

La Propriété industrielle

Revue mensuelle des Bureaux internationaux réunis
pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI)
Genève

82^e année

N° 6

Juin 1966

Sommaire

	Pages
UNIONS INTERNATIONALES	
Union de Paris. Adhésion à l'Acte de Lisbonne. Israël	139
Union de La Haye. Ratification de l'Acte de La Haye de 1960. Liechtenstein	139
Ratification de l'Acte additionnel de Monaco. Liechtenstein	139
Union de Madrid. Adhésion à l'Acte de Nice. Saint-Marin	139
Conférence <i>ad hoc</i> des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle des pays parties à l'Arrangement de Madrid (Marques) (Genève, 6-7 mai 1966)	140
Rapport	140
Projet révisé de Règlement d'exécution transitoire	140
Liste des participants	149
CONVENTIONS ET TRAITÉS	
Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets. Adhésion d'Israël	150
LÉGISLATION	
Irlande. Entrée en vigueur de la loi sur les brevets d'invention de 1964	150
Israël. Loi sur les appellations d'origine (Protection), 5725-1965	150
Italie. Décrets concernant la protection temporaire des droits de propriété indus- trielle à trois expositions (du 16 avril 1966)	151
CORRESPONDANCE	
Lettre du Canada (Christopher Robinson, Q. C.)	154
CONGRÈS ET ASSEMBLÉES	
XXVI ^e Congrès de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (Tokyo, 11 au 16 avril 1966)	160
NOUVELLES DIVERSES	
Office Africain et Malgache de la propriété industrielle (OAMPI). Parution du premier numéro du <i>Bulletin officiel</i>	165
CALENDRIER	
Réunions des BIRPI	166
Réunions d'autres Organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle	166
Poste de Vice-Directeur des BIRPI. Ajournement de la mise au concours de ce poste	167

UNIONS INTERNATIONALES

Union de Paris

Adhésion à l'Acte de Lisbonne

ISRAËL

D'après une communication du Département politique fédéral, la note suivante a été adressée par les Ambassades de la Confédération suisse dans les pays de l'Union de Paris aux Ministères des Affaires étrangères de ces pays:

« En exécution des instructions qui lui ont été adressées le 18 juin 1966 par le Département politique fédéral, l'Ambassade de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des Affaires étrangères que l'Ambassade d'Israël à Berne, par note du 18 avril 1966, a fait part au Département politique de l'adhésion de son pays à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 31 octobre 1958.

« Conformément à l'article 16, alinéa (3), de ladite Convention, cette adhésion prendra effet le 18 juillet 1966. »

* * *

Cette notification a pour effet qu'Israël est à présent lié par l'Acte de Lisbonne en plus des Actes antérieurs.

Union de la Haye

Ratification de l'Acte de La Haye de 1960

LIECHTENSTEIN

D'après une communication du Département politique fédéral suisse, le Liechtenstein a ratifié l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960.

L'instrument de ratification du Liechtenstein a été déposé auprès du Ministère néerlandais des Affaires étrangères le 1^{er} mars 1966.

L'Acte de La Haye de 1960 a été également ratifié par la France (13 juin 1962) et la Suisse (31 octobre 1962).

Ratification de l'Acte additionnel de Monaco

LIECHTENSTEIN

D'après une communication du Département politique fédéral, la note suivante a été adressée par les Ambassades de la Confédération suisse dans les pays ayant signé l'Acte additionnel de Monaco aux Ministères des Affaires étrangères de ces pays:

« En exécution des instructions qui lui ont été adressées le 9 juin 1966 par le Département politique fédéral, l'Ambassade de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des Affaires étrangères que la Principauté de Liechtenstein a ratifié l'acte additionnel du 18 novembre 1961 à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934. Le dépôt de l'instrument de ratification a eu lieu à Monaco le 20 avril 1966.

Conformément à l'article 7, alinéa (3), de l'Acte additionnel précité, cette ratification prendra effet le 9 juillet 1966. »

* * *

A ce jour, les sept pays suivants ont ratifié l'Acte additionnel signé à Monaco: l'Allemagne (Rép. féd.), la Belgique, la France, le Liechtenstein, Monaco, les Pays-Bas et la Suisse.

Union de Madrid

Adhésion à l'Acte de Nice

SAINT-MARIN

D'après une communication du Département politique fédéral, la note suivante a été adressée par les Ambassades de la Confédération suisse dans les pays de l'Union de Paris aux Ministères des Affaires étrangères de ces pays:

« En exécution des instructions qui lui ont été adressées le 18 juin 1966 par le Département politique fédéral, l'Ambassade de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des Affaires étrangères que la République de Saint-Marin a fait parvenir au Département politique, en date du 11 février 1966, une déclaration d'adhésion de cet Etat à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957.

« En application de l'article 12 de l'Arrangement précité, cette adhésion prendra effet le 15 décembre 1966, date d'entrée en vigueur de l'Arrangement tel qu'il a été révisé en dernier lieu à Nice le 15 juin 1957. »

Union de Madrid
Conférence ad hoc des Directeurs
des Offices nationaux de la propriété industrielle
des pays parties à l'Arrangement de Madrid
(Marques)

(Genève, 6-7 mai 1966)

Sommaire

Rapport	140
Projet révisé de Règlement d'exécution transitoire	140
Liste des participants	149

Rapport

Introduction

1. La Conférence *ad hoc* des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle des pays parties à l'Arrangement de Madrid s'est réunie au siège des BIRPI à Genève, les 6 et 7 mai 1966.

2. Parmi les pays membres de l'Union de Madrid, les suivants ont été représentés: République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Maroc, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Saint-Marin, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Yougoslavie (16).

3. Les pays suivants, non membres de l'Union de Madrid, ont été représentés par des observateurs: Algérie, Etats-Unis d'Amérique, Pologne (3).

4. La liste des participants est annexée au présent rapport (Annexe II).

5. La réunion a été déclarée ouverte par le Professeur Bodenhausen, Directeur des BIRPI.

6. La Conférence a élu par acclamation M. François Savignon (France) Président, et M. Joseph Voyame (Suisse) et M. Miloslav Špirnda (Tchécoslovaquie) Vice-présidents.

Projet de Règlement d'exécution transitoire

7. La Conférence a examiné diverses propositions de modification au projet de Règlement d'exécution transitoire du 15 décembre 1966 (MJ/DO/VII/3) contenues dans les documents MJ/DO/VII/2, 4, 6 et 7.

8. Après un examen approfondi, elle a apporté certaines modifications à ces documents et a adopté à l'unanimité les amendements au projet de Règlement tels qu'ils apparaissent dans l'Annexe I du présent Rapport¹⁾.

9. La Délégation espagnole a déclaré réserver sa position quant à l'interprétation qui résulte du projet de Règlement d'exécution transitoire en ce qui concerne le point de départ du délai d'une année qui, selon l'article 5, alinéa (2), de l'Acte de Nice de l'Arrangement de Madrid, est accordé aux Administrations nationales pour déclarer que la protection ne peut être accordée à une marque sur leur territoire national. En effet, selon la Délégation espagnole, il apparaîtrait plus conforme à l'esprit de l'Arrangement de compter ce délai de la date à laquelle l'enregistrement international a été porté à

la connaissance des Administrations nationales plutôt que de la date légale de l'enregistrement international, étant donné que, selon l'interprétation adoptée par le projet de Règlement d'exécution transitoire, l'année à la disposition des Administrations nationales serait mutilée dans une certaine mesure.

Projets d'avis

10. La Conférence a examiné les projets d'avis contenus dans le document MJ/DO/VII/5 et, après y avoir apporté quelques retouches, a exprimé une opinion favorable à leur sujet.

Dépôts de dernier moment avant l'entrée en vigueur de l'Acte de Nice

11. Les BIRPI ont rendu la Conférence attentive au fait que, à l'approche du 15 décembre 1966, il sera de plus en plus difficile, pour les Administrations nationales, de prévoir si les demandes envoyées par elles aux BIRPI parviendront à ces derniers avant ou après cette date. Les BIRPI ont par conséquent prié les Administrations nationales des pays qui, à partir du 15 décembre 1966, seront liés par l'Acte de Nice de n'envoyer aucune demande d'enregistrement entre les 1^{er} et 14 décembre 1966, mais au contraire de retenir les demandes reçues entre ces dates et de les envoyer aux BIRPI le 15 décembre 1966 seulement.

12. La Conférence a pris note de cette demande et recommande aux Administrations nationales de s'y conformer dans toute la mesure du possible.

13. Il a été noté par les représentants des BIRPI qu'il y aurait des cas dans lesquels les Administrations nationales ne pourraient pas se conformer à cette recommandation.

Clôture de la réunion

14. Dans sa séance de clôture, tenue le 7 mai 1966, la Conférence a adopté à l'unanimité le présent rapport.

15. Au cours de la même séance, la Conférence a examiné les projets de formulaires de demandes d'enregistrements et de renouvellements (E/N, E/L, R/N) communiqués par le Directeur des BIRPI aux Administrations nationales par sa lettre circulaire n° 139, du 29 avril 1966. La Conférence, après avoir adopté quelques légères modifications, a approuvé à l'unanimité les projets en question.

