou de radiation qui sont déposées.

Art. 12. — Les appels légaux auxquels l'article 12 fait allusion sont les appels en seconde instance, spécialement au Tribunal supérieur (*High Court of Justice*) contre les décisions du Tribunal de district. Comme les décisions rendues par ce dernier sur les demandes d'enregistrement refusées par l'Office de la propriété industrielle sont, pour la plupart, fondées sur des faits indiscutables, la nécessité d'un appel à un tribunal supérieur ne se fait pas sentir.

Art. 13. — Pas d'observations.

Art. 14 et 15. — Toute décision judiciaire qui concerne des marques est communiquée par le secrétariat de ce tribu-

nal à l'Office de la propriété industrielle afin que l'enregistrement ou la radiation puisse être publiée dans l'annexe de la *Feuille officielle* de la République d'Indonésie.

Art. 16. — Pas d'observations.

Art. 17. — Le public a connaissance des marques enregistrées par l'Office de la propriété industrielle, soit par leur publication dans l'annexe de la *Feuille officielle* de la République d'Indonésie, soit par une information directe dans les bureaux de l'Office.

Chacun peut aussi demander des renseignements écrits sur les marques qui sont inscrites au registre général ou s'informer si une certaine marque ressemble, dans son ensemble ou par ses parties principales, à une marque déjà inscrite.

Art. 18. — Pas d'observations.

Art. 19. — Les dispositions sur le premier enregistrement d'une marque sont aussi applicables à son renouvellement.

Art. 20. — Etant donné que celui qui a fait enregistrer une marque doit mettre dans le commerce des marchandises munies de cette marque, le titulaire ne peut pas la transférer indépendamment de l'entreprise qui fabrique ou vend ces marchandises. S'il désire simplement abandonner sa marque, il doit en demander la radiation, ce qui permettra à d'autres personnes de demander, en observant les conditions et exigences requises, qu'elle soit enregistrée en leur nom.

Art. 21. — Pas d'observations.

Art. 22. — L'article 22 n'a pas en vue les marques des entreprises de l'Etat. Les marques qui sont utilisées par des entreprises de l'Etat sont régies par les dispositions ordinaires, sauf s'il s'agit de marques à disposition du Gouvernement.

Art. 23 et 24. — Pas d'observations.

CORRESPONDANCE

Lettre de la République fédérale d'Allemagne

Dr Friedrich-Karl BEIER, conseiller scientifique, Munich

Sommaire

A. Législation

- I. La sixième loi transitoire, du 23 mars 1961
 1. Rôle juridique et organisation de l'Office des brevets
 2. Changements apportés sur la base des textes de la Convention d'Union de Paris adoptés à Lisbonne
 3. Inventions secrètes
 4. Autres modifications
- II. Incorporation de la Sarre dans le champ d'application des lois allemandes sur la propriété industrielle

B. Jurisprudence

- I. Brevets
 1. Nouveauté
 2. Violation de la loi sur les brevets en cas d'offre de livraison à l'étranger
 3. Violation indirecte d'un brevet
 4. Priorité unioniste
- II. Marques
 1. Conditions de validité de la marque
 2. Danger de confusion; usage à titre de marque
 3. Protection de la marque notoire
 4. Protection des marques non utilisées
 5. Droit international de la marque; droit international privé

Notre dernière « Lettre »¹⁾ était consacrée à deux importants monuments législatifs, la loi sur les inventions d'employés, du 25 juillet 1957, et celle contre les restrictions à la concurrence, du 27 juillet 1957. En même temps, nous avions donné un aperçu de la jurisprudence dans le domaine des brevets et des modèles d'utilité pendant les années 1956 à 1958. Dans les pages qui vont suivre, nous traiterons de l'évolution ultérieure de la jurisprudence jusqu'à la fin de l'année 1961. Sur le plan législatif (cf. lettre A ci-dessous), la 6^e loi transitoire du 23 mars 1961²⁾, revêt une importance particulière, en raison des profonds changements qu'elle a apportés dans le droit des brevets, des modèles d'utilité et des marques. Dans le chapitre consacré à la jurisprudence (cf. lettre B ci-dessous), nous avons accordé une place prépondérante au droit des marques, auquel nous n'avions plus consacré d'exposé depuis les années 1957 et 1958³⁾.

A. Législation

I. La sixième loi transitoire, du 23 mars 1961

1. Rôle juridique et organisation de l'Office des brevets

Depuis quelques années, le *statut juridique* de l'Office des brevets était l'objet de controverses. Celles-ci sont à l'origine de la 6^e loi transitoire, du 23 mars 1961 (*BGBI.* I, p. 274, 316)⁴⁾ et des modifications qu'elle a apportées aux lois sur

¹⁾ *Prop. ind.*, 1960, p. 114 et suiv., 130 et suiv.

²⁾ L'expression de loi transitoire a été adoptée pour souligner le caractère provisoire des mesures législatives en question, en attendant que l'Allemagne connaisse une réunification juridique.

³⁾ Cf. *Prop. ind.*, 1957, p. 78 et suiv., 92 et suiv., 118 et suiv., 134 et suiv.; 1958, p. 170 et suiv., 194 et suiv., 228 et suiv.; dans une « Lettre » ultérieure, nous parlerons de la jurisprudence concernant la concurrence déloyale.

⁴⁾ *Bl. f. PMZ*, 1961, p. 124.

les brevets, sur les modèles d'utilité et sur les marques, ainsi qu'à d'autres lois et ordonnances. Le *Reichspatentamt* institué en 1877 et qui l'avait précédé, était l'unique autorité à statuer sur tout ce qui avait trait à la délivrance des brevets, à l'enregistrement des modèles d'utilité et des marques et à toutes les questions connexes. Les décisions rendues au cours de l'examen par les sections ou par les «divisions» du *Patentamt*, pouvaient être déférées, en seconde instance, aux Chambres des recours. Les décisions rendues par celles-ci n'étaient en revanche pas susceptibles de recours⁵⁾. Lorsqu'une Chambre des recours rejetait une demande de brevet, de modèle d'utilité ou d'enregistrement d'une marque, la décision était donc définitive⁶⁾. Le système, qui fit ses preuves pendant des décennies, fut repris en 1950 lorsque le *Patentamt* fut renversé. Durant les années qui suivirent, on fut cependant amené à se demander si le caractère définitif des décisions du *Patentamt* dans les procédures de délivrance des titres de propriété industrielle était compatible avec la Constitution de la République fédérale de 1949, communément appelée loi fondamentale de Bonn (*Bonner Grundgesetz*). L'article 19, alinéa 4 de notre Constitution dispose en effet que tout citoyen lésé dans ses droits par un acte de la puissance publique peut recourir aux tribunaux. Dans plusieurs procès, cette question de principe a été posée. En effet, on n'a pas hésité à porter diverses décisions rendues par des Chambres de recours devant le Tribunal administratif de Munich, dont relève le *Patentamt*, en alléguant que ni l'Office des brevets pris dans son ensemble, ni les Chambres de recours ne pouvaient être assimilés à des «tribunaux», mais qu'on avait simplement affaire à des autorités administratives, dont les décisions ne pouvaient être considérées que comme des actes administratifs⁷⁾. Dans un arrêt du 13 juin 1959⁸⁾, le Tribunal administratif fédéral s'est rallié à cette opinion. Il a déclaré que, bien que les Chambres du *Patentamt* connaissent une procédure de recours offrant une certaine analogie avec la procédure judiciaire, les rapports étroits qu'elles entretiennent avec les autorités de première instance, sur le plan de l'organisation, interdisent qu'on les assimile à des tribunaux. Par conséquent, aussi bien en seconde qu'en première instance, l'activité du *Patentamt* se caractérise comme une activité administrative, susceptible de faire l'objet d'un contrôle de la part des tribunaux administratifs. Cet arrêt signifiait donc que toutes les décisions du *Patentamt* qui, d'après la loi existante, n'étaient pas susceptibles de recours aux tribunaux ordinaires pourraient à l'avenir être portées devant les tribunaux administratifs, en trois instances successives.

Les milieux intéressés furent unanimes pour déclarer qu'un tel résultat n'était pas à souhaiter, à cause des retards inad-

missibles qu'il eût entraînés dans les procédures de délivrance ou d'enregistrement. Par conséquent, pour se conformer à la Constitution, il fallait modifier sans délai l'organisation du *Patentamt*, sur le plan législatif, en conservant néanmoins dans toute la mesure du possible les règles de procédure qui avaient jusqu'ici fait leurs preuves. On se rendit compte, en effet, qu'il était exclu de vouloir conserver purement et simplement le système existant et modifier la Constitution; d'un autre côté, on ne voulait pas risquer de prolonger indéfiniment la procédure en organisant une troisième instance devant un tribunal indépendant (*Bundesgerichtshof* ou Tribunal des brevets). Dès lors, la seule solution qui apparut rationnelle, consistait à modifier complètement le système des deux instances devant le *Patentamt*. Après des débats approfondis, on décida finalement que les Chambres de recours et les Chambres des annulations seraient détachées de l'Office, auquel elles étaient jusqu'alors étroitement liées, et incorporées dans un Tribunal fédéral des brevets. Celui-ci est organisé de manière totalement indépendante de l'administration et possède son propre président. Cette solution a obligé de modifier en différents points les lois sur les brevets, sur les modèles d'utilité, sur les marques et celle sur les taxes; ces modifications sont précisément contenues dans la 6^e loi transitoire. Le remaniement de ces lois fut en même temps publié (*BGBI. I*, p. 549)⁹⁾. Ces textes ont paru dans la présente revue¹⁰⁾. Les modifications les plus importantes sont contenues dans la loi sur les brevets, plus particulièrement au chapitre 2 relatif au *Patentamt* (§§ 17-25), au chapitre 4 concernant le Tribunal des brevets (*Patentgericht*) (§§ 36 l-36k), au chapitre 5 sur la procédure devant le Tribunal des brevets (§§ 36 l-41 o) et au chapitre 6 sur la procédure devant la Cour fédérale de justice (*Bundesgerichtshof*) (§§ 41p-42m). Sans vouloir entrer ici dans les détails, nous ferons les remarques suivantes:

a) L'Office des brevets, amputé des Chambres des recours et des Chambres des annulations, n'est maintenant plus organisé que comme une autorité purement administrative, ne statuant qu'en première instance en matière de brevets, de modèles d'utilité et de marques. Il a à sa tête un président, assisté de juristes et de techniciens. Comme jusqu'à présent, l'étude des demandes de brevets et la délivrance de ceux-ci incombent en principe aux différentes sections des examens (*Prüfungsstellen*), qui se composent d'un seul membre technicien (examineur). Il y a, d'autre part, des divisions des brevets (*Patentabteilungen*), formées de la réunion de plusieurs sections, dont la tâche principale est de traiter les demandes de brevet en cas d'opposition (§ 32, al. 2 de la loi sur les brevets) et toute une série d'affaires visant les brevets délivrés (cf. § 18, al. 1, de la même loi). Pour les dépôts de modèles d'utilité ce sont, parallèlement, une section et des divisions des modèles d'utilité qui sont compétentes; elles peuvent aussi statuer en premier ressort sur les demandes de radiation de modèles (§ 4, 7-9 et suivants de la loi sur les modèles d'utilité). Enfin, pour les marques, on a prévu plusieurs sections d'examen et une division. Les sections des examens, comprenant généralement un juriste, restent com-

⁵⁾ Seules les affaires d'annulation ou de révocation de brevets et de délivrance de licences obligatoires, relevant en premier ressort des Chambres des annulations, pouvaient être portées devant le *Reichsgericht*, aujourd'hui devant la Cour fédérale de justice.

⁶⁾ C'est seulement en matière de marques que, sous certaines conditions, une action en enregistrement pouvait être engagée devant les tribunaux ordinaires (§ 6 de la loi sur les marques).

⁷⁾ Il existe en droit administratif allemand un principe selon lequel tout acte administratif peut être soumis au contrôle de tribunaux administratifs indépendants.

⁸⁾ *GRUR*, 1959, p. 435.

⁹⁾ *Bl. f. PMZ*, 1961, p. 177.

¹⁰⁾ Cf. *Prop. ind.*, 1961, p. 251 et suiv., 278 et suiv.; 1962, p. 14 et suiv., 20 et suiv., 23 et suiv.

pétentes, comme auparavant, pour examiner les demandes de dépôt, pour prendre les décisions relatives à la publication et à l'enregistrement des marques et pour statuer en cas d'opposition. Toutes les autres questions, en particulier les demandes de transfert et de radiation, sont traitées par la division des marques (§ 12 de la loi sur les marques).

b) Un recours au Tribunal fédéral des brevets (*Bundespatentgericht*) est ouvert contre toutes les décisions des sections des examens et des divisions du *Patentamt*; le recours doit être adressé à l'Office, par écrit, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le Tribunal des brevets, qui est une autorité judiciaire fédérale indépendante, est composé d'un président, de présidents de Chambres et d'un certain nombre de juges. Tous doivent, comme les membres de l'Office des brevets, posséder les titres nécessaires pour exercer une fonction judiciaire (membres juristes) ou avoir des connaissances spéciales dans une branche de la technique (membres techniciens). Des 27 Chambres que comprend actuellement le Tribunal fédéral des brevets, la majorité, soit 18 d'entre elles, sont des Chambres de recours dites techniques. Elles continuent surtout à connaître des recours dirigés contre les refus de brevets ou contre les décisions d'octroi ou de limitation de brevets. Elles ont à statuer en outre sur une série d'autres questions d'ordre essentiellement technique. Naguère, les Chambres de recours dites techniques étaient exclusivement composées de techniciens; dorénavant, elles sont composées de 3 techniciens, l'un faisant fonction de président, et d'un juriste¹¹). Pour statuer sur les autres recours en matière de brevets et sur les recours concernant les modèles d'utilité, trois autres Chambres de recours ont été prévues; suivant la nature de la cause, elles sont composées d'un technicien et de deux juristes, de deux techniciens et d'un juriste, ou de trois juristes (pour le détail, cf. le § 36 de la loi sur les brevets et le § 10, al. 4, de la loi sur les modèles). Enfin, pour les recours dirigés contre les décisions du *Patentamt* concernant les marques, trois Chambres de recours ont été instituées, composées traditionnellement de trois juristes.