ANNEXE I

Projet révisé de Règlement d'exécution transitoire
du 15 décembre 1966,
de l'Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques
de fabrique ou de commerce¹⁾

Préambule

Sommaire

Chapitre premier. Demande d'enregistrement international

Article premier. Demande d'enregistrement international adressée à l'Administration nationale

¹⁾ L'Annexe I, telle qu'elle est publiée ci-après, ne reproduit pas les seules modifications adoptées, mais la totalité du projet de Règlement d'exécution transitoire ainsi amendé.

¹⁾ Les dispositions qui ont été modifiées par la Conférence des 6 et 7 mai 1966 sont indiquées par un astérisque.

- Article 2. Demande d'enregistrement international adressée aux BIRPI
- Article 3. Cliché
- Article 4. Reproduction en couleur
- Article 5. Emoluments
- Article 6. Traductions et translittérations
- Article 7. Droit à l'usage des éléments de la marque
- Article 8. Demandes d'enregistrement défectueuses quant au classement
- Article 9. Demandes d'enregistrement incomplètes ou irrégulières quant à la revendication de la couleur
- Article 10. Autres demandes d'enregistrement incomplètes ou irrégulières
- Article 11. Demandes d'enregistrement incomplètes ou irrégulières faisant partie d'un dépôt collectif

Chapitre II. Enregistrement

- Article 12. Enregistrement

Chapitre III. Extension territoriale demandée postérieurement à l'enregistrement international

- Article 13. Demande d'extension territoriale formulée postérieurement à l'enregistrement international

Chapitre IV. Renouvellement

- Article 14. Avis officiels de renouvellement
- Article 15. Demande de renouvellement
- Article 16. Cliché
- Article 17. Reproduction en couleur
- Article 18. Emoluments
- Article 19. Demandes de renouvellement incomplètes ou irrégulières
- Article 20. Inscription au Registre

Chapitre V. Changements apportés à l'inscription de la marque

- Article 21. Transmissions, cessions et autres changements
- Article 22. Changements apportés à l'inscription de la marque dans le registre national affectant aussi l'enregistrement international

Chapitre VI. Certificats d'enregistrement et notifications

- Article 23. Certificats d'enregistrement
- Article 24. Notifications
- Article 25. Notifications collectives

Chapitre VII. Refus et invalidations

- Article 26. Refus et invalidations

Chapitre VIII. Publication

- Article 27. Publication

Chapitre IX. Taxes et autres recouvrements

- Article 28. Taxes et autres recouvrements

Chapitre X. Utilisation de certaines recettes

- Article 29. (Réservé)

Chapitre XI. Clauses finales

- Article 30. Amendements
- Article 31. Entrée en vigueur

PRÉAMBULE

Le Comité des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle de l'Union particulière de Madrid, conformément à l'article 10 (4) de l'Acte de Nice de 1957,

et les Administrations de propriété industrielle des pays de l'Union particulière de Madrid

adoptent à l'unanimité le présent Règlement d'exécution transitoire de l'Arrangement de Madrid.

CHAPITRE PREMIER

Demande d'enregistrement international

Article premier

Demande d'enregistrement international adressée à l'Administration nationale

Toute demande tendant à obtenir l'enregistrement international d'une marque applicable à des produits ou services devra être adressée par le déposant à l'Administration du pays d'origine, en la forme que cette dernière prescrira dans son règlement national.

Article 2

Demande d'enregistrement international adressée aux BIRPI

(1) Si la marque est régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, l'Administration de ce pays adressera aux BIRPI une demande d'enregistrement, en double exemplaire, établie sur le formulaire fourni gratuitement aux Administrations par les BIRPI, et rédigée en langue française. Le formulaire sera rempli par l'Administration du pays d'origine, ou celle-ci veillera à ce qu'il soit rempli correctement; il sera en tout cas signé par ladite Administration. L'Administration certifiera que la marque est inscrite dans son Registre national et que les indications contenues dans la demande sont conformes à celles figurant dans ledit Registre national.

(2) La demande indiquera:

- a) le nom du déposant;
- b) l'adresse du déposant; s'il est fait mention de plus d'une adresse, la demande précisera celle à laquelle les notifications devront être envoyées; un domicile élu ne pourra être indiqué comme adresse que s'il résulte des autres indications de la demande que les conditions prévues par les articles 1^{er} et 2 de l'Arrangement sont remplies;
- c) le pays de l'Union de Madrid dont le déposant est ressortissant ou, s'il n'est pas ressortissant d'un pays de l'Union de Madrid, le pays de cette Union dans lequel il est domicilié ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux [articles 1 (1) et 2 de l'Acte de Londres; articles 1 (2) et 2 de l'Acte de Nice];
- d) le pays d'origine de la marque [article 1 (2) de l'Acte de Londres; article 1 (3) de l'Acte de Nice];
- e) le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;
- f) la dénomination constituant la marque, s'il s'agit d'une marque verbale; s'il s'agit d'une marque figurative ou comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial, la demande en portera une reproduction distincte, uniquement en impression noire; si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de la marque, la demande indiquera la ou les couleurs revendiquées; si la marque est constituée, en tout ou en partie, par la forme de l'objet corporel (à trois dimensions) dont une reproduction plane est jointe à la demande, cette dernière l'indiquera par la mention « marque plastique »;
- g) les dates et numéros du dépôt et de l'enregistrement de la marque, en vigueur au pays d'origine au moment de la demande d'enregistrement international, avec, le cas échéant, la déclaration du déposant qu'il s'agit d'un pre-

unier dépôt au sens de l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

h) si la demande concerne une marque ayant déjà fait l'objet d'un ou de plusieurs enregistrements internationaux, les dates et numéros de ces enregistrements;

i) * les produits ou services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, désignés de préférence par les termes de la classification internationale, et en tous cas groupés selon les classes de cette classification;

k) si la demande provient d'un pays pour lequel l'Acte de Nice est entré en vigueur, la date à laquelle la demande d'enregistrement international a été reçue par l'Administration du pays d'origine; toutefois, si la demande d'enregistrement international est reçue par l'Administration d'un tel pays avant que celle-ci ait enregistré la marque nationale objet de la demande, cette Administration indiquera, comme date de dépôt de la demande, la date d'enregistrement de la marque nationale;

l) si la demande provient d'un pays pour lequel l'Acte de Nice est entré en vigueur, la désignation des pays ayant fait usage de la faculté prévue par l'article 3^{bis} de l'Arrangement pour lesquels est demandée l'extension des effets de l'enregistrement international;

m) le montant et le mode de paiement des émoluments conformément aux dispositions de l'article 5 du présent Règlement.

(3) A la demande seront joints les émoluments, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent Règlement, ainsi que, le cas échéant, les pièces mentionnées aux articles 3, 4, 6 et 7 du présent Règlement.

(4) * Les BIRPI conserveront dans leurs archives l'un des deux exemplaires de la demande. L'autre exemplaire pourra être détruit après la publication de l'enregistrement dans *Les Marques internationales*.

Article 3

Cliché

(1) A la demande sera joint, si la marque est figurative ou comporte un élément figuratif ou un graphisme spécial, un cliché de la marque pour la reproduction typographique de cette dernière dans la publication qui en sera faite par les BIRPI. Ce cliché doit reproduire exactement la marque, de manière que tous les détails en ressortent visiblement; il ne doit pas avoir moins de 15 millimètres ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur; l'épaisseur exacte du cliché doit être de 24 millimètres, correspondant à la hauteur des caractères d'imprimerie.

(2) Ce cliché ne sera pas retourné au propriétaire de la marque.

(3) * Le déposant peut envoyer aux BIRPI, au lieu du cliché, le montant de la taxe fixée à l'article 28 (14) du présent Règlement. Dans ce cas, les BIRPI établiront le cliché d'après la reproduction figurant sur la demande.

Article 4

Reproduction en couleur

A la demande seront joints, si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, quarante

exemplaires, sur papier, d'une reproduction en couleur, dont les dimensions ne dépasseront pas 20 centimètres de côté. Un de ces exemplaires sera fixé sur chacun des deux exemplaires de la demande d'enregistrement, à côté de la représentation de la marque en impression noire. Si la marque comporte plusieurs parties séparées, elles devront être réunies et collées, pour chacun des quarante spécimens, sur une feuille de papier fort. La demande devra porter une brève mention indiquant uniquement la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée pour les parties essentielles de la marque.