Les Chambres des annulations (*Nichtigkeitssenate*), actuellement au nombre de trois, sont chargées de connaître des actions en nullité et en révocation de brevets et en délivrance de licences obligatoires (§ 36c); dans ces cas, elles sont composées de deux juristes, l'un faisant fonction de président, et de trois techniciens. Ainsi qu'auparavant, les décisions des Chambres des annulations concernant les nullités et les révocations de brevets et les licences obligatoires peuvent être déférées par voie d'appel à la Cour fédérale de Karlsruhe, qui peut ainsi exceptionnellement statuer comme juge du fait.

c) La procédure devant le Tribunal fédéral des brevets est fortement inspirée de celle des tribunaux administratifs; elle est dominée, autrement dit, par le principe de l'intervention d'office du juge (*Offizialmaxime*). Le droit d'être entendu a été prévu d'une manière plus large. C'est ainsi que

d'après le nouveau § 36 de la loi sur les brevets, des débats oraux sont obligatoires chaque fois qu'une des parties le demande ou que des preuves doivent être administrées devant le Tribunal. Pour tenir compte du caractère judiciaire de la procédure devant le *Patentgericht*, il a, en même temps, été prévu que, dorénavant, les procédures devant les Chambres de recours et celles des annulations seraient en principe publiques; jusqu'ici, elles ne l'étaient pas. Une exception a toutefois été adoptée pour les demandes de brevet non encore publiées et pour les cas où il est à craindre que des débats publics ne compromettent les intérêts légitimes du requérant (pour les détails, cf. le § 36g de la loi sur les brevets). Des garanties juridiques supplémentaires sont en outre offertes aux justiciables en ce sens que la répartition des affaires et la composition des différentes Chambres sont arrêtées d'avance par le Président du Tribunal des brevets (§ 36e) et que, pour chaque Chambre, les questions de présidence, de suppléance, de délibération et de vote sont réglées dans le détail. Autre innovation importante: tous les recours doivent maintenant s'exercer dans le mois à compter de la notification de la décision attaquée.

d) D'après le § 41p de la loi sur les brevets, un *pourvoi* devant la Cour fédérale de justice (*Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof*) est ouvert contre les décisions des Chambres des recours. C'est là une innovation capitale, sans précédent dans le droit positif actuel. Le législateur a estimé qu'il fallait prévoir cette voie de droit en vue de permettre la création d'une jurisprudence uniforme. Jusqu'à présent, la loi sur les brevets ne garantissait cette unité de jurisprudence qu'au sein du *Patentamt*, en obligeant la Grande Chambre (*Grosser Senat*) à se prononcer quand, sur une question de principe, une des Chambres de recours se proposait de renverser la jurisprudence antérieurement adoptée par une autre Chambre de recours ou par la Grande Chambre elle-même. Il n'était en revanche pas possible d'éviter que la Grande Chambre et les tribunaux ordinaires n'adoptent des jurisprudences divergentes. En fait, de telles divergences se sont souvent présentées dans le passé, et il a fallu recourir à l'intervention du législateur pour en supprimer au moins quelques-unes. Le pourvoi devant la Cour fédérale de justice est destiné à parer à cet inconvénient. En vue d'assurer une unité de jurisprudence en matière de propriété industrielle, la Cour fédérale de justice fait fonction donc à la fois d'autorité de revision dans les causes civiles, comme Cour d'appel dans les procédures en annulation de brevets et comme Cour de cassation dans les procédures d'enregistrement de brevets, de modèles d'utilité et de marques. Toutefois, pour éviter que l'institution de cette troisième instance n'entraîne une surcharge pour la Cour fédérale et ne provoque un ralentissement général des procédures de délivrance ou d'enregistrement, il a été prévu que la Cour ne pourrait être saisie que lorsque la possibilité de se pourvoir auprès d'elle aurait été admise par la Chambre des recours dont le jugement est critiqué. Celle-ci doit admettre un tel pourvoi si une question juridique essentielle est en jeu ou si l'évolution du droit ou le besoin d'avoir une jurisprudence uniforme appelle l'inter-

¹¹) Dans son arrêt du 13 juin 1959, le Tribunal administratif fédéral a déclaré que la présence d'un juriste était indispensable si l'on voulait qu'une Chambre des recours puisse être assimilée à un tribunal.

vention de la Cour fédérale de justice¹²). La majorité des milieux intéressés aurait désiré que, dans l'éventualité où une Chambre rejetterait la demande d'admission d'un pourvoi devant la Cour fédérale, il soit possible d'attaquer cette décision; le législateur n'a pas voulu aller si loin, pour ne pas surcharger la Cour fédérale. Le pourvoi doit demeurer un moyen exceptionnel.

e) A côté des lois concernant les brevets, les modèles d'utilité et les marques, qui ont été remaniées, une série de lois et de décrets ont encore dû être modifiés ou présentés dans une forme entièrement nouvelle (cf. l'art. 5 de la 6^e loi transitoire). Citons notamment le décret sur le *Potentamt*, du 9 mai 1961 (BGBl. I, p. 585)¹³, traitant de la nouvelle organisation de l'Office, le décret sur les taxes perçues par l'Office et par le Tribunal fédéral des brevets, du 9 mai 1961 (BGBl. I, p. 588)¹⁴, et le décret sur les frais d'administration de l'Office, du 9 mai 1961 (BGBl. I, p. 589)¹⁵; ces divers décrets énumèrent les cas où des émoluments, frais et débours sont à payer (légalisations, attestations, consultations de dossiers, demandes de renseignements, contribution à des frais d'impression, photocopies, etc.).

2. Modifications entraînées par le texte de Lisbonne de la Convention d'Union de Paris

A côté des modifications dictées par des motifs d'ordre constitutionnel interne, la 6^e loi transitoire contient une série de modifications rendues nécessaires par la ratification des Actes de Lisbonne portant révision de la Convention d'Union de Paris. Le Bundestag a ratifié ces Actes par une loi du 23 mars 1961¹⁶; le texte de Lisbonne de l'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance a également été ratifié par la même loi, mais cette ratification n'a donné lieu à aucune modification en droit interne.

Nous indiquons ci-après les changements que les textes de Lisbonne visant la Convention d'Union ont entraîné sur le plan du droit allemand:

a) L'article 1^{er}, alinéa 2, chiffre 1, de la loi sur les brevets, interdisant l'octroi des brevets pour des inventions dont l'exploitation serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, a, pour tenir compte du nouvel article 4^{quater} de la Convention d'Union, été complété par une réserve: «L'interdiction ne vaut pas pour le cas où la loi restreint seulement la mise en vente ou la mise dans le commerce de l'objet de l'invention ou du produit directement obtenu par le procédé, si l'invention porte sur ce procédé».

b) Le § 11, alinéa 3, de la loi sur les brevets ne prévoyait qu'un délai de grâce de 3 mois en cas de retard dans le paiement des annuités. Pour se conformer au nouvel article 5^{bis} de la Convention d'Union, ce texte a été modifié en ce sens que le non-paiement des annuités ne peut pas rendre le bre-

vet caduc avant un délai de six mois à compter de son échéance. Une modification analogue a été apportée au § 14, alinéa 2, de la loi sur les modèles d'utilité pour le paiement des émoluments de prolongation des modèles d'utilité, et au § 9, alinéa 2, de la loi sur les marques pour le paiement des émoluments de prolongation des marques.

c) Une modification importante, directement liée avec la révision de Lisbonne, a consisté dans la suppression de l'ancien § 15, alinéa 1, de la loi sur les brevets, selon lequel une licence obligatoire ne pouvait être accordée qu'après l'expiration d'un délai d'attente de 3 ans à compter de la délivrance du brevet. Certains milieux industriels estimaient que ce délai d'attente était trop long, vu la rapidité avec laquelle évolue le progrès technique dans certains secteurs. On faisait d'autre part observer que, d'après l'article 17 du Traité instituant la Communauté Euratom, celle-ci et les entreprises travaillant dans le cadre de son programme de recherches peuvent se faire octroyer des licences obligatoires sans avoir à attendre l'expiration d'un délai de 3 ans. On souhaitait dès lors la modification de l'article 15 de la loi sur les brevets. L'ancien alinéa 4 de l'article 5 A de la Convention de Paris, bien que son interprétation fût discutable, faisait toutefois obstacle à ce vœu; d'après cet article, des licences obligatoires ne pouvaient être octroyées qu'après un délai d'attente de 3 ans; comme on le sait, on discutait sur le point de savoir si ce délai ne s'appliquait qu'aux licences obligatoires octroyées en cas d'abus ou à toutes les licences obligatoires, en particulier à celles qui sont sollicitées dans l'intérêt public. Le nouvel article 5 A, alinéa (4), de la Convention d'Union ayant précisé que la demande de licence obligatoire ne serait subordonnée à un délai d'attente qu'en cas de défaut ou d'insuffisance d'exploitation, et le droit allemand ne connaissant pas de licences obligatoires de ce genre, mais seulement celles qui sont dictées par un « intérêt public », le législateur jugea qu'il était possible de faire droit au vœu de ceux qui proposaient de renoncer au délai d'attente de 3 ans. D'après la nouvelle rédaction de l'article 15, alinéa 1, de la loi sur les brevets, une licence obligatoire peut être octroyée dès la délivrance du brevet, ou dès la publication de la demande, celle-ci faisant déjà naître une protection provisoire en droit allemand. Comme jusqu'ici, l'octroi d'une telle licence est subordonné à la condition qu'elle soit commandée par un intérêt public¹⁷).

De la suppression du délai d'attente de trois ans pour l'octroi de licences obligatoires sur des brevets, il convient de rapprocher le nouveau § 11a de la loi sur les modèles d'utilité. Celui-ci admet par analogie la possibilité d'octroyer des licences obligatoires pour des modèles d'utilité, ce qui n'existait pas auparavant, et cela pour la bonne raison qu'en présence d'une durée de protection de 2 fois 3 ans, un délai d'attente de 3 ans aurait rendu une licence obligatoire pratiquement sans objet. Cet obstacle a aujourd'hui disparu.

¹⁷ Il est douteux que la nouvelle rédaction résolve d'une manière définitive le point de savoir si on peut également se dispenser de respecter le délai de l'article 5 A, alinéa (4), de la Convention d'Union dans le cas où, à l'appui de sa demande de licence obligatoire, le requérant invoque en premier ordre le défaut ou l'insuffisance d'exploitation, et en même temps l'existence d'un intérêt public. Cette question mériterait d'être approfondie.

¹² Même si la possibilité du pourvoi n'est pas expressément admise par l'autorité inférieure, le pourvoi est en outre ouvert lorsque des règles essentielles de procédure paraissent avoir été violées (§ 41p, al. 3, de la loi sur les brevets).

¹³ Bl. f. PMZ, 1961, p. 203.

¹⁴ Bl. f. PMZ, 1961, p. 204.

¹⁵ Bl. f. PMZ, 1961, p. 205.

¹⁶ Cf. GRUR Anst., 1961, p. 183; Bl. f. PMZ, 1961, p. 217; les instruments de ratification furent déposés le 24 janvier 1962; cf. BGBl. II, p. 46; Bl. f. PMZ, 1962, p. 67.

d) Des diverses modifications que la Conférence de Lisbonne a apportées à la Convention d'Union concernant la *priorité unioniste*, seul le nouvel article 4 D, alinéa (5), 2^e phrase, a entraîné une modification sur le plan du droit national. Conformément à ce texte, le § 27, 2^e phrase, de la loi sur les brevets dispose qu'après le dépôt de la déclaration de priorité, l'Office des brevets invite le déposant à lui indiquer, dans les 2 mois suivant sa demande, le numéro du dépôt antérieur. Si le renseignement n'est pas fourni dans le délai, le droit de priorité tombe.

e) Mentionnons encore quelques modifications à la loi sur les marques, qui ont été rendues nécessaires par la ratification des Actes de Lisbonne.

(1) Conformément au nouvel article 6^{ter} de la Convention d'Union, la liste des signes auxquels la protection du droit des marques doit être refusée a été complétée au § 4 de la loi sur les marques par la mention des signes contenant des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, sceaux ou désignations d'organisations internationales intergouvernementales. En ce qui concerne ces dernières désignations, leur enregistrement n'est toutefois exclu que si le *Bundesgesetzblatt* a publié un avis dans ce sens.

(2) Les nouvelles dispositions adoptées au § 5, alinéa 4, et au § 11, alinéa 1, chiffre 1 a, de la loi sur les marques sont particulièrement intéressantes du point de vue juridique. Elles correspondent, sur le plan interne, aux dispositions de l'article 6^{septies} adopté à Lisbonne, visant les marques d'agents. Le § 5, alinéa 4, de la loi, qui règle les cas où il peut être fait opposition à l'enregistrement d'une marque, a été complété par un nouvel alinéa 4, ainsi conçu :

« Peut aussi former opposition celui qui, en vertu d'un dépôt ou usage antérieur, a acquis dans un autre Etat des droits sur un signe analogue à la marque déposée, pour des produits identiques ou similaires, et qui prouve qu'en vertu d'un contrat de travail ou d'un autre contrat, le déposant est obligé à représenter les intérêts commerciaux de l'opposant et qu'il a opéré son dépôt de marque durant l'existence du lien contractuel et sans le consentement de l'opposant. »

Le § 11, alinéa 1, a été complété par un chiffre 1 a, prévoyant que, sous les mêmes conditions, la radiation de la marque peut être requise du juge. Cela peut présenter un intérêt pour le titulaire d'une marque étrangère qui omet de faire opposition dans les 3 mois dès la publication de la demande, délai relativement court. L'action judiciaire en radiation n'est elle-même subordonnée à aucun délai. Le législateur allemand n'a ainsi pas fait usage de la faculté prévue à l'article 6^{septies}, alinéa (3), de la Convention révisée.

Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la définition de l'« agent » et du « représentant », celle-ci peut même avoir un certain intérêt pour l'interprétation de l'article 6^{septies}. Ce sont des notions qui, en droit allemand, ont une acception beaucoup plus étroite que dans la Convention. Pour ne pas trahir le sens de l'article 6^{septies}, il était exclu dès lors de reprendre purement et simplement ces notions de droit interne. La définition qui a été choisie s'inspire des dispositions du Code du commerce; sont des représentants ou des agents les personnes qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un autre accord conclu avec le titulaire d'une marque étrangère, ont

pour mission de sauvegarder ses intérêts sur le plan commercial; c'est une définition qui paraît correspondre à la lettre et à l'esprit de l'article 6^{septies} de la Convention. Même la disposition prévoyant qu'on doit avoir affaire à des marchandises identiques ou similaires semble compatible avec l'article 6^{septies}, quand bien même cette restriction ne figure pas expressément dans la Convention. Relevons d'autre part que, quoique le droit allemand demeure attaché au principe de l'effet attributif de l'enregistrement, la loi protège le titulaire d'une marque étrangère contre les agissements de son agent même dans le cas où son droit à la marque repose sur un simple usage à l'étranger. La volonté du législateur allemand d'accorder la protection la plus étendue aux titulaires de marques étrangères se manifeste de même dans sa décision de prévoir non seulement l'action en radiation devant les tribunaux civils mais encore de permettre, au titulaire de la marque étrangère, de faire valoir ses droits contractuels déjà au cours de la procédure d'enregistrement. Ceci est tout à fait nouveau en droit allemand: en effet, jusqu'ici, dans la procédure d'opposition devant l'Office des brevets, il n'était possible de ne faire valoir que des éléments tirés du registre des marques; on a abandonné ce principe, en admettant également la possibilité d'invoquer des éléments extrinsèques, résultant d'accords internes entre la personne inscrite et l'opposant. Par ailleurs, on a jugé inutile de transcrire dans la loi nationale la disposition de l'article 6^{septies}, alinéa (2), prévoyant une action en cessation en cas d'utilisation non autorisée de la marque, car si l'agent ou le représentant outre-passe ses droits, on peut toujours se prévaloir du contrat qui le lie et au besoin invoquer la loi sur la concurrence déloyale.

f) L'article 6^{sexies} de la Convention d'Union oblige les Etats à protéger les *marques de service*. En vertu du § 16 de la loi sur la concurrence déloyale, ces signes là bénéficient déjà d'une certaine protection, en particulier ceux qui servent à désigner l'entreprise même qui fournit les services. Quant aux services qui sont liés à certaines marchandises, il est possible, sous certaines conditions, d'en assurer la protection, par la loi sur les marques de fabrique ou de commerce, en déposant une marque pour ces marchandises. Etant donné ces faits, et comme d'autre part on ne voulait introduire dans la 6^e loi transitoire que les modifications jugées urgentes, on a renoncé à envisager pour le moment une protection générale des marques de service. La question exige encore des études approfondies¹⁸⁾; elle sera reprise dans le cadre de la révision générale de la loi sur les marques.

g) D'après le nouvel article 6 adopté à Lisbonne, la marque d'un ressortissant de l'Union qui satisfait aux conditions de la loi du pays où elle est introduite est indépendante de la marque admise au pays d'origine; son enregistrement n'est donc pas subordonné à la preuve qu'elle est protégée au pays d'origine. Ce nouveau texte n'a entraîné aucune modification ni adjonction à la loi allemande sur les marques. Le § 35, alinéa 3, de notre loi continue à faire dépendre l'enregistrement des marques étrangères de la preuve de leur protection

¹⁸⁾ Cf. à ce sujet l'étude exhaustive de Froschmaier, *Der Schutz von Dienstleistungszeichen*, fascicule 6 de la *Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz des Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Markenrecht der Universität München*, Munich, 1959.

au pays d'origine. Cette preuve est inutile dans le cas où, selon avis donné par la *Bundesgesetzblatt*, le pays d'origine admet de son côté les marques allemandes sans exiger cette preuve. Quand on discuta des dispositions à introduire pour adapter la loi au texte de Lisbonne, l'auteur de cette lettre avait proposé de préciser, à l'alinéa 3 du § 35, que cette preuve ne pouvait plus être exigée tout au moins dans le cas des ressortissants des pays de l'Union ayant ratifié les Actes de Lisbonne; et cela indépendamment du fait que, selon avis donné par la *Bundesgesetzblatt*, la loi du pays d'origine accordait la réciprocité. Le Ministère fédéral de la justice répondit qu'une telle précision n'était pas nécessaire, attendu qu'avec la ratification des Actes de Lisbonne le § 35, alinéa 3, de notre loi se trouvait automatiquement modifié dans ce sens que nous avons exposé, en faveur des ressortissants des pays ayant adhéré à ces Actes. Cette manière de voir correspond à la plus récente pratique de l'Office des brevets: en effet, lorsque des marques sont déposées par des ressortissants de pays ayant adhéré au texte de Lisbonne, l'Office renonce à demander la preuve de la protection au pays d'origine, même s'il s'agit d'un pays non mentionné dans la *Bundesgesetzblatt* (comme par exemple la France).

Quand on songe que, depuis le début du siècle, l'Allemagne a été au nombre des Etats qui ont lutté le plus vigoureusement pour obtenir la reconnaissance du principe de l'indépendance des marques de leur protection au pays d'origine, on comprendra difficilement que, ce but ayant finalement été atteint à Lisbonne, l'Allemagne n'ait pas renoncé, dans sa législation, à exiger la preuve de la protection au pays d'origine. La vraie raison pour laquelle on n'a pas abandonné définitivement cette exigence, réside dans le désir de ne pas se priver de la possibilité de passer des accords bilatéraux avec les pays non membres de l'Union qui exigent encore cette preuve; ceci afin d'obtenir à cet égard une renonciation réciproque. L'Allemagne a déjà conclu des accords de réciprocité de ce genre avec de nombreux Etats.

3. Inventions secrètes

Une série d'articles de la 6^e loi transitoire sont consacrés à la nouvelle réglementation sur la délivrance des brevets secrets (§§ 30a à 30g)¹⁹⁾. D'après l'ancien § 30a de la loi sur les brevets, lorsque des inventions devaient demeurer secrètes dans l'intérêt de la sécurité publique, la délivrance de brevets secrets n'était prévue qu'en faveur du *Bund*, et la demande ne devait faire l'objet d'aucune publication; c'est à peu près tout ce que la loi ancienne décrétait. Le reste, en particulier la question de l'examen de la demande pour juger de l'éventuelle nécessité de déclarer l'invention secrète, n'était réglée que par une circulaire du Président de l'Office des brevets, du 14 août 1956²⁰⁾, dont la légalité était d'ailleurs discutée. Sous l'empire du droit ancien, le particulier dont l'invention était jugée secrète non seulement ne recevait pas de brevet, mais il ne touchait aucune indemnité pour les conséquences dommageables qu'entraînait pour lui le secret de son invention. On s'est même demandé si cet état de choses

n'était pas contraire au principe constitutionnel prohibant toute expropriation sans indemnité. Les nouvelles dispositions des §§ 30a à 30g, auxquels nous renvoyons pour les détails, ont comblé ces lacunes. Dorénavant, des brevets secrets pourront également être délivrés à des particuliers. L'étendue des compétences dévolues aux autorités fédérales supérieures chargées de défendre la sécurité de l'Etat et les modalités de leur intervention sont réglées minutieusement. L'inventeur a vu ses garanties juridiques renforcées; ainsi, une disposition prévoit que, chaque année, un contrôle aura lieu pour déterminer si l'invention doit continuer à rester secrète. D'autre part, d'après le § 30f, tout titulaire de brevet qui est privé du droit d'exploiter son invention, parce que le *Patentamt* l'a déclarée secrète, peut réclamer une indemnité à l'Etat pour le dommage qu'il subit de ce chef, à moins qu'on ne puisse attendre de lui qu'il supporte ce dommage sur base du principe d'équité. Cette réglementation ne vaut toutefois qu'à l'égard des inventions qui seraient exploitées à des fins pacifiques, car c'est seulement dans cette mesure que les intérêts de l'inventeur apparaissent dignes de protection. Pour les inventions qui ne sont exploitables qu'à des fins militaires et qui, de ce chef, doivent demeurer secrètes, il n'y a pas d'indemnisation.

4. Autres modifications

A côté de ce que nous venons de voir, la 6^e loi transitoire contient une série de modifications de moindre importance, qu'on a estimé nécessaire d'introduire immédiatement, sans attendre la révision générale de la législation. A ce sujet, relevons plus particulièrement les points suivants:

a) D'après le nouveau § 24, alinéa 3, de la loi sur les brevets, ce n'est pas seulement le registre, les descriptions et les dessins qui pourront être consultés; les intéressés pourront, sur requête, prendre connaissance également de toutes les pièces des dossiers relatifs aux demandes publiées et aux brevets délivrés. Le titulaire du brevet devra être préalablement entendu; la consultation sera refusée si un intérêt légitime s'y oppose.

b) Le nouveau § 30, alinéa 3, 1^{re} phrase, de la loi sur les brevets n'a fait que consacrer légalement la pratique inaugurée par le *Patentamt* en 1955, suivant celle-ci, les pièces accompagnant les demandes de brevet publiées (c'est-à-dire la description et les dessins), seront non seulement exposées dans la salle de lecture afin d'être consultées par chacun, mais encore elles seront publiées sous forme imprimée, au moment de la publication de la demande de brevet.

Le législateur s'est ainsi rallié à la jurisprudence inaugurée le 7 août 1953 par la Grande Chambre du *Patentamt*, selon laquelle les pièces annexées aux demandes de brevet doivent être assimilées à des imprimés publiés, c'est-à-dire à des documents destructifs de nouveauté²¹⁾.

c) Citons enfin la suppression du § 2, alinéa 3, 2^e phrase, de la loi sur les marques. Il prévoyait que, lors d'une demande d'enregistrement d'une marque, des taxes ne pouvaient pas être perçues pour plus de 20 classes ou sous-classes de pro-

¹⁹⁾ Une réglementation semblable a été adoptée pour les modèles d'utilité secrets; cf. le § 3a de la loi sur les modèles.

²⁰⁾ *Bl. f. PMZ*, 1956, p. 242.

²¹⁾ Nous avons déjà abondamment parlé de cette question dans *Prop. ind.*, 1956, p. 186 et suiv.

duits. Ce texte favorisait les déposants présentant de grandes listes de produits. Il a été abrogé moins pour des raisons techniques tenant à la perception des taxes que pour des motifs de fond. Les déposants sont volontiers enclins à allonger la liste des articles pour lesquels ils réclament la protection de leurs marques, de façon à bénéficier de la plus large protection possible; c'est contre cette tendance souvent injustifiée qu'on a voulu lutter. L'avenir dira si la mesure prise aura eu pour effet d'alléger les registres d'une manière sensible.

5. D'après les considérations qui précèdent, on le voit, le législateur, en adoptant la 6^e loi transitoire, n'a nullement entrepris une refonte générale de la législation dans le domaine de la propriété industrielle désirée, depuis des années, par les milieux intéressés. Le Gouvernement fédéral a estimé qu'une réforme générale ne se justifierait que lorsque les travaux déjà engagés en vue de réaliser une harmonisation de la législation en matière de la Propriété industrielle à l'intérieur de la Communauté économique européenne auraient abouti à des résultats concrets, afin qu'il soit possible d'en tenir compte dans le cadre de la réforme du droit interne allemand.

II. Incorporation de la Sarre dans le champ d'application des lois allemandes sur la propriété industrielle

Au point de vue législatif, il convient d'accorder une mention spéciale à la loi du 30 juin 1959 sur l'incorporation de la Sarre dans le champ d'application des lois sur la propriété industrielle (*BGBI. I*, p. 388)²². Cette loi a été édictée en exécution des engagements que la République fédérale avait assumés envers la France par les articles 26 et suivants et 66 du Traité du 27 octobre 1956 sur le règlement de la question sarroise (*BGBI. II*, p. 1589)²³. Son but était en même temps d'étendre au domaine de la propriété industrielle la reconstitution de l'unité juridique et économique avec la Sarre, une fois celle-ci rattachée. Comme on le sait, l'accord sur les brevets, passé le 15 décembre 1948 entre la France et la Sarre²⁴), avait eu pour conséquence d'introduire le droit français dans le territoire de la Sarre et d'y rendre valables les droits de propriété industrielle français. Il a naturellement fallu tenir compte de cet état de choses au moment du rétablissement du droit allemand, le 6 juillet 1959, à l'expiration de la période économique transitoire. La loi contient à cet effet la réglementation suivante:

1. Il a été prévu que, sur demande adressée au *Patentamt* à Munich, les droits de propriété industrielle existant à la fin de la période transitoire dans le territoire de la Sarre y seraient maintenus jusqu'à l'expiration de leur durée de protection, quels que soient la nationalité, le domicile (ou le siège) du titulaire. On a voulu par là permettre à l'économie allemande d'avoir une vue d'ensemble sur les droits subsistant en Sarre. Les dispositions du droit français restent toutefois applicables aux conditions d'acquisition et à la durée de protection desdits droits.

2. Les effets des droits de propriété industrielle et des demandes y relatives existant dans la République fédérale

ont été étendus au territoire de la Sarre. De même, il a été prévu que la validité des contrats de licence portant sur des droits allemands serait étendue à la Sarre. Pour éviter des conflits, il a toutefois été précisé que, pour les inventions déjà exploitées antérieurement dans la Sarre, un droit de possession personnelle accordé, sous certaines conditions, aux intéressés.

3. Il a été prévu qu'à la condition d'en faire la demande en temps utile, les Sarrois titulaires de droits de propriété industrielle au moment de l'entrée en vigueur de la loi et bénéficiant d'une priorité antérieure au 1^{er} juin 1958 veraient leurs effets étendus au territoire de la République fédérale. Ici aussi, les dispositions du droit français demeurent cependant applicables aux conditions de validité et à la durée de protection desdits droits.

4. Etendre le champ d'application des droits de propriété industrielle sarrois au territoire de la République fédérale et, inversement, celui des droits de propriété industrielle allemands au territoire de la Sarre, en posant, pour leur exploitation, le principe de leur coexistence, c'était évidemment créer des situations propres à engendrer des litiges. Aussi, le législateur a-t-il prévu une série de règles de conflits, aux fins de permettre des compromis équitables entre les divers intérêts en présence.

Pour le détail, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur aux dispositions de la loi, celle-ci ayant déjà été publiée dans la présente revue, ainsi qu'aux commentaires qu'elle a trouvés²⁵).

B. Jurisprudence

I. Brevets

Au cours de ces deux dernières années, peu de décisions ont été rendues en matière de brevets, qui puissent offrir un réel intérêt juridique.

1. Nouveauté

Dans un arrêt du 12 février 1960²⁶), la Cour fédérale de justice a eu l'occasion de préciser à partir de quel moment un imprimé doit être considéré comme « public », autrement dit à partir de quand il est destructeur de nouveauté. En l'espèce, on était en présence d'une action qui tendait à la nullité d'un brevet concernant un procédé pour l'imprégnation du bois; le demandeur arguait que ce procédé avait déjà été décrit dans une instruction technique de l'administration des postes, que celle-ci avait adressée à 38 maisons, avant la date du dépôt de la demande de brevet en question. Le titulaire du brevet soutenait que la circulaire de l'administration postale n'avait atteint qu'un cercle limité de personnes, qu'elle n'avait donc pas été communiquée au public, qu'elle ne pouvait dès

²²) *Bl. f. PMZ*, 1959, p. 209; *Prop. ind.*, 1959, p. 169.