Article 5

Emoluments

(1) A la demande seront joints l'émolument international de base et, le cas échéant, l'émolument supplémentaire et le complément d'émolument prévus à l'article 8 (2) b) et c) de l'Acte de Nice si la demande provient d'un pays pour lequel cet Acte est entré en vigueur, ou la surtaxe prévue à l'article 8 (5) de l'Acte de Londres si la demande provient d'un pays pour lequel l'Acte de Nice n'est pas entré en vigueur, à moins que ces sommes n'aient été envoyées d'avance et directement aux BIRPI, ou ne puissent être prélevées sur un compte de dépôt auprès des BIRPI. Si ces sommes ne peuvent pas être prélevées sur un compte de dépôt auprès des BIRPI, elles devront leur être remises soit par versement en espèces à la caisse des BIRPI, soit par mandat postal, soit par versement ou virement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire des BIRPI, soit par un chèque payable à Genève.

(2) Tout paiement devra être accompagné de l'indication du nom et du domicile du déposant, ainsi que de l'indication de la marque et de l'objet du paiement.

(3) Les demandes d'enregistrement devront préciser à quelle date, sous quelle forme et par qui ces paiements auront été effectués. Elles indiqueront aussi si l'émolument international est payé immédiatement pour vingt ans ou seulement pour les dix premières années. S'il s'agit d'un dépôt global, toutes les marques comprises dans ce dépôt doivent être uniformément déposées pour la même durée soit de vingt, soit de dix ans.

Article 6

Traductions et translittérations

Lorsque la marque renferme des inscriptions dans une langue ou en caractères insuffisamment connus des BIRPI, l'Administration du pays d'origine exigera du déposant qu'il joigne à son dépôt international une traduction en langue française ou une translittération en caractères latins de ces inscriptions. Les BIRPI communiqueront, sur demande, copie de cette traduction ou de cette translittération aux Administrations intéressées.

Article 7

Droit à l'usage des éléments de la marque

Le cas échéant, l'Administration du pays d'origine aura la faculté de certifier sur la demande d'enregistrement que le déposant a justifié auprès d'elle du droit à l'usage de l'ar-

moirie, du portrait, de la distinction honorifique ou du nom d'un tiers qui figure dans la marque.

Article 8*

Demandes d'enregistrement défectueuses quant au classement

(1) Si la demande ne contient pas d'indication de classes ou si les produits ou services ne sont pas groupés selon les classes de la classification internationale, les BIRPI y pourvoiront. Si la demande provient d'un pays pour lequel l'Acte de Nice est entré en vigueur, les BIRPI aviseront du classement effectué le déposant ou son mandataire, par l'intermédiaire de son Administration nationale, et inviteront le déposant ou son mandataire à régler la taxe de classification ainsi que, le cas échéant — c'est-à-dire si, selon le classement effectué, il y a lieu d'acquitter également un émoluments supplémentaire ou si le montant de l'émoluments supplémentaire déjà versé est insuffisant — l'émoluments supplémentaire ou son solde:

a) avant l'expiration de trois mois à compter de la date indiquée à l'article 2 (2) k), si la date de réception de la demande par les BIRPI est antérieure à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date indiquée à l'article 2 (2) k), ou

b) dans un délai d'un mois à partir de la date de l'invitation, si la date de réception de la demande par les BIRPI est postérieure à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date indiquée à l'article 2 (2) k).

(2) Si les BIRPI sont d'avis que les produits ou services, tout en étant groupés selon les classes de la classification internationale, comprennent des erreurs de classement, et

a) si la demande provient d'un pays pour lequel l'Acte de Nice n'est pas entré en vigueur, les BIRPI établiront le classement qu'ils estiment conforme à la classification internationale;

b) si la demande provient d'un pays pour lequel l'Acte de Nice est entré en vigueur, les BIRPI proposeront à l'Administration nationale du déposant le classement qu'ils estiment conforme à la classification internationale et, le cas échéant — c'est-à-dire si, selon le classement proposé, il y a lieu d'acquitter un émoluments supplémentaire ou si le montant de l'émoluments supplémentaire déjà versé est insuffisant — les BIRPI inviteront en même temps le déposant ou son mandataire à régler l'émoluments supplémentaire ou son solde dans les délais applicables d'après les dispositions de l'alinéa (1) du présent article; toutefois, lorsque la rectification n'entraîne pas l'exigibilité d'un émoluments supplémentaire ou d'un solde d'émoluments supplémentaire, les BIRPI seront dispensés de demander l'accord de l'Administration nationale s'ils ont été autorisés à procéder ainsi par cette Administration.

(3) a) Sous réserve des autres dispositions du présent Règlement, si la demande provient d'un pays pour lequel l'Acte de Nice est entré en vigueur, l'enregistrement international portera — selon que la demande a été reçue par les BIRPI avant ou après l'expiration de deux mois à compter de la date indiquée à l'article 2 (2) k) — soit la date indiquée à

l'article 2 (2) k), soit la date de la réception de la demande par les BIRPI, pourvu que les paiements éventuellement dus aient été reçus par les BIRPI dans les délais indiqués dans l'alinéa (1) du présent article. En ce qui concerne les pays non liés par l'Acte de Nice, sera indiquée comme date d'enregistrement la date à laquelle la demande a été reçue par les BIRPI ou, si des paiements étaient dus, la date à laquelle ces paiements ont été reçus par les BIRPI.

b) Sous réserve des autres dispositions du présent Règlement, si la demande provient d'un pays pour lequel l'Acte de Nice n'est pas entré en vigueur, l'enregistrement international portera la date à laquelle la demande a été reçue par les BIRPI ou, s'il y a lieu d'acquitter ou compléter la surtaxe prévue par l'Acte de Londres (lorsque la liste des produits ou services dépasse cent mots), la date à laquelle cette surtaxe ou son solde a été reçu par les BIRPI.

(4) Si le déposant, au lieu de payer l'émoluments supplémentaire ou son solde, demande une réduction de la liste des produits ou services ne rendant plus nécessaire un tel paiement, la date de la réception de cette demande par les BIRPI se substituera à la date de la réception du paiement par les BIRPI.

(5) Toute demande défectueuse provenant d'un pays pour lequel l'Acte de Nice est entré en vigueur, et pour laquelle la taxe de classification et l'émoluments supplémentaire ou son solde éventuellement dus ne sont pas payés dans les délais réglementaires, sera considérée comme abandonnée. Dans un tel cas, l'émoluments international sera retourné au déposant après déduction de 50 francs.

(6) Les BIRPI procéderont avec la plus grande diligence possible aux actes qui leur incombent en vertu du présent article et indiqueront toujours les dates d'expiration des délais impartis.

Article 9

Demandes d'enregistrement incomplètes ou irrégulières quant à la revendication de la couleur

(1) * Si les BIRPI constatent que l'une ou l'autre des conditions relatives à la couleur, mentionnées à l'article 3 de l'Arrangement et à l'article 4 du présent Règlement, ne sont pas remplies, ils surseoiront à l'enregistrement et en aviseront sans retard le déposant ou son mandataire par l'intermédiaire de son Administration nationale, en fixant un délai de deux mois à compter de cet avis pour régulariser ou compléter la demande.

(2) Si le dépôt n'est pas régularisé ou complété dans ce délai, les BIRPI procéderont à l'enregistrement et à la notification de la marque sans tenir compte de la couleur.

(3) Si les BIRPI reçoivent de l'Administration dans le délai mentionné au paragraphe (1) une demande régularisée ou complétée, ce sont les dates de réception soit par les BIRPI, soit par l'Administration nationale, de cette demande régularisée ou complétée qui seront prises en considération selon les dispositions des Actes de Londres et de Nice pour la fixation de la date de l'enregistrement. Toutefois, si la demande régularisée ou complétée provenant de l'Administration d'un Etat lié par l'Acte de Nice est reçue par les BIRPI avant l'ex-

piration d'un délai de deux mois à compter de la date où la demande irrégulière ou incomplète a été reçue par ladite Administration, l'enregistrement international portera cette date.

Article 10

Autres demandes d'enregistrement incomplètes ou irrégulières

(1) * Si les BIRPI constatent qu'une demande d'enregistrement international est incomplète ou irrégulière pour d'autres motifs que ceux mentionnés aux articles 8 et 9 du présent Règlement, ils surseoiront à l'enregistrement et en aviseront sans retard le déposant ou son mandataire par l'intermédiaire de son Administration nationale.

(2) Les BIRPI pourront notamment, et en observant la même procédure, surseoir à l'enregistrement :

- a) si la demande contient des indications de produits ou services incompréhensibles ou trop vagues, telles que « marchandises diverses », « et autres produits », « etc. », ou si l'indication des produits ou services est remplacée par une simple indication des classes correspondantes;
- b) si le cliché reçu ne donne pas une empreinte suffisamment claire des éléments de la marque ou si la reproduction envoyée aux BIRPI ne leur permet pas d'établir un cliché lorsque le cliché est nécessaire;
- c) si la marque porte le signe d'une croix pouvant être confondue avec la « Croix-Rouge » et si, pour éviter des refus certains, il y a lieu d'obtenir du propriétaire la déclaration préalable que la marque ne sera employée ni en couleur rouge, ni en une couleur similaire;
- d) si, au cas où la demande porte le rappel d'un enregistrement international, les indications portées sur la demande d'enregistrement ne concordent pas avec celles qui sont inscrites au Registre international, sans que cette discordance soit justifiée par une annotation appropriée dans la demande.