²³) *GRUR Ausl.*, 1957, p. 121.

²⁴) *Prop. ind.*, 1950, p. 124, 128.

²⁵) Cf. Haertel-Krieger, *Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes*, Munich, 1960; Haertel-Krieger, «Die Rückgliederung des Saarlandes auf den Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes, des Wettbewerbsrechts und des Urheberrechts», *GRUR*, 1957, p. 98 et suiv.; Deringer, «Die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes», *GRUR*, 1959, p. 406 et suiv.; Krieger, «Die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des Warenzeichnungsrechts», *Der Markenartikel*, 1959, p. 831 et suiv., p. 956 et suiv.; Miosga, «Die Kennzeichnungsrechte bei der Eingliederung des Saarlandes», *Mitt.*, 1959, p. 161 et suiv.

²⁶) *GRUR*, 1961, p. 21 — «Holzimprägnierung».

lors constituer un « imprimé public ». La Cour fédérale rejeta cette thèse. Pour déterminer si un imprimé a un caractère public, a-t-elle dit, il ne faut pas rechercher si le document a été communiqué au public en général, mais simplement si un cercle indéterminé de personnes est en mesure d'en prendre connaissance. Le cercle en question peut trouver sa limite naturelle dans le nombre des maisons intéressées par l'invention dont il s'agit: Il suffit donc qu'il soit accessible à ce cercle. En l'espèce, c'était le cas, puisque l'administration postale avait, sur demande, adressé cette circulaire à chacune des maisons intéressées.

2. Violation de brevet en raison d'une offre de livraison à l'étranger

Le 29 mars 1960, la Cour fédérale a rendu un arrêt qui illustre bien la tendance de la jurisprudence allemande d'interpréter d'une façon extensive les prérogatives de l'inventeur²⁷⁾. Les parties à ce procès de contrefaçon fabriquaient toutes deux des machines pour confectionner des sacs de papier destinés à être remplis de ciment ou de matières semblables. La machine de la demanderesse était dotée d'un dispositif spécial, couvert par le brevet litigieux et qui permettait le pliage et la fermeture des sacs. La défenderesse, une maison concurrente, fabriquait les mêmes machines, mais sans le dispositif en question. Dans un procès préalable, il fut établi que la défenderesse, en limitant son exploitation en Allemagne à cette forme d'exécution, ne portait pas atteinte au brevet de la demanderesse. Or, un certain nombre de maisons étrangères tenaient au dispositif breveté de la demanderesse; la défenderesse leur déclara qu'elle était prête à faire installer le dispositif en question par ses propres monteurs dans les pays où ce dispositif n'était pas breveté, ce qu'elle fit dans une série de cas. La Cour fédérale condamna la défenderesse pour violation de brevet. En vertu du principe de la territorialité, un brevet allemand ne peut être violé que par des actes commis sur territoire allemand; or, en l'occurrence, la pose et le montage du dispositif breveté avaient lieu à l'étranger, dans des pays où le dispositif n'était pas breveté; la défenderesse ne pouvait donc être convaincue de violation de brevet que si l'on admettait que son offre, faite d'Allemagne, de livrer la machine constituait une atteinte au brevet de sa partie adverse. C'est ce qu'a admis la Cour. Elle a vu dans ce procédé une mise en vente (*feilhalten*) au sens du § 6 de la loi sur les brevets, cette disposition n'exigeant pas forcément que l'objet mis en vente soit déjà entièrement terminé sur le territoire auquel s'applique la loi. Peut également constituer une mise en vente tombant sous le coup de la loi, l'offre de livraison à l'étranger d'une machine licitement construite à l'intérieur du pays, si on se propose en même temps de la transformer à l'étranger pour la rendre semblable à une machine brevetée. Bien que cet arrêt ait trouvé en Allemagne un large écho et une approbation générale dans les milieux intéressés²⁸⁾, nos lecteurs feront bien de ne pas généraliser les principes qu'il a émis, ceux-ci

paraissant très étroitement liés aux circonstances tout à fait particulières de la cause.

3. Violation indirecte d'un brevet

Dans un arrêt du 8 novembre 1960²⁹⁾, la Cour fédérale a jugé que la jurisprudence condamnant même les violations indirectes d'un brevet n'était pas contraire à la loi de 1957 sur les restrictions à la concurrence³⁰⁾, même si l'auteur livre des objets dont les acheteurs peuvent à volonté faire un usage contraire au brevet ou compatible avec le brevet. La Cour a ainsi maintenu la jurisprudence qu'elle avait adoptée ultérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée³¹⁾: le droit exclusif conféré par le brevet et reconnu par la loi protège son titulaire même contre des violations indirectes; il n'y a à cela rien de contraire à la législation sur les cartels.

4. Priorité unioniste

L'arrêt de la Cour fédérale, du 6 octobre 1959³²⁾, offre un intérêt tout particulier pour les déposants étrangers; c'est en effet un des rares jugements qui traite des importantes questions soulevées par la priorité unioniste. En l'occurrence, le déposant était un ressortissant britannique; en faisant son dépôt en Allemagne, il s'était prévalu d'un premier dépôt fait en Grande-Bretagne. Comme date de son premier dépôt, il indiqua simplement celle de la demande de *provisional specification*. Les revendications formulées dans le dépôt allemand n'étaient toutefois pas entièrement couvertes par cette *provisional specification*; elles contenaient un certain nombre de caractéristiques qui ne furent fournies en Grande-Bretagne qu'avec la *complete specification*. Comme ces éléments complémentaires, contenus dans une série de sous-revendications, avaient, avant le dépôt allemand, fait l'objet d'une publication dans le cadre d'un brevet que le requérant avait obtenu en Suède, le *Patentamt* les déclara sans valeur parce que dépourvus de nouveauté. La Cour fédérale confirma cette décision. Avec la Chambre des annulations, elle a jugé que le déposant britannique ne pouvait revendiquer la priorité unioniste, qui le protège contre des publications intervenant après le dépôt antérieur, que pour les caractéristiques de l'invention exposées dans la *provisional specification*. Car, doit être considéré comme « premier dépôt » au sens de l'article 4 D de la Convention d'Union le dépôt, effectué auprès de l'administration compétente d'un pays membre, qui divulgue l'objet de l'invention pour la première fois. Si, lorsqu'on a affaire à un dépôt britannique, la *complete specification* contient certains éléments de l'invention qui ne se trouvaient pas dans la *provisional specification*, seule est déterminante, à leur égard, pour fixer la date du « premier dépôt », celle de la *complete specification*. Peu importe que l'administration compétente du pays du premier dépôt, en l'occurrence le *Patent Office* britannique, considère comme date de dépôt, pour l'ensemble de celui-ci, celle de la demande de *provisional specification*.

²⁹⁾ GRUR, 1961, p. 627 — «Metallspritzverfahren».

³⁰⁾ Bl. f. PMZ, 1957, p. 297 et suiv.

³¹⁾ Arrêt du 22 novembre 1957, GRUR, 1958, p. 179 — «Resin»; cf. Prop. ind., 1960, p. 132.

³²⁾ GRUR Ausl., 1960, p. 506 — «Schiffslukenverschluss», avec une note de Pechmann.

²⁷⁾ GRUR, 1960, p. 423 — «Krunzbodenventilsäcke».

²⁸⁾ Cf. Heine, GRUR, 1960, p. 427; Moser v. Filseck, GRUR, 1961, p. 178 et 613-618; cf. en outre le procès-verbal de la délibération dans GRUR, 1961, p. 626.

La Cour fédérale s'est donc ainsi ralliée à la manière de voir adoptée naguère par le *Reichspatentamt*³³⁾: pour déterminer la date du premier dépôt, il faut rechercher la date à laquelle l'objet de l'invention a été effectivement révélé au cours de la première demande et, à cet égard, ce n'est pas la loi du pays du premier dépôt ni les conceptions de l'Administration de ce pays qui sont déterminantes, mais celles du pays du second dépôt. Cette jurisprudence risque d'avoir des conséquences regrettables pour l'étranger qui fait un dépôt en Allemagne en se prévalant de la priorité d'un précédent dépôt hors d'Allemagne: il ne peut pas, quant à la date de son premier dépôt, s'en tenir purement et simplement à celle qui a été admise par l'administration qui a reçu son premier dépôt. Lorsqu'il fait son second dépôt en Allemagne, il doit, s'il veut que sa déclaration de priorité soit efficace, indiquer la date à laquelle son invention a été effectivement divulguée. S'il donne une date antérieure ou postérieure, il perd son droit de priorité unioniste; on ne peut alors lui reconnaître qu'une seule priorité, celle de la date à laquelle il a effectivement déposé sa demande en Allemagne. Cette jurisprudence est toutefois tempérée par le fait que le déposant étranger dispose d'un délai légal de 2 mois pour faire sa déclaration de priorité, en précisant la date de son premier dépôt. S'il omet de faire sa déclaration de priorité dans les 2 mois, mais que le délai de 12 mois de l'article 4 de la Convention d'Union n'est pas encore écoulé, il lui reste la possibilité de retirer sa demande et d'en présenter une nouvelle en mentionnant cette fois la date exacte de son premier dépôt. Comme la Cour l'a confirmé en l'espèce, si une revendication de priorité a déjà été formulée auprès de l'autorité allemande lors d'un premier dépôt, mais que celui-ci a été régulièrement retiré, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit derechef formulée à l'occasion d'un nouveau dépôt. Dans le cas où le dépôt originaire est un dépôt britannique avec *provisional puis complete specification*, le déposant, selon une pratique allemande constante, peut, lorsqu'il présente ensuite sa demande en Allemagne, indiquer à la fois la date de la *provisional specification* et celle de la *complete specification*; il évite ainsi d'être frustré du bénéfice de la priorité. Car, si l'Office allemand des brevets arrive à la conclusion que certaines caractéristiques de l'invention qui lui est présentée n'ont été divulguées que dans la *complete specification*, il traitera le dépôt dans cette mesure comme un dépôt indépendant, avec priorité à compter de la *complete specification*. Dans le cas litigieux, le déposant n'avait malheureusement pas pris la précaution d'indiquer la date de la *complete specification*.

II. Marques

1. Conditions de validité

Dans la présente revue, nous avons déjà exposé en détail, en nous référant aux nombreuses décisions rendues par le *Patentamt*³⁴⁾, les principes qui, en droit allemand, régissent l'enregistrabilité des marques. Au cours de ces dernières années, plusieurs décisions ont encore été rendues; ci-après, nous rendrons compte des plus intéressantes d'entre elles:

a) Un arrêt de la Chambre des recours 2 b, du 18 novembre 1958³⁵⁾, traite de la notion de la marque. En l'espèce, la marque déposée consistait dans la représentation de graines de semence teintées en bleu; la description précisait que ces graines colorées servaient à identifier des graines de fleurs; une petite quantité de ces graines colorées devait être ajoutée à chaque lot vendu. Le *Patentamt* a refusé l'enregistrement, en se référant à la pratique suivie jusqu'ici, selon laquelle une marque ne peut consister que dans un signe (mot ou image) à deux dimensions, apposé sur la marchandise ou son emballage, ou à l'intérieur de la marchandise ou de l'emballage, et s'en détachant de manière à apparaître comme un élément indépendant. En l'occurrence, la déposante soulignait que la coloration de certaines graines était précisément propre à remplir une fonction distinctive sur le marché. Le *Patentamt* se refusa à accorder de l'importance à cet élément, en relevant que, si un signe a éventuellement une fonction distinctive, cela ne signifie pas encore qu'il doive être qualifié de marque au sens juridique du terme.

b) Un arrêt de la Chambre des recours 2 b, du 6 novembre 1958, concerne les signes formés de lettres³⁶⁾. Dans le cas particulier, le dépôt visait la lettre A, sous une forme stylisée, s'écartant à peine de la forme courante. L'enregistrement fut refusé, le § 4, al. 2, ch. 1, de la loi sur les marques interdisant l'enregistrement des signes constitués exclusivement de lettres. Certaines lettres, dit l'arrêt, sont employées pour indiquer l'espèce ou la mesure d'un article, des différences de prix, de quantité, de poids; ces lettres-là sont dépourvues de caractère distinctif nécessaire pour constituer une marque, sauf si, par leur forme, elles s'écartent tellement de la forme courante qu'elles ne puissent plus servir à de telles fins. C'est sous cette seule restriction qu'on pourrait à la rigueur admettre qu'elles ne tombent pas dans le domaine public.

L'arrêt est également intéressant à un autre point de vue. Il déclare inadmissible, en principe, d'apporter des modifications ultérieures à la forme de la marque, c'est-à-dire après le dépôt de celle-ci, même si lesdites modifications sont demandées avant la publication de la marque. En l'espèce, le déposant, devant la menace de voir sa marque refusée, avait ouvertement proposé de tourner la lettre «A» de 90 degrés. Le *Patentamt* rejeta la demande: En effet, il estima essentielle la position du signe sur l'image pour l'apparence de la marque et, en conséquence, d'une importance juridique pour la protection. En revanche, il laissa indécis le point de savoir si, en posant le signe horizontalement ou en le retournant, on peut parvenir à le faire protéger (sans doute, la question doit-elle être résolue négativement).

c) Dans un arrêt du 20 février 1957³⁷⁾, la Chambre des recours 2 b s'est occupée de l'enregistrement du mot «Instaut» pour «des extraits de poudre destinés à la préparation de boissons telles que café, succédanés de café, thé». Cette décision marque un progrès vers la liberté des échanges dans le commerce international. Lorsqu'il s'agit d'examiner l'enregistrabilité d'une marque, en langue étrangère, qui couvre des marchandises objets de commerce international,

³³⁾ *Bl. f. PMZ*, 1913, p. 36.

³⁴⁾ Cf. *Prop. ind.*, 1957, p. 78 et suiv., p. 92 à 93.

³⁵⁾ *Bl. f. PMZ*, 1959, p. 13.

³⁶⁾ *Bl. f. PMZ*, 1959, p. 11 — «A».