(3) Lorsque la demande n'aura pas été régularisée ou complétée dans les six mois à compter de la date figurant sur l'avis mentionné au paragraphe (1), les BIRPI fixeront un délai de même longueur pour la liquidation de l'affaire. Ils en avertiront aussi bien le déposant ou son mandataire que l'Administration qui a demandé l'enregistrement.

(4) Les délais écoulés sans que la demande soit régularisée ou complétée, la demande sera considérée comme abandonnée et l'émolument international versé sera retourné au déposant après déduction de cinquante francs.

(5) Si les BIRPI reçoivent de l'Administration nationale dans les délais fixés une demande régularisée ou complétée, ce sont les dates de réception soit par les BIRPI, soit par l'Administration nationale, de cette demande régularisée ou complétée qui seront prises en considération selon les dispositions des Actes de Londres et de Nice pour la fixation de la date de l'enregistrement. Toutefois, si la demande régularisée ou complétée provenant de l'Administration d'un Etat lié par l'Acte de Nice est reçue par les BIRPI avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date où la demande irrégulière ou incomplète a été reçue par ladite Administration, l'enregistrement international portera cette date.

Article 11

Demandes d'enregistrement incomplètes ou irrégulières faisant partie d'un dépôt collectif

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque déterminée est incomplète ou irrégulière et fait partie d'un dépôt collectif, l'enregistrement de toutes les marques incluses dans ce dépôt sera suspendu, à moins que l'Administration intéressée ou le déposant ne demande aux BIRPI de considérer cette marque comme sortie du dépôt collectif et de la traiter comme une marque isolée.

CHAPITRE II

Enregistrement

Article 12

Enregistrement

(1) Les BIRPI procéderont sans retard à l'inscription de la marque dans un Registre qui contiendra les indications suivantes :

- a) le numéro d'ordre de l'enregistrement international;
- b) la dénomination constituant la marque ou une reproduction de la marque;
- c) le cas échéant, les mentions relatives à une revendication de couleur;
- d) le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une marque plastique;
- e) le nom et l'adresse du titulaire de la marque;
- f) la date ou les dates à partir de laquelle ou desquelles l'enregistrement prend effet;
- g) la durée pour laquelle l'émolument de base a été payé;
- h) * les produits ou services auxquels s'applique la marque, groupés selon les classes de la classification internationale;
- i) les pays auxquels l'enregistrement doit être notifié;
- k) le pays d'origine de la marque;
- l) les dates et numéros du dépôt et de l'enregistrement de la marque, en vigueur au pays d'origine au moment de la demande d'enregistrement international avec, le cas échéant, l'indication que, selon la déclaration du déposant, le dépôt mentionné est un premier dépôt au sens de l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
- m) le cas échéant, les mentions relatives à un enregistrement international antérieur ou à des enregistrements internationaux antérieurs rappelés lors de la demande d'enregistrement et les mentions relatives à des modifications non encore inscrites au Registre, survenues depuis le dernier enregistrement.

(2) En outre, le Registre contiendra :

- a) les indications de service des BIRPI;
- b) * les mentions relatives à la situation de la marque après son enregistrement, telles que : refus de protection, limitations, transmissions, renonciations, demandes d'extension territoriale visées à l'article 3^{er} (2) de l'Arrangement, radiations, renouvellements ou nouveaux dépôts portant rappel d'enregistrements antérieurs, etc.

CHAPITRE III

Extension territoriale demandée postérieurement
à l'enregistrement international

Article 13

*Demande d'extension territoriale formulée postérieurement
à l'enregistrement international*

(1) Le présent article n'est applicable que si le pays d'origine ou, le cas échéant, le pays du titulaire a adhéré à l'Acte de Nice ou a ratifié ledit Acte.

(2) Toute demande d'extension territoriale [article 3^{er} (2) de l'Acte de Nice] transmise aux BIRPI par l'Administration du pays d'origine de la marque ou, le cas échéant, par l'Administration du pays du titulaire, postérieurement à l'enregistrement international, sera présentée en double exemplaire sur le formulaire fourni gratuitement aux Administrations par les BIRPI. Cette demande sera rédigée en langue française. Elle indiquera:

- a) le nom et l'adresse du titulaire de la marque;
- b) le numéro et la date de l'enregistrement international;
- c) le ou les pays pour lesquels la demande d'extension territoriale est formulée;
- d) les produits ou services pour lesquels l'extension territoriale est demandée, si la protection n'est pas revendiquée dans les pays en cause pour la totalité des produits ou services inscrits au Registre international;
- e) le montant et le mode de paiement du complément d'émolument et de la taxe d'inscription [voir alinéa (3) ci-dessous].

(3) Le complément d'émolument [article 8 (2) c) de l'Acte de Nice] et la taxe d'inscription au Registre [article 28 (1) du présent Règlement] doivent être versés aux BIRPI avant ou avec la transmission de la demande. Si le versement n'est pas en possession des BIRPI au moment de la réception de la demande, ceux-ci surseoiront à l'inscription de cette demande jusqu'à la réception du versement.

(4) Les BIRPI inscriront sans retard dans le Registre la demande d'extension territoriale. S'ils constatent que la demande est incomplète ou irrégulière, ils appliqueront *mutatis mutandis* les dispositions de l'article 10 du présent Règlement.

(5) * Les BIRPI conserveront dans leurs archives l'un des deux exemplaires de la demande. L'autre exemplaire pourra être détruit après la publication de l'extension territoriale dans *Les Marques internationales*.

CHAPITRE IV

Renouvellement

Article 14

Avis officieux de renouvellement

L'avis officieux mentionné à l'article 7 (4) de l'Arrangement:

- a) indiquera la date exacte de l'expiration de l'enregistrement international;
- b) indiquera, si le pays du titulaire de la marque a ratifié l'Acte de Nice ou y a adhéré, les pays qui ont fait usage de la faculté conférée par l'article 3^{bis} de l'Acte de Nice

et précisera que le titulaire doit nommément désigner ceux de ces pays dans lesquels il désire maintenir la protection;

- c) * contiendra l'avertissement que les produits ou services figurant dans le Registre pour la marque en question doivent, dans la demande de renouvellement, être groupés selon les classes de la classification internationale;
- d) contiendra l'avertissement que si la demande de renouvellement comporte une modification quelconque par rapport à l'enregistrement à renouveler, on est reçue par les BIRPI après l'expiration des délais réglementaires, elle sera traitée comme une demande de nouvel enregistrement.

Article 15

Demande de renouvellement

(1) En vue du renouvellement de l'enregistrement international, l'Administration du pays du titulaire de la marque adressera aux BIRPI, au plus tôt douze mois avant l'expiration de l'enregistrement en cours, une demande de renouvellement, en double exemplaire, établie sur le formulaire fourni gratuitement aux Administrations par les BIRPI, et rédigée en langue française. Le formulaire sera rempli par l'Administration du pays du titulaire de la marque, ou celle-ci veillera à ce qu'il soit rempli correctement; il sera en tout cas signé par ladite Administration.

(2) La demande indiquera:

- a) la date et le numéro de l'enregistrement international objet du renouvellement;
- b) le nom du titulaire de la marque;
- c) l'adresse du titulaire; s'il est fait mention de plus d'une adresse, la demande précisera celle à laquelle les notifications devront être envoyées; un domicile élu ne pourra être indiqué comme adresse que s'il résulte des indications mentionnées sous litt. d) et e) ci-après que les conditions prévues par les articles 1^{er} et 2 de l'Arrangement sont remplies;
- d) le pays de l'Union de Madrid dont le titulaire est ressortissant ou, s'il n'est pas ressortissant d'un pays de l'Union de Madrid, le pays de cette Union dans lequel il est domicilié ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux [articles 1^{er} (1) et 2 de l'Acte de Londres; article 1^{er} (2) et 2 de l'Acte de Nice];
- e) le pays du titulaire, au sens de l'Acte de Nice; le pays d'origine, à la date du renouvellement, au sens de l'Acte de Londres;
- f) le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;
- g) la dénomination constituant la marque, s'il s'agit d'une marque verbale; s'il s'agit d'une marque figurative ou comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial, la demande en portera une reproduction distincte, uniquement en impression noire; si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque, la demande indiquera la ou les couleurs revendiquées; si la marque est constituée, en tout ou en partie, par la forme de l'objet corporel (à trois dimensions) dont une reproduction plane est jointe à la demande, cette dernière l'indiquera par la mention « marque plastique »;

- h) les dates et numéros du dépôt et de l'enregistrement de la marque en vigueur au pays d'origine à la date du renouvellement, au sens de l'Acte de Londres;
- i) le cas échéant, les dates et numéros des enregistrements internationaux antérieurs;
- k) * les produits ou services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, groupés selon les classes de la classification internationale;
- l) pour le cas visé à l'article 19 (2) du présent Règlement, si la demande provient d'un pays pour lequel l'Acte de Nice est entré en vigueur, la date à laquelle la demande de renouvellement a été reçue par l'Administration de ce pays;
- m) si la demande provient d'un pays pour lequel l'Acte de Nice est entré en vigueur, les pays ayant fait usage de la faculté prévue par l'article 3^{bis} de l'Acte de Nice pour lesquels l'extension des effets de l'enregistrement international est demandée;
- n) le montant et le mode de paiement des émoluments, conformément aux dispositions de l'article 18 du présent Règlement.