³⁷⁾ *Bl. f. PMZ*, 1957, p. 184.

ou peut, dit l'arrêt, laisser de côté le point de savoir dans quelle mesure les milieux d'affaires allemands connaissent la signification de l'expression étrangère et, par conséquent, si à leurs yeux elle est descriptive ou au contraire fantaisiste. Dans ce cas, les milieux intéressés à l'importation, à l'exportation et à l'écoulement de ces produits sur le marché intérieur ont généralement un intérêt légitime à ce que le signe soit laissé à la libre disposition de chacun. En l'espèce, la Chambre a jugé qu'à l'époque de son dépôt, le mot «Instant» a été compris, surtout aux États-Unis et en Grande-Bretagne, comme un terme descriptif, visant la nature et l'utilisation des produits; elle en a par conséquent refusé l'enregistrement, sans examiner si, à cette même époque, le mot était aussi interprété dans le même sens en Allemagne. Pour les articles qui font l'objet de commerce international, le *Patentamt* s'est ainsi écarté du principe qui voulait que, pour déterminer si une désignation devait être qualifiée de descriptive, on devait s'en tenir avant tout à l'opinion des milieux d'affaires du pays. En présence des ramifications du commerce international, ajoute l'arrêt, il ne convient pas, si l'on a affaire à une marchandise faisant l'objet d'une exportation intensive, qu'un mot qui, dans un pays sert exclusivement à décrire cette marchandise puisse, dans un pays où la marchandise est exportée ou destinée à être exportée, être monopolisée par un seul fabricant ou commerçant³⁸⁾.

d) L'arrêt «Schwarzwald», rendu par la Chambre des recours 2b, le 15 novembre 1956³⁹⁾, mérite une mention spéciale. Il est en effet d'une importance capitale pour la question de l'enregistrement des indications géographiques de provenance, notamment pour celles qui sont trompeuses. Dans sa jurisprudence antérieure, le *Patentamt* ne refusait d'enregistrer, pour cause de tromperie, des indications de provenance que si, de notoriété générale, la localité ou la région désignées avaient donné une renommée spéciale au produit. Après avoir procédé à une large consultation des milieux intéressés à la propriété industrielle, la Chambre des recours 2b a rompu avec cette jurisprudence. L'arrêt Schwarzwald, qui est très fouillé et très convaincant, constate d'abord le fait suivant, confirmé par l'enquête qui l'avait précédé: les désignations locales ou régionales employées comme marques sont généralement interprétées comme des indications de provenance; il s'ensuit que de larges milieux donnent en général la préférence aux articles munis de telles désignations. Lorsqu'il s'agit de désignations locales ou régionales étrangères, il s'y ajoute la considération particulière qu'à tort ou à raison beaucoup de personnes ont l'habitude d'attribuer aux produits étrangers. Si, par conséquent, une marque contient une désignation géographique sans rapport avec le déposant ou ses marchandises, elle risque d'être une source de confusion, au sens du § 4, al. 2, ch. 4, de la loi sur les marques, non seulement quand, dans l'opinion générale, le lieu désigné jouit d'une renommée particulière, mais déjà quand la mention de la localité ou de la région considérée risque de faire naître dans l'esprit des intéressés des idées erronées sur l'origine de

la marchandise. De telles désignations ne doivent donc pas être admises à l'enregistrement. Point n'est besoin que le déposant soit animé de l'intention de tromper ni que les cercles commerciaux intéressés aient subi un dommage. Sur la base de ces considérations, la Chambre des recours refusa l'enregistrement de la marque «Schwarzwald» pour des manteaux, bien que la région de la Forêt Noire ne se soit nullement acquise une réputation particulière dans le domaine de la confection. Cette décision, qui est aujourd'hui déterminante pour la pratique du *Patentamt*, montre l'importance que la jurisprudence allemande attache à une protection efficace des désignations géographiques.

Les désignations géographiques étrangères bénéficient d'une protection aussi efficace. Une décision, datant du 17 juillet 1957⁴⁰⁾, donc rendue peu après et émanant de la même Chambre des recours, en apporte la preuve très nette. Une maison allemande demandait l'enregistrement de la marque «Ascot-Tweed» pour des vêtements qui, non seulement ne provenaient pas d'Angleterre, mais n'étaient même pas fabriqués avec des tissus anglais; elle essuya un refus. Dans le commerce des vêtements, disait-elle, il est courant d'utiliser des désignations géographiques, allemandes ou étrangères, pour des modèles, coupes, etc., termes employés de façon purement fantaisiste. La Chambre des recours rejeta l'argument, en relevant que cela n'empêchait nullement les milieux commerciaux d'attribuer à la désignation géographique en question, si elle est mise en évidence dans une marque, la valeur d'une indication de provenance. D'autre part, peu importe qu'en l'espèce la clientèle voie simplement dans le terme «Ascot» une allusion aux courses de chevaux qui ont lieu en ladite ville et à l'exhibition de mode qui en est l'occasion, ou au contraire imagine qu'il y a à Ascot des fabriques de vêtements. L'important, c'est que le mot «Ascot» figurant dans une marque de pardessus serait interprété par les acheteurs comme désignant des articles fabriqués avec des tissus anglais. Si, en réalité, ce n'est pas le cas, l'acheteur peut être induit en erreur sur la véritable origine, et cela d'autant plus que les tissus anglais sont justement très prisés du public allemand; que ce soit à tort ou à raison, peu importe.

2. Danger de confusion; usage à titre de marque

Dans une de nos précédentes «Lettres»⁴¹⁾, nous avons déjà longuement parlé de la question du danger de confusion et des critères établis, dans cette matière, par la jurisprudence allemande. Nous avons souligné le rôle décisif que celle-ci attache, pour déterminer l'étendue de protection de la marque, au pouvoir distinctif qu'elle possède en fait. Cela l'a amenée à envisager trois catégories de marques: les marques faibles, celles qui possèdent un caractère distinctif normal, et les marques fortes. Nous avons également insisté sur l'*Abstandslehre*, doctrine d'après laquelle une marque ne peut pas bénéficier, à l'égard d'un autre signe, d'une protection plus étendue que celle dont elle bénéficie à l'égard de signes d'autres concurrents, employés pour des produits similaires. La jurisprudence a encore développé ces principes; fait important, la Cour fédérale a notamment déclaré que le

³⁸⁾ S'appuyant sur l'arrêt «Instant», la Chambre des recours a, dans un arrêt ultérieur, refusé d'admettre l'enregistrement du mot «Souplesse» pour des bas (arrêt du 29 novembre 1957, *Mitt.*, 1958, p. 8/9).

³⁹⁾ *GRUR*, 1957, p. 240; *Bl. f. PMZ*, 1957, p. 126.

⁴⁰⁾ *Bl. f. PMZ*, 1957.

⁴¹⁾ Cf. *Prop. ind.*, 1957, p. 118 à 123.

pouvoir distinctif normal d'une marque peut être affaibli si, au moment de son enregistrement, un assez grand nombre de marques semblables ont déjà été enregistrées et sont déjà utilisées pour des produits du même genre, ou si, par la suite, le titulaire de la marque tolère l'apparition et l'emploi de marques semblables. Cette question de la portée du caractère distinctif d'une marque et, partant, de l'étendue de la protection à accorder à celle-ci, revient presque constamment dans les arrêts de ces dernières années relatifs au danger de confusion. Ces jugements sont si nombreux qu'il n'est pas possible de les passer tous ici en revue⁴²⁾. Nous n'évoquerons que quelques-uns d'entre eux: ceux qui traitent en même temps du problème de l'usage à titre de marque. Dans les procès de marques, il n'est pas rare que le défendeur auquel on reproche de contrefaire ou d'imiter la marque du demandeur, déclare, pour se justifier, qu'il n'utilise pas le signe à titre de marque, mais à une autre fin, notamment pour préciser la nature, la destination ou l'origine du produit. Comme on va le voir par les arrêts de la Cour fédérale relatés ci-après, c'est un moyen dont les chances sont faibles.

a) Dans un arrêt du 23 septembre 1958⁴³⁾, la Cour fédérale a examiné le cas suivant: la partie demanderesse avait fait protéger comme marque l'image d'une lame de rasoir accompagnée des inscriptions «Vorrasur» et «Nachrasur»; ces expressions indiquent, en allemand, le mode d'emploi des deux tranchants de la lame. Le demandeur prétendait, néanmoins, que cette désignation possédait le caractère de marque de fabrique. Le défendeur utilisait sur ses lames et sur leur emballage les mots «Vorrasur» et «Feinrasur» pour indiquer également le mode d'emploi de ses lames. Sans rechercher si les désignations «Vorrasur» et «Nachrasur» utilisées par la demanderesse s'étaient imposées dans le commerce, la Cour fédérale déclara que le défendeur enfreignait la loi sur les marques. Il ne peut pas, dit-elle, se prévaloir du § 16, celui-ci ne lui donnant le droit d'apposer des désignations descriptives sur ses articles qu'à la condition que cet usage ne soit pas fait à titre de marque. Or, selon une jurisprudence constante, toute utilisation du signe protégé ou de ses éléments caractéristiques représente un emploi fait à titre de marque dès qu'existe le simple risque qu'un acheteur peu attentif en déduise que la marchandise provient de l'entreprise du titulaire de la marque. D'ailleurs, même l'emploi d'un signe qui n'est pas fait à titre de marque peut être condamné, en vertu des §§ 1^{er} de la loi sur la concurrence déloyale et 826 BGB, lorsqu'il a lieu, au préjudice du titulaire de la marque, aux fins de tromper le public quant à l'origine du produit; c'est

notamment le cas si, sans motif impérieux et d'une manière déloyale, quelqu'un emploie un signe se rapprochant de plus en plus de la marque d'autrui. Cet arrêt, qui va très loin dans l'admission d'une atteinte portée à la marque, a été, avec raison, critiqué par la doctrine⁴⁴⁾. Celle-ci estime surtout que la Cour a eu tort de condamner le défendeur sans se demander si le signe de la demanderesse, originairement dépourvu de caractère distinctif, s'était imposé dans le monde des affaires en tant qu'indication d'origine de ses produits.

b) Un arrêt de la Cour fédérale, du 21 avril 1959, traite d'un cas où cette dernière condition était réalisée⁴⁵⁾. Depuis l'année 1895, la demanderesse avait fait enregistrer plus de 60 marques de thés, en général constituées par l'image d'une théière accompagnée, dans certains cas, du mot «Teekanne» (théière). Bien que l'image d'une théière ne soit pas propre, en soi, à indiquer qu'on a affaire à du thé provenant d'une certaine maison, la demanderesse, au cours de trois instances successives, s'est vu reconnaître le droit d'utiliser l'image d'une théière à titre de marque (*Motivschutz*). Grâce à l'acquisition de plus de 60 marques de thés, à leur utilisation intensive, grâce aussi à une réclame étendue et à une politique de vigilance à l'égard des atteintes portées à ses marques, grâce enfin à plusieurs décisions favorables obtenues des tribunaux et du *Patentamt*, la demanderesse avait réussi à conférer et à conserver à ses marques un caractère distinctif très prononcé. La partie défenderesse soutenait que l'image d'une théière, pour désigner du thé devait demeurer un signe libre, à la disposition de chaque commerçant. L'argument ne fut pas retenu. La Cour estima qu'on ne peut refuser la protection à une marque très bien introduite, particulièrement connue du public et possédant donc un caractère distinctif inhabituel.

c) Les mêmes problèmes sont également abordés dans un arrêt de la Cour fédérale du 19 décembre 1960⁴⁶⁾. Celle-ci a jugé que l'utilisation d'une marque d'autrui pour désigner l'un des articles du catalogue d'une maison de commerce par expédition constituait un usage fait à titre de marque, même si, dans ledit catalogue, une quantité d'autres articles sont également désignés par des noms destinés à faciliter la commande. En l'espèce, une grande maison de vente avait, dans son stock de vêtements féminins, un modèle qu'elle avait intitulé «Tosca», mot qui était à rappeler dans les commandes. Or, la demanderesse utilise depuis longtemps le mot «Tosca» comme marque pour un parfum connu et pour des articles de parfumerie accessoires, mais elle l'a aussi fait enregistrer pour des produits textiles. Conformément à sa précédente jurisprudence, la Cour jugea qu'il y avait emploi à titre de marque dès que pouvait se présenter le risque qu'une partie non négligeable des milieux intéressés voie dans le signe utilisé une indication d'origine. La défenderesse objectait que les noms donnés à ses modèles étaient simplement utilisés au même titre que des numéros de commande, pour différencier les divers articles, et non pour servir à indiquer leur origine. La Cour se refusa à la suivre sur ce terrain. Les catalogues des maisons de commerce par expédition, dit-elle,

⁴²⁾ Parmi les plus importants arrêts de la Cour fédérale relatifs au danger de confusion, citons les suivants: BGH du 23 octobre 1956, GRUR, 1957, p. 126, affaire «Dreika»; arrêts du 5 février 1957, GRUR, 1957, p. 287, affaire «Plasticmännchen»; du 25 janvier 1957, GRUR, 1957, p. 281, affaire «Karo-AS»; du 5 avril 1957, GRUR, 1957, p. 435, affaire «Eucerin»/«Eslarin»; du 4 mai 1957, GRUR, 1957, p. 499, affaire «Wipp»/«Wit»; du 27 septembre 1957, GRUR, 1958, p. 81, affaire «Thymopect»; du 29 octobre 1957, GRUR, 1958, p. 604, affaire «Wella-Perla»; du 8 mai 1959, GRUR, 1959, p. 612, affaire «Opal»/«Ekopal»; du 16 octobre 1959, GRUR, 1960, p. 130, affaire «Sunpearl II»; du 24 novembre 1959, GRUR, 1960, p. 186, affaire «Arclos»; du 17 février 1961, GRUR, 1961, p. 347, affaire «Almglocke»; du 24 février 1961, GRUR, 1961, p. 413, affaire «Dolex»; du 25 avril 1961, GRUR, 1961, p. 525, affaire «Arco»; du 26 mai 1961, GRUR, 1961, p. 628, affaire «Umberto Rosso».

⁴³⁾ GRUR, 1959, p. 130, affaire «Vorrasur»/«Nachrasur», avec une note critique de Hefermehl.

⁴⁴⁾ Cf. la note Hefermehl dans GRUR, 1959, p. 133/34.

⁴⁵⁾ GRUR, 1959, p. 599, affaire «Teekanne».