(3) A la demande seront joints les émoluments, conformément aux dispositions de l'article 18 du présent Règlement, ainsi que, le cas échéant, les pièces mentionnées aux articles 16 et 17 du présent Règlement.

(4) * Les BIRPI conserveront dans leurs archives l'un des deux exemplaires de la demande. L'autre exemplaire pourra être détruit après la publication du renouvellement dans *Les Marques internationales*.

Article 16

Cliché

(1) A la demande sera joint, si la marque est figurative ou comporte un élément figuratif ou un graphisme spécial, un cliché de la marque pour la reproduction typographique de cette dernière dans la publication qui en sera faite par les BIRPI. Ce cliché doit reproduire exactement la marque, de manière que tous les détails en ressortent visiblement; il ne doit pas avoir moins de 15 millimètres ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur; l'épaisseur exacte du cliché doit être de 24 millimètres, correspondant à la hauteur des caractères d'imprimerie.

(2) Ce cliché ne sera pas retourné au propriétaire de la marque.

(3) Le titulaire de la marque peut envoyer aux BIRPI, au lieu du cliché, le montant de la taxe fixée à l'article 28 (14) du présent Règlement. Dans ce cas, les BIRPI établiront le cliché au moyen de la reproduction figurant sur la demande.

Article 17

Reproduction en couleur

A la demande seront joints, si le titulaire revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, quarante exemplaires, sur papier, d'une reproduction en couleur, dont les dimensions ne dépasseront pas 20 centimètres de côté. Un de ces exemplaires sera fixé sur chacun des deux exemplaires de la demande de renouvellement, à côté de la représentation

de la marque en impression noire. Si la marque comporte plusieurs parties séparées, elles devront être réunies et collées, pour chacun des quarante spécimens, sur une feuille de papier fort. La demande devra porter une brève mention indiquant uniquement la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée pour les parties essentielles de la marque.

Article 18

Emoluments

(1) A la demande seront joints l'émolument international de base et, le cas échéant, l'émolument supplémentaire et le complément d'émolument prévus à l'article 8 (2) b) et c) de l'Acte de Nice si la demande provient d'un pays pour lequel cet Acte est entré en vigueur, ou la surtaxe prévue à l'article 8 (5) de l'Acte de Londres si la demande provient d'un pays pour lequel l'Acte de Nice n'est pas entré en vigueur, à moins que ces sommes n'aient été envoyées d'avance et directement aux BIRPI, on ne puissent être prélevées sur un compte de dépôt auprès des BIRPI. Si ces sommes ne peuvent pas être prélevées sur un compte de dépôt auprès des BIRPI, elles devront leur être remises soit par versement en espèces à la caisse des BIRPI, soit par mandat postal, soit par versement ou virement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire des BIRPI, soit par un chèque payable à Genève.

(2) Tout paiement devra être accompagné de l'indication du nom et du domicile du titulaire, ainsi que de l'indication de la marque et de l'objet du paiement.

(3) Les demandes de renouvellement devront préciser à quelle date, sous quelle forme et par qui ces paiements auront été effectués.

Article 19

Demandes de renouvellement incomplètes ou irrégulières

(1) Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 du présent Règlement sont applicables, *mutatis mutandis*, aux renouvellements, pour autant que la demande de renouvellement soit reçue par les BIRPI dans les délais réglementaires.

(2) Si la demande de renouvellement comporte une modification par rapport à l'enregistrement à renouveler ou est reçue par les BIRPI après l'expiration des délais réglementaires, les BIRPI seront autorisés à la traiter comme une demande de nouvel enregistrement.

Article 20

Inscription au Registre

Les dispositions de l'article 12 du présent Règlement sont applicables, *mutatis mutandis*, aux renouvellements.

CHAPITRE V

Changements apportés à l'inscription de la marque

Article 21

Transmissions, cessions et autres changements

(1) Les transmissions et cessions visées aux articles 9^{bis} et 9^{ter} de l'Arrangement seront inscrites dans le Registre international par les BIRPI, après que ceux-ci auront vérifié que le cessionnaire est une personne admise à déposer une marque internationale, que l'assentiment exigible selon les

dispositions des articles 9^{bis} (1) et 9^{ter} (3) de l'Arrangement a été obtenu, et que le paiement des taxes prescrites a été effectué.

(2) Si la cession d'une marque internationale pour une partie seulement des produits ou services enregistrés est notifiée aux BIRPI, ceux-ci radieront l'enregistrement international en ce qui concerne les produits ou services cédés et inscriront la cession dans le Registre, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9^{ter} de l'Arrangement. La marque sera inscrite au nom du cessionnaire, pour les produits ou services cédés, sous un numéro distinct de celui de l'enregistrement qui subsiste au nom du cédant pour les produits ou services non visés par la cession. L'enregistrement au nom du cessionnaire expirera en même temps que l'enregistrement au nom du cédant. Chaque enregistrement sera susceptible de renouvellement indépendamment de l'autre.

(3) Si la cession d'une marque internationale pour un ou plusieurs pays contractants est notifiée aux BIRPI, ceux-ci radieront l'enregistrement international en ce qui concerne ce ou ces pays et inscriront la cession dans le Registre, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9^{ter} de l'Arrangement. La marque sera inscrite au nom du cessionnaire, pour le ou les pays visés par la cession, sous un numéro distinct de celui de l'enregistrement qui subsiste au nom du cédant pour les ou le pays non visés par la cession. L'enregistrement au nom du cessionnaire expirera en même temps que l'enregistrement au nom du cédant. Chaque enregistrement sera susceptible de renouvellement indépendamment de l'autre.

(4) Si le pays du cessionnaire est un pays autre que le pays du cédant, les BIRPI communiqueront à l'Administration nationale du pays du cessionnaire un extrait de registre contenant toutes les indications portées au Registre avant l'inscription de la cession.

Article 22

Changements apportés à l'inscription de la marque dans le registre national affectant aussi l'enregistrement international

(1) Les changements qui auront fait l'objet de notifications prévues par l'article 9 de l'Arrangement seront inscrits dans le Registre international par les BIRPI, après que ceux-ci auront vérifié que la situation de la marque consécutive à cette inscription demeure conforme aux stipulations de l'Arrangement et que le paiement des taxes prescrites a été effectué.

(2) Cette même disposition, y compris l'obligation de payer la taxe prescrite, fera règle en cas de transfert du domicile du titulaire d'une marque d'un pays dans un autre.

(3) Si le transfert de propriété ou de domicile ne peut être enregistré, les BIRPI pourront demander à l'Administration du pays de l'ancien titulaire l'autorisation de radier la marque.

CHAPITRE VI

Certificats d'enregistrement et notifications

Article 23

Certificats d'enregistrement

L'enregistrement d'une marque internationale une fois effectué, les BIRPI établiront un certificat d'enregistrement

contenant les indications mentionnées à l'article 12 (1) du présent Règlement. Ils adresseront ce certificat à l'Administration qui leur aura transmis la demande, et cette Administration transmettra le certificat au titulaire de la marque ou à son mandataire.

Article 24

Notifications

(1) Les BIRPI notifieront sans retard aux Administrations intéressées les enregistrements (article 12), les inscriptions des demandes d'extension territoriale formulées postérieurement à l'enregistrement (article 13), ainsi que les renouvellements (article 20).

(2) Les transmissions, cessions et autres changements (articles 21 et 22) seront notifiés par les BIRPI aux Administrations de tous les pays parties à l'Arrangement.

Article 25

Notifications collectives

La notification collective, telle qu'elle est prévue par l'article 11 (2) de l'Arrangement, contiendra les mêmes indications que les notifications prévues par l'article 24 du présent Règlement.

CHAPITRE VII

Refus et invalidations

Article 26

Refus et invalidations

(1) La notification soit d'un refus, soit d'une décision consécutive à un refus provisoire ou définitif, soit d'une invalidation totale ou partielle, sera transmise aux BIRPI à raison d'un avis distinct par marque, en trois expéditions identiques destinées: l'une aux BIRPI, l'autre à l'Administration du pays d'origine ou à celle du pays du titulaire, la troisième au titulaire de la marque ou à son mandataire. Les BIRPI établiront au besoin, par photocopie, l'expédition destinée à l'Administration du pays du titulaire. La notification du refus devra indiquer au moins le pays du refus, la date de l'expédition de l'avis de refus, le numéro et la date de l'enregistrement international de la marque, le nom et le domicile du titulaire et les motifs du refus et, en cas de refus partiel, si celui-ci porte sur une ou plusieurs classes de produits ou services, la liste des produits ou services contenus dans la ou les classes pour lesquelles la protection est refusée ou acceptée.

(2) Si le refus est motivé par l'existence d'un dépôt antérieur, la notification devra préciser les éléments distinctifs, verbaux ou figuratifs, de la marque, nationale ou internationale, avec laquelle il y a collision, et spécifier, plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'une marque nationale, le nom et le domicile du titulaire de cette marque antérieure, la date d'enregistrement de celle-ci et son numéro d'ordre. L'Administration refusante joindra à la notification un fac-similé de la marque avec laquelle il y a collision.

(3) Les notifications de refus provisoire, de même que, s'il y a possibilité de recours, les avis de refus définitif ou d'invalidation, devront indiquer les dispositions essentielles

de la loi nationale applicables en la matière, ainsi que le délai de recours et l'autorité à laquelle ce recours doit être adressé. En cas d'invalidation, les BIRPI sont autorisés à demander à l'Administration en cause, s'ils le jugent nécessaire, de leur fournir un complément d'information et, notamment, l'indication des motifs.

(4) Au cas où ils constatent qu'un avis de refus leur a été expédié postérieurement à l'expiration du délai d'un an visé à l'article 5 (2) de l'Arrangement, les BIRPI retourneront cet avis à l'Administration qui le leur a expédié, en lui signalant qu'elle a perdu le bénéfice de la faculté prévue à l'article 5 (1) de l'Arrangement.

CHAPITRE VIII

Publication

Article 27

Publication

(1) Les BIRPI publieront les marques internationales enregistrées dans *Les Marques internationales*. Cette publication contiendra les indications mentionnées à l'article 12 (1) du présent Règlement.

(2) Les BIRPI publieront dans *Les Marques internationales* les indications relatives aux demandes d'extension territoriale formulées postérieurement à l'enregistrement, aux renouvellements et à tous changements apportés à l'inscription de la marque dans le Registre international, selon les dispositions des articles 13, 20, 21 et 22 du présent Règlement.

(3) Au commencement de chaque année, les BIRPI feront paraître une table où seront indiqués, par ordre alphabétique, les noms des titulaires des marques ayant fait l'objet des publications effectuées dans le cours de l'année précédente dans *Les Marques internationales*.

(4) Chaque Administration aura droit à recevoir des BIRPI, pour chaque unité correspondant à la classe de contributions choisie conformément à l'article 13 (8) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, deux exemplaires gratuits et deux exemplaires à moitié prix des *Marques internationales*.

CHAPITRE IX

Taxes et autres recouvrements

Article 28

Taxes et autres recouvrements

(1) La taxe d'inscription dans le Registre international d'une demande d'extension territoriale formulée postérieurement à l'enregistrement international [article 3^{ter} (2) de l'Acte de Nice; article 13 (3) du présent Règlement] est de 40 francs par marque.

(2) Le prix de vente d'une copie (tirage à part) non certifiée de la publication d'un enregistrement international déterminé [article 5^{ter} (1) de l'Arrangement] est de 5 francs.

(3) La taxe de délivrance d'un extrait certifié conforme du Registre international relativement à une marque déterminée [article 5^{ter} (3) de l'Arrangement] est de 25 francs.

(4) La taxe de délivrance de toute autre attestation est de 20 francs par marque.

(5) Les taxes pour recherches d'antériorité parmi les marques internationales [article 5^{ter} (2) de l'Arrangement] sont de :

- a) 15 francs par marque verbale et 30 francs par marque figurative si les recherches portent sur une marque clairement déterminée sans tenir compte d'analogies éventuelles (recherches d'identité); ces taxes sont doublées si la recherche doit porter sur des marques qui s'appliquent à plus de trois classes de produits ou de services selon la classification internationale;
- b) 60 francs par marque, verbale ou figurative, si les recherches portent sur les analogies; un supplément de 5 francs par classe sera perçu si la marque s'applique à plus de trois classes de produits ou de services;
- c) si les recherches doivent porter sur une marque comportant à la fois des éléments verbaux et figuratifs, les taxes mentionnées aux lettres a) et b) ci-dessus sont comptées séparément pour chacun de ces éléments.

(6) La taxe de communication de tout autre renseignement concernant une marque déterminée est de 5 francs si le renseignement est communiqué verbalement, et de 20 francs s'il fait l'objet d'une lettre.

(7) * La surtaxe pour utilisation du délai de grâce [article 7 (5) de l'Acte de Nice] est de vingt pour cent (20 %) de l'émolument de base et, le cas échéant, de l'émolument supplémentaire et du complément d'émolument [article 8 (2) de l'Acte de Nice] ou, le cas échéant, du solde de l'émolument de base [article 8 (8) et (9) de l'Acte de Nice].

(8) Sont exemptes de taxes les renoncations à la protection dans un ou plusieurs pays (article 8^{bis} de l'Arrangement) et les radiations générales d'enregistrements, ainsi que les opérations qui sont la suite d'un avis de refus provisoire ou définitif ou d'un arrêt judiciaire (article 26 du présent Règlement).

(9) Est exempt de taxe l'inscription dans le Registre international de l'annulation ou de la radiation de la marque nationale, ainsi que de la renonciation à la marque nationale [article 9 (1) de l'Arrangement; article 22 du présent Règlement].

(10) La taxe d'inscription dans le Registre international de la réduction de la liste des produits ou services auxquels s'applique la marque internationale [article 9 (3) de l'Arrangement] est de 40 francs par inscription et par marque.

(11) La taxe d'inscription dans le Registre international de la transmission ou de la cession d'une marque internationale (articles 9^{bis} et 9^{ter} de l'Arrangement; article 21 du présent Règlement) est de 40 francs par inscription et par marque.

(12) La taxe d'inscription dans le Registre international du changement de nom, de raison de commerce ou d'adresse du titulaire d'une marque internationale est de 40 francs pour la première marque et de 5 francs pour chaque marque supplémentaire si le changement est le même pour toutes les marques et si la demande de l'inscription du changement est présentée aux BIRPI en même temps.

(13) La taxe d'inscription dans le Registre international du changement de mandataire et/ou d'adresse du mandataire du titulaire d'une marque internationale est de 5 francs par marque.

(14) La taxe d'établissement du cliché de la marque prévue aux articles 3 et 16 du présent Règlement est de 20 francs.

(15) * Les BIRPI fixeront le montant à percevoir pour les opérations à effectuer d'urgence ainsi que pour des prestations non prévues au présent Règlement.

(16) Les demandes de renouvellement d'un enregistrement international provenant de pays n'ayant pas ratifié l'Acte de Nice et les demandes de renouvellement d'un enregistrement international provenant de pays ayant ratifié l'Acte de Nice qui comportent une modification quelconque par rapport à l'enregistrement à renouveler seront traitées comme des demandes d'enregistrement; les émoluments pourront donc être versés pour deux périodes de dix années en appliquant la procédure prévue à l'article 8 (3) et (4) de l'Acte de Londres ou à l'article 8 (7) et (8) de l'Acte de Nice, selon le cas, ainsi qu'à l'article 5 (3) du présent Règlement.

(17) Les Administrations des pays contractants qui notifient aux BIRPI des opérations passibles de taxes indiqueront la désignation de la marque et l'objet du paiement ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement international de la marque; elles indiqueront en outre soit la date et le mode de paiement de la taxe et le nom de la personne qui l'a effectué, soit le compte de dépôt auprès des BIRPI sur lequel le paiement peut être prélevé.

(18) Tous les paiements aux BIRPI sont effectués d'avance et en francs suisses.

(19) La surtaxe prévue par l'article 8 (5) de l'Acte de Londres, visée aux articles 5 (1) et 18 (1) du présent Règlement, est de 2 francs par groupe de dix mots en sus des cent premiers mots contenus dans la liste des produits ou services.

(20) * La taxe de classification [article 8 (1) du présent Règlement] est de 50 centimes par mot. Cette taxe ne sera pas exigée si son montant est inférieur à 10 francs.

(21) * Si le déposant a fait usage de la faculté prévue à l'article 8 (3) de l'Acte de Londres et si le complément (solde) d'émolument parvient aux BIRPI à une date à laquelle le pays d'origine est lié par l'Acte de Nice, le montant de ce complément (solde) sera régi par l'article 8 (8) de l'Acte de Nice.

CHAPITRE X

Utilisation de certaines recettes

Article 29

(Réservé)

CHAPITRE XI

Clauses finales

Article 30

Ameadements

(1) Le présent Règlement peut être modifié par le Comité des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle de l'Union particulière se prononçant à l'unanimité des

pays représentés. A cette fin, seront admis au Comité les représentants des pays membres de l'Union de Madrid pour lesquels l'Acte de Nice n'est pas encore entré en vigueur.

(2) En adoptant chaque modification, le Comité des Directeurs en fixera la date d'entrée en vigueur.