⁴⁶⁾ GRUR, 1961, p. 280, affaire «Tosca».

constituent en même temps de puissants moyens de réclame; il convient donc de leur appliquer la même présomption qu'aux autres procédés de réclame (liste de prix, etc.); autrement dit, il faut considérer que, par l'ensemble de leur contenu, ils servent à des fins publicitaires; par conséquent, si la marque d'autrui est utilisée dans de pareilles publications, cet usage doit, dans le doute, être tenu pour un emploi fait à titre de marque. En l'espèce, constate la Cour, on ne voit pas de circonstances qui militeraient en faveur du renversement de cette présomption; en effet, bien qu'en l'espèce le catalogue énumère de la même manière plus de 200 modèles (sous des noms de femmes, en général), il n'est pas exclu que les personnes qui le liront voient dans certaines des désignations choisies la marque d'autrui.

Dans cet arrêt, la Cour fédérale a donc adopté une solution différente de celle de l'*Oberlandesgericht* de Stuttgart dans son arrêt du 19 août 1953⁴⁷⁾. Il sied toutefois de remarquer que, dans le cas qui nous occupe, l'attitude de la défenderesse était apparue peu correcte pour d'autres raisons encore. C'est ainsi qu'une fois son modèle «Tosca» avait étrangement rappelé le conditionnement bleu-or des articles de parfumerie «Tosca» de la demanderesse; à cela s'ajoutait que la marque de parfum «Tosca» avait acquis une si grande renommée que sa protection, au titre de marque de haute renommée, paraissait s'imposer, pour empêcher tout affaiblissement de son pouvoir attractif. Cette protection élargie ne suppose pas une identité des produits; il n'est pas davantage nécessaire que le public conclue de l'identité des signes à l'existence de liens économiques entre les deux entreprises. Le titulaire de la marque de haute renommée est protégé indépendamment de tout danger de confusion, pour le seul motif qu'une atteinte est portée au pouvoir attractif exceptionnel de sa marque. Nous allons d'ailleurs y revenir.

3. Protection de la marque de haute renommée

Comme on le sait, on a de la peine à parvenir à une entente internationale au sujet de la protection de la marque de haute renommée. Protection bien assurée par la jurisprudence allemande. Une série d'arrêts de la Cour fédérale y sont consacrés.

a) L'arrêt «Quick», du 11 novembre 1958⁴⁸⁾, est d'une importance capitale. Il a assis sur un nouveau fondement juridique la protection de la marque de haute renommée contre l'affaiblissement de son pouvoir attractif. La partie défenderesse avait lancé un hebdomadaire sous le titre «Glück» («Bonheur»); il s'agissait de savoir si, ce faisant, elle portait une atteinte illicite aux droits du demandeur, qui possède la revue illustrée très connue «Quick». L'action était fondée aussi bien sur l'existence d'un danger de confusion entre les deux titres que sur l'existence d'un danger d'affaiblissement de la marque (*Verwässerungsgefahr*). La Cour fédérale estima qu'il n'y avait pas de danger de confusion entre les deux titres, vu leur différence de sens, quand bien même ils présentent quelque analogie aux points de vue optique et auditif. Lorsqu'un mot utilisé pour désigner un produit (comme ici le mot «Glück»)

a pour chacun un sens immédiatement intelligible, tout risque de confusion avec des termes analogues est d'emblée exclu, parce qu'en pareil cas le lecteur ou l'auditeur saisit plus vite les différences d'ordre optique ou auditif que s'il était en présence d'un mot n'appartenant pas à la terminologie courante⁴⁹⁾. La demanderesse prétendait, d'autre part, que sa marque «Quick» était une marque de haute renommée, appelant une protection contre tout affaiblissement. La Cour s'est tout d'abord demandé si cette protection spéciale pouvait également être accordée quand, comme en l'espèce, on a affaire à des produits similaires, et non différents. Elle a résolu la question par la négative, en déclarant que la protection élargie accordée à titre exceptionnel contre tout danger d'affaiblissement — protection qui n'est nullement subordonnée à l'existence d'une possibilité de confusion — ne peut être accordée que lorsque la marque est utilisée pour des marchandises différentes. En principe, quand la marque de haute renommée est employée pour des produits similaires, seule entre en jeu la protection spéciale du droit des marques contre le danger de confusion, au sens large ou étroit. Par conséquent, si, comme en l'espèce, il n'y a pas de danger de confusion, le danger d'affaiblissement de la marque n'est plus possible, car, par définition, le pouvoir attractif d'une marque ne saurait être menacé que par l'emploi de signes identiques ou analogues. C'est dans la disposition générale du § 823, al. 1, BGB qu'il faut, d'après la Cour, chercher le fondement juridique de la protection spéciale de la marque de haute renommée, qui ne joue que dans le cas d'utilisation pour des marchandises différentes; en effet, il y a dans ce cas atteinte illicite au droit du titulaire sur «l'entreprise organisée et exploitée». A raison de son caractère unique, de sa célébrité, la marque de haute renommée constitue un élément précieux dans l'exploitation d'une entreprise; elle doit donc bénéficier d'une protection contre toute atteinte objectivement illicite. Une pareille atteinte existe dès que le pouvoir attractif de la marque se trouve diminué par l'emploi de signes identiques ou semblables. En cas d'atteinte illicite, le lésé dispose des actions en cessation de l'acte et, si l'usurpateur est en faute, d'une action en dommages-intérêts. Notre haute Cour a ainsi abandonné sa précédente jurisprudence, qui faisait reposer la protection des marques de haute renommée sur le § 12 BGB assurant la protection du nom, ou sur la disposition générale du § 1^{er} de la loi sur la concurrence déloyale, ces bases légales étant apparues insuffisantes dans certains cas. La protection du nom (§ 12 BGB) ne pouvait en effet entrer en ligne de compte que pour celles de ces marques qui sont en même temps des désignations de l'entreprise, comme par exemple la marque «Bayer-Kreuz». Quant au § 1^{er} de la loi sur la concurrence déloyale, sa protection est apparue insuffisante, parce que son application suppose l'existence d'un rapport de concurrence entre parties; un tel rapport peut faire défaut lorsque la marque est utilisée pour des produits différents. Or, c'est justement à l'encontre de non-concurrents que la marque de haute renommée doit être protégée contre tout affai-

⁴⁷⁾ GRUR, 1953, p. 537, cf. Prop.ind., 1957, p. 135, affaire «Jeanette-Modell».

⁴⁸⁾ BGHZ 23, p. 320; GRUR, 1959, p. 182, avec une note de Heydt.

⁴⁹⁾ Dans sa note Heydt relève avec raison que cette affirmation ne doit rien changer au principe selon lequel il suffit, pour qu'un danger de confusion existe, que les signes puissent être confondus auditivement, optiquement, ou du fait de leur signification.

blissement. Maintenant qu'on fait dériver sa protection de la règle générale du BGB sur l'acte illicite, l'absence éventuelle d'un rapport de concurrence ne soulève plus aucune difficulté d'ordre dogmatique.

Pour prévenir toute fausse interprétation, précisons que les considérants de l'arrêt «Quick» ne s'appliquent à la marque de haute renommée que dans le cas où elle court le danger d'être «affaiblie» (*Verwässerungsgefahr*), et non dans le cas, différent, où son bon renom est exploité d'une manière déloyale. Il faut alors faire appel au § 1^{er} de la loi sur la concurrence déloyale. D'après une jurisprudence bien établie — la Cour fédérale l'a confirmé dans l'arrêt «Quick» —, même en l'absence de tout danger de confusion ou d'affaiblissement, le titulaire d'une marque de haute renommée peut se défendre contre celui qui, contrairement aux usages honnêtes, exploite le pouvoir attractif de sa marque, ou tire profit de manière déloyale du bon renom de sa marque.

b) Un arrêt rendu par la Cour fédérale le 5 février 1957⁵⁰⁾ s'appuie encore sur les §§ 12 BGB et 16, alinéa 1, de la loi sur la concurrence déloyale. Il s'agissait du cas de la marque de coutellerie dite des «Jumeaux» (*Zwillingsmarke*) de la maison Henkel, à Solingen, marque universellement connue. La Cour n'a pas admis l'adoption, pour des jouets, d'une marque formée d'une image analogue.

c) Dans un arrêt du 25 octobre 1957⁵¹⁾, la Cour fédérale a insisté une fois de plus sur le caractère exceptionnel de la protection de la marque de haute renommée. La maison Linhof possède pour des appareils photographiques une marque «Technika», qui est bien connue. Elle entendait s'opposer à ce que cette marque soit utilisée pour des machines destinées aux gros travaux de construction. Elle fut déboutée. Le point de savoir si une marque renommée doit être protégée contre son affaiblissement, a dit la Cour, ne dépend pas seulement de la mesure dans laquelle elle s'est imposée dans le commerce, mais aussi de ses caractéristiques. Lorsqu'on a affaire à un signe originellement faible, se rapprochant d'un signe descriptif, comme «Technika», on doit se montrer particulièrement exigeant avant d'admettre qu'elle s'est imposée dans le commerce comme marque de haute renommée.

d) Dans un autre arrêt, du 14 février 1958⁵²⁾, la Cour fédérale s'est également refusée à accorder la protection de la marque de haute renommée qui lui était réclamée. Il s'agissait en l'espèce d'une marque figurative représentant une ancre. La partie demanderesse l'avait déposée pour des tapis; c'était incontestablement une marque célèbre en Allemagne. La Cour refusa néanmoins la protection. En effet, d'autres maisons emploient souvent le même motif pour d'autres catégories d'articles. La demanderesse ne peut, par conséquent, pas prétendre à l'emploi exclusif dudit signe et empêcher qu'il ne soit utilisé dans une autre branche (en l'espèce pour des canapés).

e) Mentionnons enfin l'arrêt de la Cour fédérale du 22 novembre 1957⁵³⁾. A l'encontre des cas qui viennent d'être mentionnés, il concerne le problème de la protection de la

marque qui est supplantée par une marque de haute renommée. En 1950, le défendeur a fait enregistrer pour des salades, mayonnaises, etc., la marque: «Dr. Nadlers Erzeugnis mit dem feinen Whipp». Quant à la demanderesse, une importante fabrique de produits de lessive, elle avait fait enregistrer depuis 1934 le signe «Whipp» pour des produits de lessive et de nettoyage. Depuis le mois de janvier 1955, elle utilise cette marque pour un produit de lessive rapide et elle a réussi, à grands renforts de slogans publicitaires, à en faire en peu de temps une marque très connue. Le défendeur prétendait que le pouvoir attractif de son propre signe («mit dem feinen Whipp») se trouvait de ce fait sérieusement diminué, pour ne pas dire réduit à néant, les consommateurs risquant de supposer que ses produits, qui sont réservés à des palais délicats, sont additionnés d'une substance entrant également dans la composition d'articles de lessive. Il prit donc contre la demanderesse des conclusions réclamant la cessation de l'acte et postulant le paiement de dommages-intérêts. Ses conclusions furent rejetées. D'après la Cour fédérale, le titulaire d'une marque qui jouit d'un droit acquis dans un certain domaine (ici celui des salades et des mayonnaises) ne peut pas, en principe demander des réparations lorsque le pouvoir attractif de sa marque se trouve diminué ou anéanti par le fait qu'un signe analogue plus ancien, couvrant un autre genre de marchandises, étende par la suite le domaine de sa réputation en gagnant le caractère de marque de haute renommée. Des dommages-intérêts ne pourraient être alloués que s'il ressortait d'autres circonstances que le titulaire de la marque antérieure agit contrairement aux règles de la bonne foi ou trouble d'une manière illicite l'exploitation de la victime. Ce n'est pas le cas quand simplement le titulaire de la marque plus ancienne réussit en un court laps de temps, grâce à une publicité intensive, à faire de son signe une marque de haute renommée. Peu importe que le titulaire de la marque cadette ait, le premier, fait usage de celle-ci, alors que le titulaire de la marque de haute renommée ne peut faire valoir que la priorité d'une marque de réserve.

4. Protection des marques non utilisées

a) Nous avons déjà parlé dans cette revue des principes posés par la jurisprudence à propos des marques non utilisées⁵⁴⁾. La Cour fédérale a rendu une nouvelle série d'arrêts dans ce domaine; sa tendance est de limiter la protection accordée aux signes non utilisés (marques de réserve et marques défensives) plus que ne le faisait le *Reichsgericht*, dont elle avait commencé par adopter les principes. En ce qui concerne tout d'abord les *marques de réserve* (*Vorratszeichen*), la Cour, dans un arrêt du 11 décembre 1956⁵⁵⁾, a confirmé que ce sont des signes qui, en principe, méritent protection. Toutefois, quand le titulaire d'une marque de réserve laisse s'écouler de nombreuses années sans utiliser sa marque (en l'espèce, environ 30 ans), c'est à lui qu'il incombe de prouver qu'il a un intérêt légitime à son maintien en raison de la nature et de l'importance de son entreprise, de la variété des différents produits qu'il met sur le marché et du genre

⁵⁰⁾ GRUR, 1957, p. 287, affaire «Plasticmännchen».

⁵¹⁾ GRUR, 1958, p. 339, affaire «Technika».

⁵²⁾ GRUR, 1958, p. 393, affaire «Ankerzeichen».

⁵³⁾ BGHZ 25, p. 369; GRUR, 1958, p. 233, avec une note de Moser von Filseck, affaire «Whipp».

⁵⁴⁾ Cf. Prop. ind., 1958, p. 172 et suiv.

⁵⁵⁾ GRUR, 1957, p. 224, affaire «Odorex».

et du nombre de ses marques de réserve. Eu l'espèce, le fait que le titulaire de la marque de réserve a défendu celle-ci devant le *Patentamt* chaque fois que les marques similaires étaient déposées ou enregistrées ne constitue pas encore la preuve d'un intérêt légitime. La Cour fédérale a sur ce point confirmé le jugement de l'*Oberlandesgericht* de Cologne, du 16 février 1955, dont nous avons déjà rendu compte⁵⁶⁾.

Dans un arrêt rendu le 21 décembre 1956⁵⁷⁾, donc très peu de temps après, la Cour fédérale adopte une attitude encore plus ferme à l'égard des marques de réserve. A l'instar du *Reichsgericht*, elle relève qu'une marque de réserve n'est à protéger que si son titulaire a un intérêt légitime à son maintien et si elle n'entrave pas outre mesure la libre concurrence. Pour déterminer si ces conditions sont réalisées, il faut examiner les circonstances particulières à chaque cas. Il faut en tout cas que le titulaire puisse prouver qu'il a besoin de sa marque de réserve. Dans l'arrêt «Whipp», du 10 mai 1957⁵⁸⁾, la Cour fédérale s'était exprimée dans le même sens, quoique d'une manière moins nette; la Cour avait admis dans ce cas l'existence d'un intérêt légitime au maintien de la marque de réserve parce que son titulaire s'était borné à la retirer provisoirement de la circulation pour des motifs à la fois commerciaux, publicitaires et psychologiques.

Cette jurisprudence aboutit à ceci: après son enregistrement, la marque de réserve est protégée sans autre forme de procès pendant un certain temps (parce que son titulaire a alors en tout cas un intérêt légitime à son maintien); en revanche, si l'intéressé persiste au delà de cette période à ne pas en faire usage, il faut qu'il prouve qu'il a des raisons particulières de vouloir son maintien. Notre jurisprudence se rapproche ainsi beaucoup de la solution adoptée par certaines lois étrangères, selon lesquelles le titulaire de la marque a le droit de ne pas faire usage de celle-ci pendant un certain nombre d'années, mais passé ce délai, il faut qu'il puisse justifier le défaut d'usage par des motifs pertinents.

b) La plus récente jurisprudence de la Cour fédérale en matière de *marques défensives* se rapproche également des législations qui connaissent le principe de l'emploi obligatoire de la marque. Déjà la jurisprudence antérieure n'admettait la marque défensive, pour lutter contre les signes semblables, que sous certaines conditions. Elle exigeait surtout qu'aussi bien la marque défensive (par exemple «Astra») que celle avec laquelle elle entre en conflit (par ex. «Astro») offrent toutes deux une certaine analogie avec la marque principale dont il est fait usage (par ex. «Stern»). D'après l'ancienne jurisprudence, le titulaire de la marque principale devait en outre apporter la preuve qu'il avait besoin d'assurer à sa marque une protection supplémentaire par le moyen d'une marque défensive. Dans un arrêt du 29 mars 1960⁵⁹⁾, la Cour fédérale s'est montrée encore plus restrictive. Elle estime que le choix de nouvelles marques est devenu de plus en plus difficile par les innombrables marques non utilisées qui encombre les registres; dans l'intérêt des nouveaux déposants, elle a en conséquence décidé de n'admettre

les marques défensives que dans des limites encore plus étroites que jusqu'à présent. Ces marques, dit-elle, ne doivent être admises pour assurer une protection supplémentaire à des marques principales que lorsque celles-ci sont jeunes et en voie de développement, autrement dit quand elles sont encore faibles parce qu'elles ne se sont pas encore normalement imposées dans le commerce. La marque défensive ne doit donc être là que pour «aider au développement» (*Entwicklungshilfe*) d'une marque principale nouvellement enregistrée; une fois que celle-ci est normalement introduite sur le marché, la marque défensive, qui constitue un adjuvant pour son lancement, perd sa raison d'être. Une marque dont l'usage s'est imposé dans les affaires n'a plus besoin de cet adjuvant; la jurisprudence actuelle lui assure une protection suffisante contre les imitations et confusions. Il n'est donc plus besoin de lui accorder encore une protection supplémentaire. Cet arrêt, très intéressant du point de vue dogmatique, conduit donc également pour les marques défensives à une protection limitée dans le temps et supprime en grande partie les différences que la jurisprudence établissait jusqu'ici entre ces marques là et les marques de réserve. Cet arrêt représente l'aboutissement d'une longue évolution de la jurisprudence vers une protection de plus en plus étroite des marques non utilisées. Il ne reste maintenant plus qu'un pas à franchir pour faire figurer dans la loi le principe de l'emploi obligatoire de la marque, conformément au vœu exprimé depuis des années par les milieux intéressés.

c) Un arrêt rendu le 26 mai 1961 par la Cour fédérale⁶⁰⁾ n'est pas sans rapport avec le problème des marques non utilisées. Il offre un intérêt tout particulier pour les titulaires de marques étrangères, notamment pour ceux qui possèdent des marques internationales protégées en Allemagne. La filiale allemande de la maison italienne Martini Rossi S.p.A., à Turin, était demanderesse. Elle est titulaire de plusieurs marques allemandes; la maison mère l'a d'autre part autorisée à faire usage d'une série de marques internationales possédant toutes comme élément caractéristique le mot «Rossi». Son action était dirigée contre une société «Umberto Rosso GmbH», fondée en Allemagne en 1955; elle visait à faire interdire l'usage du mot «Rosso» dans le nom commercial et dans les marques de la défenderesse, et à faire radier ce nom au registre du commerce. La demanderesse fut déboutée en première et deuxième instances. La Cour d'appel estima qu'il n'y avait pas plus de danger de confusion entre les raisons sociales des parties, qu'entre leurs marques, de caractère mixte. Selon lui, les marques «Rossi» de la maison Martini et Rossi, à Turin, ne pouvaient bénéficier que d'une protection très limitée, parce qu'elles n'avaient, jusqu'à présent pas été utilisées en Allemagne. D'ailleurs le fait qu'elles visent des vermouths rouges ne leur confère qu'un faible pouvoir distinctif, celui-ci, diminué en outre par l'enregistrement de marques analogues pour des vermouths. La Cour fédérale ne s'est pas ralliée à cette manière de voir. Elle a estimé que c'est à tort que la Cour d'appel n'a voulu accorder aux marques internationales «Rossi» qu'une protection limitée, sous prétexte qu'elles n'avaient pas encore été utilisées sur le ter-

⁵⁶⁾ Cf. *Prop. ind.*, 1958, p. 173.

⁵⁷⁾ *GRUR*, p. 228, affaire «Astrawolle».

⁵⁸⁾ *GRUR*, 1957, p. 499 (500).

⁵⁹⁾ *GRUR*, 1961, p. 33, affaire «Dreitannen».

⁶⁰⁾ *GRUR*, 1961, p. 628, affaire «Umberto Rosso».

ritoire de la République fédérale; elle a oublié qu'une marque enregistrée doit en principe bénéficier d'une protection normale, même si elle n'est pas immédiatement utilisée. En l'espèce, c'était d'ailleurs une erreur de parler de marques non utilisées, puisqu'en fait elles étaient employées à l'étranger. Admettre que la simple inscription de marques analogues dans le registre suffit à affaiblir le pouvoir distinctif des marques Rossi était également erroné. D'après la jurisprudence de la Haute Cour, le pouvoir distinctif d'une marque ne peut en principe être affaibli par l'apparition de marques semblables sur le même marché que s'il est effectivement fait usage de celles-ci. S'appuyant sur une décision du *Patentamt*⁶¹⁾, les premiers juges avaient déclaré que le pouvoir distinctif des marques non utilisées pouvait être affaibli par la simple inscription au registre de signes semblables. L'argument a été déclaré sans pertinence, puisque les marques «Rossi» sont effectivement employées à l'étranger; d'après la Cour fédérale, il ne pouvait donc être question d'assimiler celles-ci à des marques non utilisées. On le voit, quand on a affaire à des marques internationales utilisées à l'étranger, il faut s'en tenir au principe qu'elles doivent jouir en Allemagne d'une protection pleine et entière, à moins que sur notre marché il ne soit fait un large usage de marques semblables, auxquelles elles se heurteraient.

5. Droit international des marques Droit international privé

Nous ne voudrions pas terminer cet exposé de la plus récente jurisprudence en matière de marques sans consacrer quelques lignes aux arrêts ayant trait au droit international des marques ou concernant des espèces à caractère international.

a) Mentionnons tout d'abord l'arrêt rendu par la Cour fédérale en date du 2 octobre 1956⁶²⁾ dans l'affaire «Flava Erdgold». Voici les faits: la demanderesse, qui pratique la culture des variétés nouvelles de pommes de terre, a fait enregistrer les marques «Erdgold» et «Flava» tant auprès du *Patentamt* qu'auprès du Bureau international. D'après les dispositions de la loi allemande sur les semences, leurs clients ont le droit de multiplier ces nouvelles variétés et de mettre en vente ce matériel de reproduction sous les dénominations de variété «Flava» ou «Erdgold» avec l'adjonction «*anerkannter Nachbau*», (matériel de reproduction reconnue) même dans le cas où ces dénominations sont déjà déposées comme marque de fabrique. La défenderesse, qui possède un commerce d'exportation de pommes de terre, avait, par télégramme, offert à l'un de ses clients portugais cette variété de semences, portant les marques «Flava» et «Erdgold» avec l'adjonction «*anerkannter Nachbau*». La demanderesse y vit une atteinte portée à ses marques, tant allemandes qu'internationales; elle voulait en conséquence qu'il fût interdit à la défenderesse à la fois d'utiliser lesdites désignations pour les semences qu'elle exportait à l'étranger, et d'offrir ou d'exporter dans les pays membres de l'Arrangement de Madrid des pommes de terre vendues sous ces désignations. La défende-

resse se prétendait en droit d'agir comme elle le faisait. En effet, d'après le § 7, alinéa 3, de la loi sur les semences réglant le cas des exportations, la demanderesse ne pouvait pas lui interdire d'utiliser le nom des variétés vendues, avec la mention «*anerkannter Nachbau*». S'appuyant sur cette loi spéciale, la Cour d'appel rejeta l'action de la demanderesse.

La Cour fédérale confirma ce jugement dans la mesure où il visait les marques allemandes de la demanderesse, car, dit-elle, en vertu de la loi sur les semences, la demanderesse ne pouvait pas se prévaloir de ces marques là. En revanche, il reste à examiner si les agissements de la défenderesse, bien que licites au regard du droit allemand, n'ont pas porté atteinte aux marques internationales de la demanderesse. En principe, l'Allemand ayant un for en Allemagne, qui lèse à l'étranger une marque qui y est protégée, peut être actionné en cessation de l'acte et en dommages-intérêts devant un tribunal allemand. D'après le § 12 de la loi d'introduction au BGB, l'Allemand ayant commis un acte illicite à l'étranger ne doit simplement pas être exposé à voir sa responsabilité aggravée au delà de ce que prévoient les lois allemandes. Ce texte ne s'oppose donc pas à ce que la défenderesse soit poursuivie en Allemagne si elle a violé des marques internationales à l'étranger. Ce ne pourrait être exclu que dans l'hypothèse où son comportement à l'étranger n'apparaîtrait pas illicite au regard de la loi allemande sur les marques, la réglementation spéciale du § 7, alinéa 3, de la loi sur les semences ne s'appliquant qu'aux marques allemandes. Cette réglementation spéciale ne peut d'ailleurs rien changer à la protection dont jouissent les marques internationales, le législateur allemand ne pouvant pas, sans porter atteinte à une souveraineté étrangère, légiférer sur autre chose que sur les marques allemandes. La marque internationale n'est dans son principe qu'un «faisceau de marques nationales». Du principe de la marque telle quelle, consacré à l'article 6 de la Convention d'Union, la défenderesse ne peut pas davantage déduire que les marques internationales de la demanderesse ne jouissent que d'une protection limitée, dans la même mesure que celle prévue au pays d'origine, c'est-à-dire en Allemagne, par la loi sur les semences. Le principe tel quel ne s'applique en effet qu'à la forme extérieure de la marque; il n'a trait à son contenu que dans la mesure où l'article 6 énumère en même temps les motifs de refus ou de radiation d'une marque déposée dans un autre pays membre. Mais si la même marque est enregistrée dans le pays d'origine et dans les autres pays membres, chaque marque nationale est indépendante du sort de la marque dans le pays d'origine, les conditions de protection de chacune d'elles se déterminant exclusivement à la lumière du droit national du pays où la protection est réclamée. De l'article 6, *in fine*, de l'Arrangement de Madrid, qui fait dépendre la validité de la marque internationale de la protection de la marque dans le pays d'origine, la défenderesse ne peut pas davantage déduire que les marques internationales de la demanderesse ne bénéficieraient que d'une protection limitée, car le § 7, alinéa 2, de la loi sur les semences laisse lui-même les marques enregistrées en Allemagne absolument intactes. Il ne fait que restreindre, sous certaines conditions, les droits qui en découlent. Il ne saurait donc être question d'admettre que les marques

⁶¹⁾ DPA du 12 septembre 1957; MA, 1957, p. 795; voir également Miosga, MA, 1956, p. 398; Mitt, 1958, p. 185/86.

⁶²⁾ BGHZ 22, p. 1; GRUR, 1957, p. 215.

internationales de la demanderesse ont cessé d'être protégées, au sens de l'article 6 de l'Arrangement. On n'a pas non plus affaire à un « changement apporté à l'inscription de la marque dans le registre national », au sens de l'article 9 de l'Arrangement, car ce texte ne vise que les changements affectant la marque prise isolément, et non les changements qui, par suite d'une modification législative dans le pays d'origine, limitent d'une façon générale l'étendue de la protection de la marque nationale.

La solution du procès dépend dès lors uniquement du point de savoir si, en faisant usage des désignations «Flava» et «Erdgold», en y ajoutant «*onerkonnter Nachbau*», la défenderesse a, au regard du droit portugais, porté atteinte aux marques internationales de la demanderesse, ou si, d'après la législation portugaise en matière de concurrence déloyale, la défenderesse s'est rendue coupable d'un acte déshonnête. Telles sont les questions qu'aura à résoudre la Cour d'appel, au cours d'une nouvelle instruction.

b) La question de la « compétence internationale » des tribunaux allemands en matière d'infractions au droit des marques commises à l'étranger a également été évoquée dans un arrêt de la Cour fédérale du 15 janvier 1957⁶³). Le litige opposait la maison ouest-allemande Taeschner et Cie, créée en 1946 par les propriétaires de la maison du même nom, établie naguère en zone orientale, et l'entreprise qui avait subsisté en zone orientale, soumise depuis 1951 au contrôle de l'Etat. La maison s'était surtout fait connaître grâce à un sirop contre la toux appelé «Pertussin»; elle possédait toute une série de marques allemandes et internationales comprenant les mots «Taeschner» et «Pertussin». En 1947 et 1948, ces marques furent cédées avec les formules de médicaments et les listes de clients à la maison ouest-allemande qui, au même titre que l'entreprise de la zone est, fabriquait le «Pertussin» et l'exportait. Le procès portait sur le point de savoir si la marchandise provenant de l'entreprise demeurée en zone orientale pouvait transiter à travers la République fédérale sans léser les droits de marques de la maison ouest-allemande. La Cour fédérale constata tout d'abord que la maison ouest-allemande était bien devenue cessionnaire desdits droits; conformément à sa jurisprudence dans la question Est-Ouest, elle admit que la nomination d'un curateur (*Treuhänder*) pour gérer l'entreprise est-allemande équivalait à une expropriation, que cette mesure était par conséquent sans effet à l'égard du patrimoine de l'entreprise établie en zone ouest. Celle-ci, dit la Cour, se trouve bien être ainsi le légitime titulaire des marques. Pour décider si la défenderesse se rend coupable d'une atteinte à ces marques, une distinction s'impose entre les marques allemandes et les marques étrangères et internationales. En faisant simplement transiter sa marchandise, munie de la marque «Pertussin», à travers le territoire de la République fédérale, en l'envoyant de Potsdam à Hambourg à l'adresse d'une maison d'expédition en vue de son acheminement à destination de Ceylan, la défenderesse ne porte pas atteinte aux marques allemandes de la demanderesse, car elle ne se rend pas coupable d'une « mise en circulation » sur notre territoire. On ne peut parler d'une mise

en circulation dans le pays, en cas de transit, que si la marchandise, fabriquée à l'étranger et destinée à l'étranger, n'est pas simplement expédiée à travers le territoire, mais fait, à l'intérieur du pays, l'objet d'une transaction telle qu'échange, vente. Sans doute, le § 28 de la loi sur les marques autorise-t-il la saisie provisoire de tout produit étranger importé indûment muni d'une marque protégée, même dans les cas de transit. Mais, dit la Cour, cela ne signifie pas que tout transit d'une marchandise étrangère à travers notre pays porte atteinte à la loi sur les marques; et ce n'est pas le cas si l'on est en présence d'un transit pur et simple.