Article 31

Entrée en vigueur

(1) Le présent Règlement entrera en vigueur, pour tous les pays parties à l'Arrangement (Acte de Nice et/ou Acte de Londres), le 15 décembre 1966, et, à partir de la même date, il remplacera le Règlement d'exécution adopté à Londres le 2 juin 1934.

(2) * Dans les limites prévues aux articles 3 (4) et 8 (3) de l'Acte de Nice et aux dispositions applicables du présent Règlement, l'enregistrement portera, le cas échéant, une date antérieure au 15 décembre 1966 si la demande d'enregistrement est parvenue aux BIRPI à ou après cette date.

ANNEXE II

Liste des participants

I. Etats parties à l'Arrangement de Madrid

Allemagne (Rép. féd.)

Dr. Romuald Singer, Senatsrat, Office des brevets, Munich.

M. Willy Miosga, Regierungsdirektor, Office des brevets, Munich.

Autriche

Dr. Thomas Lorenz, Ratssekretär, Office des brevets, Vienne.

Belgique

M. A. Schurmans, Directeur du Service de la propriété industrielle, Bruxelles.

Espagne

M. A. F. Mazarambroz, Directeur du Registre de la propriété industrielle, Madrid.

M^{me} Elisa de Goytia Schuck, Chef de la section internationale, Registre de la propriété industrielle, Madrid.

M. José A. S. Velazco, Section internationale, Registre de la propriété industrielle, Madrid.

France

M. François Savignon, Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, Paris.

M. Maurice Bierry, Administrateur civil au Ministère de l'Industrie, Paris.

Italie

M. Aldo Pelizza, Inspecteur général au Ministère de l'Industrie, Office des brevets, Rome.

Luxembourg (Grand-Duché de)

M. Jean-Pierre Hoffmann, Chef du Service de la propriété industrielle, Luxembourg.

Maroc

M. Abdeljalil Kahhaj, Directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle, Casablanca.

Monaco

M. Jean-Marie Notari, Directeur du Service de la propriété industrielle, Monaco.

Pays-Bas

M. Enno van Weel, Membre du Conseil des brevets, La Haye.

Portugal

M. Jorge van Zeller Garin, Adjoint à la Direction générale du Commerce, Lisbonne.

Saint-Marin

M. Jean Charles Munger, Chancelier, Délégation permanente, Genève.

Suisse

M. Joseph Voyame, Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, Berne.

M. Léon Egger, Chef de section, Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, Berne.

Tchécoslovaquie

Dr Miloslav Špunda, Chef du Département des marques, Office des brevets et des inventions, Prague.

Dr Vladimir Šulc, Chef de la section des marques internationales, Office des brevets et des inventions, Prague.

Tunisie

M. Mongi Azabou, Chef de la section du commerce, Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie nationale, Tunis.

Yougoslavie

M. Vladimir Savić, Directeur de l'Office des brevets, Belgrade.

II. Observateurs**Algérie**

Mme Ghaoutia Sellali, Directeur par interim de l'Office national de la propriété industrielle, Alger.

M. Salah Bouzidi, Chef du bureau des marques, Office national de la propriété industrielle, Alger.

Etats-Unis d'Amérique

M. Warren E. Hewitt, Legal Officer, Mission des Etats-Unis, Genève.

Pologne

M. Jerzy Królewski, Conseiller, Office des brevets, Varsovie.

III. BIRPI

Professeur G. H. C. Bodenhansen, Directeur.

Dr Arpad Bogsch, Vice-Directeur.

M. Ch.-L. Magnin, Vice-Directeur.

M. G. Béguin, Conseiller.

M. G. R. Wipf, Conseiller.

M. E. Margot, Chef du Service de l'enregistrement (marques).

CONVENTIONS ET TRAITÉS

Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets

Adhésion d'Israël

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe nous a fait connaître qu'Israël avait, le 29 avril 1966, déposé son instrument d'adhésion à la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets. Cette adhésion est entrée en vigueur le 1^{er} mai 1966.

Cette Convention, entrée en vigueur le 1^{er} juin 1955, est désormais ratifiée par tous les Gouvernements signataires, à savoir: Belgique, Danemark, France, République fédérale d'Allemagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Turquie et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; l'Afrique du Sud, Israël et la Suisse y ont adhéré.

LÉGISLATION

IRLANDE

Entrée en vigueur de la loi sur les brevets d'invention de 1964

Selon une communication du *Controller of the Industrial and Commercial Property Registration Office* de l'Irlande, la loi sur les brevets d'invention de 1964 (publiée dans les numéros de septembre, octobre, novembre et décembre 1964 de *La Propriété industrielle*) entrera en vigueur le 1^{er} juillet 1966 en vertu du *Potents Act 1964 (Commencement) Order, 1966*.

ISRAËL

Loi sur les appellations d'origine (Protection), 5725 - 1965¹⁾

(Traduction)

CHAPITRE PREMIER

Interprétation

Définitions

1. — Dans la présente loi,

« appellation d'origine » s'entend de la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité, contenue dans le nom d'un produit et destinée à indiquer que ce produit en est originaire et que sa qualité ou ses caractères sont dus principalement à cette région géographique, y compris les facteurs naturels et les facteurs humains;

« pays d'origine » s'entend du pays dont le nom (ou le nom d'une région ou d'une localité) figure dans l'appellation d'origine qui a donné au produit sa notoriété;

« titulaire de l'appellation d'origine » s'entend de la personne qui a le droit d'utiliser une appellation d'origine pour indiquer un produit particulier;

« produit » s'entend de tout produit agricole, industriel ou artisanal;

« le Registrateur » s'entend du Registrateur des marques de fabrique ou de commerce.

¹⁾ Adoptée par le *Knesset* le 7 Tammuz 5725 (7 juillet 1965) et publiée dans *Sefer-Ha-Chukkim*, n° 459, du 16 Tammuz 5725 (16 juillet 1965), p. 186; le projet de loi et une note explicative ont été publiés dans *Hatza'ot Chok*, n° 635, de 5725, p. 88.

CHAPITRE II

Enregistrement des appellations d'origine israéliennes

Registre des appellations d'origine

2. — a) L'Office des brevets du Ministère de la justice tiendra un Registre des appellations d'origine (ci-après dénommé « le Registre ») où seront inscrites les appellations d'origine admises à l'enregistrement en vertu de la présente loi et telles autres indications qui auront pu être prescrites ou que le Registrateur jugera nécessaires.

b) Le Registre sera établi et tenu à jour sous la surveillance du Registrateur.

Enregistrement des appellations d'origine en Israël

3. — Toute personne désireuse d'obtenir la protection prévue par la présente loi pour une appellation d'origine, le pays d'origine étant Israël, peut demander au Registrateur de faire inscrire dans le Registre cette appellation, le produit que cette appellation est destinée à indiquer, ainsi que la personne titulaire de ladite appellation.

Teneur de la demande

4. — La demande prévue à l'article 3 indiquera le produit, les caractères spéciaux montrant que la désignation du produit constitue une appellation d'origine et non pas une simple indication de provenance ou de type, la personne demandant à être titulaire de l'appellation et tous autres détails qui pourront avoir été prescrits.

Examen de la demande

5. — Le Registrateur, ou une personne nommée par lui à cette fin, examinera chaque demande en vue de s'assurer si elle répond aux conditions fixées par l'article 4 et si la désignation qui fait l'objet de la demande d'enregistrement est bien une appellation d'origine.

Pouvoirs en matière d'examen

6. — Aux fins de l'examen prévu par l'article 5, le Registrateur peut exiger du requérant, ou de toute personne qui demande à être titulaire de ce droit, toutes pièces ou éléments d'information pertinents pour cet examen et jugés par lui nécessaires à cet effet; il peut se concerter avec toute personne qu'il croira devoir consulter et obtenir de ladite personne toutes pièces ou éléments d'information qu'il estimera nécessaires en vue de cet examen.

Acceptation de la demande

7. — Le Registrateur, lorsqu'il aura établi, à sa satisfaction, que la désignation dont l'enregistrement est demandé constitue, *prima facie*, une appellation d'origine et que les autres conditions énumérées à l'article 4 sont remplies, acceptera la demande.

Annonce de l'acceptation de la demande

8. — a) Lorsqu'une demande aura été acceptée, le Registrateur notifiera cette acceptation dans *Reshumot*, aux frais du requérant. En outre, le Registrateur rendra publique la demande de telle autre manière qu'il jugera appropriée.

b) La publication indiquera l'appellation d'origine, le produit que l'appellation est destinée à désigner et le nom du titulaire de l'appellation, tels qu'ils figurent dans la demande.

Opposition

9. — Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'annonce de l'acceptation de la demande conformément à l'article 8, une personne quelconque peut notifier au Registrateur, par écrit, son opposition à l'enregistrement de l'appellation d'origine demandée.

Motifs d'opposition

10. — Les motifs d'opposition à l'enregistrement d'une appellation d'origine sont les suivants:

- 1° la désignation dont l'enregistrement est demandé n'est pas une appellation d'origine mais simplement une indication de la provenance ou du type;
- 2° la personne qui déclare être le titulaire de cette appellation n'a pas le droit de l'utiliser.