Autre chose est de savoir si la demanderesse peut s'opposer à ce transit en se fondant sur ses marques étrangères. Si la marchandise indûment marquée est destinée à des pays où elle a fait protéger ses marques, le transit représente alors un commencement d'acte illicite commis en République fédérale. Ce n'est pas dans le fait d'introduire la marchandise sur territoire allemand contrairement à notre loi sur les marques que réside alors l'acte illicite; il réside dans le fait de porter atteinte à une marque étrangère par un acte commis partiellement sur territoire allemand; c'est en même temps un acte de concurrence déloyale. En pareil cas, il faut en principe accorder au lésé une action en cessation, s'il trouve, dans le pays du transit, une juridiction compétente, quand bien même ses marques sont étrangères et les faits répréhensibles commis essentiellement à l'étranger. Fondée sur ce qui précède, la Cour fédérale a en conséquence cassé l'arrêt de la Cour d'appel, en invitant celle-ci à examiner de plus près si et dans quelle mesure les marques étrangères de la demanderesse avaient été lésées⁶⁴).

c) A propos de l'interprétation à donner à l'Arrangement de Madrid sur l'enregistrement international des marques, citons encore un jugement rendu le 2 juin 1956 par le *Landgericht* de Berlin⁶⁵), bien que ni ses motifs ni son dispositif ne nous satisfassent entièrement. La demanderesse, la maison allemande Haller, basait son action sur une marque «Haller-Schokolade», déposée le 22 octobre 1921. La partie adverse, la maison viennoise Gustav et Wilhelm Heller, invoquait l'antériorité de sa raison de commerce et toute une série de marques internationales, composées du mot «Heller», qu'elle avait fait enregistrer en 1912, ainsi que deux marques, également composées de l'élément «Heller», qu'elle avait fait enregistrer en Allemagne en 1907. Le tribunal admit néanmoins l'action de la demanderesse, en raisonnant de la manière suivante: Etant donné que l'Allemagne n'a adhéré à l'Arrangement de Madrid que plus tard, les marques Heller enregistrées internationalement en 1912 par la défenderesse ne possédaient — comme toutes les marques dites transitaires — de priorité qu'à compter du 1^{er} décembre 1922, conformément à l'article 7 du règlement régissant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, du 9 novembre 1922⁶⁶); elles étaient ainsi plus récentes que la

⁶⁴) Cf. aussi, dans une affaire parallèle, l'arrêt de la Cour fédérale du 15 janvier 1957, *GRUR*, 1957, p. 352 (affaire «Taeschner-Pertussin II»), où la Cour a admis que l'expéditeur indigène, qui coopère à l'opération de transit, assume une responsabilité en cas de lésion d'une marque étrangère dans le pays de destination.

⁶⁵) *GRUR*, 1957, p. 374, affaire «Heller».

⁶⁶) *Prop. ind.*, 1922, p. 163 et suiv.; *Bl. f. PMZ*, 1922, p. 142 et suiv.

⁶³) *GRUR*, 1957, p. 231, affaire «Taeschner-Pertussin I».

marque déposée par la demanderesse en 1921. Quant aux marques allemandes dont elle a obtenu l'enregistrement en 1907, la défenderesse ne peut plus en déduire aucun droit. Leur radiation étant intervenue le 30 novembre 1927, par suite de l'échéance de leur durée de protection. La défenderesse prétendait qu'en vertu de l'article 4^{bis} de l'Arrangement de Madrid, les marques internationales qu'elle avait fait enregistrer en 1912 s'étaient substituées aux marques allemandes, identiques, radiées en 1927, et bénéficiaient de leur priorité, remontant à l'année 1907. Le *Landgericht* n'a pas admis sa thèse. Tout d'abord, a-t-il dit, d'après la loi allemande, aucune marque transitoire ne peut bénéficier d'une priorité antérieure au 1^{er} décembre 1922. D'autre part, l'article 4^{bis} de l'Arrangement de Madrid ne signifie pas que l'enregistrement international se substituerait entièrement à l'enregistrement national antérieur. Au contraire, dans le cas où un étranger obtient pour une marque un enregistrement allemand puis, pour la même marque, un enregistrement international, il faut admettre qu'il possède en Allemagne, pour le même signe, deux droits de marque distincts, portant des dates différentes et bénéficiant de délais de protection indépendants. Röthlisberger⁶⁷⁾ a soutenu l'argumentation inverse, qui n'a pas convaincu le Tribunal de Berlin, car il a estimé que celle-ci ne correspondait pas au sens de l'article 4^{bis} de l'Arrangement de Madrid. Ce texte avait uniquement pour but d'empêcher que, dans les Etats où le double enregistrement est prohibé, l'existence d'un enregistrement plus ancien fasse obstacle à l'enregistrement international.

Il n'y avait pas de raison d'adopter une solution différente en se basant sur le fait que le registre spécial des marques internationales tenu par le *Patentamt* indiquait que les marques internationales de la défenderesse possédaient, antérieurement à l'extinction de ses précédentes marques allemandes, une priorité remontant à 1907. Ce registre, à l'inverse du registre ordinaire, n'a pas plus le caractère d'un registre public qu'il ne bénéficie de la foi publique.

La défenderesse, a déclaré le Tribunal, ne peut pas d'ailleurs invoquer l'ancienneté de son nom commercial en s'appuyant sur les articles 2 et 8 de la Convention d'Union, car il lui aurait fallu prouver qu'en 1921, son nom commercial avait déjà acquis une certaine notoriété en Allemagne; or, elle n'a pas pu apporter cette preuve.

d) Pour terminer, signalons l'arrêt de la Cour fédérale rendu le 18 décembre 1959⁶⁸⁾. Il traite de la question controversée de savoir si les marques déposées auprès du Bureau international par l'entremise de l'Office des brevets et des marques de la République démocratique allemande doivent être reconnues dans la République fédérale. Dans cet arrêt, longuement motivé, notre Haute Cour a refusé de reconnaître ces marques. Le mémorandum du Conseil des Ministres de la République démocratique allemande, annonçant la remise en vigueur (*Wiederaanwendung*) des Actes de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 17 oc-

tobre 1955⁶⁹⁾, a conduit le Bureau international à admettre l'inscription au registre international des marques déposées par l'entremise de l'Office des brevets et des marques à Berlin-Est. Du point de vue du Droit des gens, ce mémorandum ne peut être considéré comme une «déclaration de remise en vigueur» de l'Arrangement de Madrid.

Dans les relations diplomatiques, il est d'usage de faire de telles déclarations, pour écarter toute espèce de doute sur la validité d'une convention internationale lorsque, sans que son existence juridique ait été atteinte, son application a été suspendue du fait de la guerre ou à la suite d'une incapacité temporaire de l'un des Etats contractants.

Ces principes valent également pour l'Arrangement de Madrid sur l'enregistrement international des marques. Une «déclaration de remise en vigueur» affirmant simplement que les causes qui s'opposaient à son application ont disparu, suppose la reconnaissance de la validité ininterrompue de l'Arrangement et la volonté d'assumer à nouveau pleinement les droits et obligations qui en découlent. Or, le mémorandum du Conseil des Ministres de la République démocratique allemande ne répond pas à ces exigences, car il n'annonce pas que l'Arrangement de Madrid sera à nouveau appliqué dans toute son étendue, mais précise au contraire que les marques ayant fait l'objet d'un dépôt international entre le 8 mai 1945 et la date de la «déclaration de remise en vigueur» demeureront sans protection en République démocratique allemande. La remise en vigueur de l'Arrangement suppose la reconnaissance de la validité des marques dont l'enregistrement international a eu lieu pendant la période où l'Etat a été frappé d'incapacité, ces marques devant, d'après l'article 1^{er}, recevoir protection dans chacun des pays contractants; ce texte ne fait pas de distinction selon que les ressortissants de l'Etat en cause ont pu exercer les droits garantis par l'Arrangement, ou qu'ils en ont été au contraire momentanément empêchés, par suite de circonstances spéciales. Une réserve comme celle qu'a faite l'Allemagne de l'Est, à l'égard des marques antérieurement enregistrées par le Bureau international à la demande d'autres Etats contractants, n'est admissible qu'en cas d'adhésion ou de nouvelle adhésion d'un Etat (art. 11, al. 4, de l'Arrangement). La communication du Conseil des Ministres n'est donc pas assimilable à un avis annonçant la remise en vigueur de l'Arrangement, mais doit être examinée à la lumière des principes généralement admis en droit public international concernant l'adhésion à un accord multilatéral.

D'après ces principes, la République démocratique n'est pas devenue à l'égard de la République fédérale d'Allemagne partie à l'Arrangement de Madrid pour la République fédérale d'Allemagne. Sans doute, l'Arrangement est-il ce qu'on appelle une convention collective «ouverte»; en effet, d'après son article 11, combiné avec l'article 16 de la Convention d'Union, tout «pays» membre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle peut y accéder. D'après les principes généraux du Droit des gens, en cas d'adhésion à de telles conventions, il n'y a pas de liberté dans le choix des partenaires et les cocontractants ne sont pas libres de

⁶⁷⁾ Cf. *Prop. ind.*, 1925, p. 187/188.

⁶⁸⁾ BGHZ 31, p. 374; GRUR, 1960, p. 235, avec une note de Hefermehl (affaire «Toscanella»); voir aussi Wengler, «Die Geltung völkerrechtlicher Kollektivverträge zwischen Bundesrepublik und DDR», NJW, 1961, p. 1-4.

⁶⁹⁾ *Prop. ind.*, 1956, p. 41.

donner leur accord ou non. L'adhésion à de telles conventions dépend exclusivement de la volonté de l'Etat adhérent; l'accord des Etats qui sont déjà membres est implicitement donné au moment de leur propre adhésion. Cela ne veut cependant pas dire qu'il ne soit pas possible d'ignorer l'adhésion de la République démocratique à l'Arrangement de Madrid. Car, toujours d'après les principes du Droit des gens, pour être partie à une convention de Droit international public, il faut être sujet de Droit international public. Les Etats qui sont déjà parties à l'accord ne peuvent être liés par la déclaration d'adhésion d'un autre Etat que pour autant que celui-ci représente un sujet de Droit international public. On ne saurait considérer comme tel n'importe quelle forme de gouvernement détenant un pouvoir de fait; encore faut-il que cet Etat fasse l'objet d'une *reconnaissance*. Or, la République fédérale allemande n'ayant pas reconnu la République démocratique en tant qu'Etat, donc en tant que sujet de Droit international public ayant qualité pour adhérer à des accords internationaux, l'« adhésion » de la République démocratique à l'Arrangement de Madrid ne saurait avoir d'effets envers la République fédérale.

Nombreux seront ceux qui jugeront cet arrêt peu satisfaisant. Sur le plan juridique, il est permis de se demander si la Cour avait le droit de donner à la déclaration du Conseil des Ministres de la République démocratique le sens d'une déclaration d'adhésion⁷⁰). D'autre part, était-il nécessaire de dire que cette « adhésion » était sans valeur du fait de la non-reconnaissance de la République démocratique par la République fédérale? On aurait aussi pu soutenir qu'en tant qu'ancien pays membre de l'Arrangement de Madrid, le Reich allemand continuait d'exister, qu'il ne s'était pas scindé en deux Etats; la non-application de l'Arrangement dans les rapports entre la République fédérale et la République démocratique aurait alors pu se justifier en ce sens qu'on aurait unanimement convenu que les marques enregistrées internationa-

lement n'obtiendraient protection que dans les autres Etats contractants, mais non dans une fraction du territoire d'un seul et même Etat. Cette solution aurait été plus en harmonie avec la jurisprudence et du *Patentamt* et des tribunaux ouest-allemands; en matière de propriété industrielle, celle-ci reconnaît aux habitants et aux entreprises de la zone orientale en vertu de leur qualité de ressortissants allemands les mêmes droits qu'aux habitants de la République fédérale. Mais, que l'on regrette ou au contraire que l'on approuve la décision de la Haute Cour, rien ne sert d'épiloguer à son sujet. Il faut la prendre comme elle est, c'est-à-dire comme une expression du divorce allemand, qui trouble même un secteur aussi apolitique que celui de la propriété industrielle. Il faut seulement espérer que, dans un avenir assez proche, des jugements de cette espèce ne seront plus nécessaires, mais appartiendront à un chapitre clos de l'histoire allemande d'après-guerre.

BIBLIOGRAPHIE

Der Rechtsschutz berühmter Marken (La protection des marques de haute renommée), par *Martin Elsaesser*. Un ouvrage de 176 pages, 21 x 15 cm. Verlag Chemie GmbH. Weinheim/Bergstrasse, 1959. Prix: 17 DM.

L'ouvrage se fonde sur une étude de la jurisprudence relative à la marque de haute renommée, dont l'évolution est exposée d'une façon systématique. L'auteur a eu le mérite particulier de soumettre à un examen critique les problèmes de doctrine juridique et de tenter des propositions personnelles de solution, sans jamais négliger pour autant de traiter son sujet sous l'angle d'une application pratique. Tous ceux qui s'intéressent au problème de la marque de haute renommée trouveront dans cette œuvre une foule d'idées, de suggestions et nombre de mises au point.

A.K.

⁷⁰) Cf. dans ce sens Wengler, *NJW*, 1961, p. 1 et suiv., et les auteurs de droit international public qu'il cite.