Pouvoirs du Registrateur en ce qui concerne les oppositions

11. — Le Registrateur peut accepter une opposition en totalité ou en partie, la rejeter, ou l'accepter sous réserve de certaines conditions.

Enregistrement et délivrance du certificat

12. — Lorsqu'il n'a pas été fait opposition dans les délais fixés ou lorsqu'une opposition a été déposée en temps voulu mais a été retirée ou rejetée à la suite d'une décision ou d'un jugement définitif, l'appellation d'origine sera inscrite dans le Registre et le requérant recevra un certificat attestant que l'enregistrement a été effectué.

Période de validité de l'enregistrement et prolongation

13. — a) Un enregistrement effectué en vertu du présent chapitre aura une validité de dix ans à dater du dépôt de la demande. Toutefois, sa validité pourra être prolongée, par périodes supplémentaires de dix ans, sur demande présentée par le titulaire et déposée auprès du Registrateur dans les délais et selon les modalités qui auront été prescrits.

b) Avant de prolonger la validité d'un enregistrement, le Registrateur s'assurera que la désignation en question constitue encore une appellation d'origine et annoncera dans *Reshumot* la demande de prolongation.

Radiation de l'enregistrement

14. — a) Un enregistrement effectué en vertu du présent chapitre peut être radié, sur la demande d'une personne intéressée ou sur l'initiative du Registrateur, si l'appellation est devenue une simple indication de type ou de provenance ou si les conditions sur lesquelles reposait l'enregistrement ont cessé d'exister.

b) Une demande de radiation de l'enregistrement sera traitée comme une opposition et les dispositions du présent chapitre concernant la procédure d'opposition lui seront applicables.

CHAPITRE III

Enregistrement des appellations d'origine en vertu de l'Arrangement de Lisbonne

Le Registrateur est l'Administration, au sens de l'Arrangement de Lisbonne

15. — Le Registrateur sera l'Administration, au sens de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international et aux fins des communications avec le Bureau international institué en vertu de cet Arrangement.

Enregistrement des appellations d'origine israéliennes dans le Registre international

16. — a) Sur demande d'un titulaire enregistré en Israël, le Registrateur soumettra au Bureau international une demande d'enregistrement, dans le Registre international, d'une appellation d'origine israélienne et du titulaire de cette appellation.

b) En présentant la demande, le titulaire déposera, auprès du Registrateur, la somme prescrite par les règlements, à titre de garantie pour le paiement de la taxe d'enregistrement.

Notification d'une appellation étrangère enregistrée dans le Registre international

17. — Lorsque le Registrateur aura été informé par le Bureau international qu'une appellation d'origine étrangère a été enregistrée dans le Registre international, il examinera cette appellation comme s'il avait devant lui une demande présentée, conformément à l'article 3, en vue de l'enregistrement d'une appellation d'origine israélienne, et les dispositions du Chapitre II seront applicables.

Enregistrement d'une appellation étrangère

18. — a) Si le Registrateur a établi, à sa satisfaction, que l'appellation d'origine étrangère enregistrée dans le Registre international remplit les conditions requises pour bénéficier de la protection en Israël, il fera inscrire cette appellation dans le Registre et avisera le Bureau international en conséquence.

b) Le Registrateur peut exercer ses pouvoirs en vertu du paragraphe a), même s'il a envoyé auparavant une notification en vertu de l'article 19 b).

Refus de protection

19. — a) Si le Registrateur a établi, à sa satisfaction, que l'appellation d'origine enregistrée dans le Registre international ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier, en Israël, de la protection prévue par la présente loi, il adressera au Bureau international, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification, une notification dûment motivée indiquant qu'il n'est pas en mesure d'assurer, en Israël, la protection de cette appellation d'origine.

b) Le Registrateur adressera également, comme indiqué ci-dessus, une notification, lorsqu'une procédure d'opposition, prévue à l'article 9, est pendante devant lui au sujet de l'appellation d'origine notifiée par le Bureau international, ou lorsqu'une procédure d'opposition portant, conformément à

l'article 30, sur une décision, est encore en suspens, et il pourra considérer de telles procédures comme un motif qui ne lui permet pas d'assurer, en Israël, la protection de ladite appellation d'origine.

Effet de l'enregistrement des appellations étrangères

20. — La durée de validité de l'enregistrement d'une appellation d'origine effectué à la suite d'une notification reçue dans les conditions spécifiées à l'article 17 sera la même que celle de l'enregistrement dans le pays d'origine.

Radiation de l'appellation d'origine dans un pays étranger

21. — a) Toute personne intéressée peut demander au Registrateur, dans les conditions prescrites, la radiation d'une appellation d'origine en vertu du présent chapitre, pour le motif que cette appellation n'est pas protégée dans le pays d'origine ou qu'elle a cessé de l'être. Le Registrateur pourra, de sa propre initiative, agir dans ce sens.

b) Une demande de radiation soumise en vertu du présent article sera traitée comme une opposition, et les dispositions du Chapitre II concernant la procédure d'opposition lui seront applicables.

CHAPITRE IV

Dispositions générales

Atteintes au droit afférent à une appellation d'origine

22. — L'utilisation abusive d'une appellation d'origine enregistrée constitue une atteinte au droit afférent à une appellation d'origine, même si l'origine véritable du produit est indiquée en même temps que l'appellation d'origine et même si l'appellation figure en traduction ou accompagnée d'expressions telles que « genre », « type », « façon », « imitation », ou d'expressions similaires.

Moyens de recours en cas d'atteinte à ce droit

23. — Lorsqu'un tribunal est assuré qu'il a été porté atteinte au droit afférent à une appellation d'origine enregistrée, il ordonnera au contrevenant de s'abstenir de toute infraction. Il pourra fixer certaines conditions attachées à l'ordonnance rendue par lui et pourra surseoir à l'exécution de cette ordonnance pour une durée de six mois, au maximum, moyennant telles conditions qu'il estimera appropriées.

Délits

24. — Toute personne qui utilisera illicitement une appellation d'origine sera traitée comme une personne qui utilise une fausse description commerciale au sens de l'ordonnance sur les marques des marchandises¹⁾ et les dispositions de cette ordonnance seront applicables.

Exercice des pouvoirs par le Registrateur

25. — Le Registrateur n'exercera aucun des pouvoirs que lui confère la présente loi avant d'avoir donné à toute personne qui, selon lui, est susceptible d'être défavorablement affectée par sa décision l'occasion de faire valoir ses arguments devant lui.

¹⁾ Lois de la Palestine, vol. II, chap. 91, p. 916 (édition anglaise).

Avis concernant les actions engagées en vertu de la présente loi

26. — Avis de toute action engagée en vertu de la présente loi sera publié dans *Reshumot* trente jours, au minimum, avant la date fixée pour cette action. En outre, le Registrateur publiera ledit avis de quelque autre manière appropriée, en enjoignant à tous les titulaires d'être présents et d'aviser le Registrateur de leur présence cinq jours avant la date à laquelle aura lieu l'audience. Si l'intéressé ne donne pas l'avis ainsi prescrit, sa présence ne sera pas autorisée.

Décisions du Registrateur formulées par écrit

27. — Toute décision du Registrateur sera formulée par écrit et sera remise à chacune des personnes qui sont parties à l'action engagée devant lui.

Procédure en matière d'actions portant sur des litiges

28. — a) Dans toute procédure concernant un litige porté devant le Registrateur en vertu de la présente loi, le Registrateur donnera aux parties l'occasion de produire leurs moyens de preuve et d'exposer leurs arguments devant lui, de telle manière, selon telle forme et à tels moments qui seront prescrits par les règlements.

b) Le Registrateur pourra ordonner le paiement des frais et dépens qui seront considérés comme raisonnables et il pourra décider quelle est celle des parties qui devra acquitter ces frais et dépens et comment elle devra les verser.

c) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe b) peut être mise à exécution, comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

Moyens de preuve

29. — a) Dans toute action engagée devant le Registrateur en vertu de la présente loi, les moyens de preuve seront fournis par affidavit et, s'il a reçu une requête à cet effet et ne voit pas de motif raisonnable de ne pas y accéder, le Registrateur ordonnera le contre-interrogatoire de toute personne qui aura présenté un affidavit.

b) Aux fins des dépositions orales lors d'un contre-interrogatoire, le Registrateur aura tous les pouvoirs d'une Cour de justice, en ce qui concerne la prestation de serment, ou la déclaration solennelle tenant lieu de serment, la comparution obligatoire des témoins, et toutes les questions relatives à la convocation de témoins et aux témoignages.

Opposition aux décisions du Registrateur

30. — a) Une personne qui se considère lésée par une décision du Registrateur peut faire opposition à cette décision auprès d'un comité des oppositions, composé de trois membres et nommé par le Ministre de la justice. Le comité comprendra un juge, qui remplira les fonctions de président, et deux membres du public.

b) Avis de la nomination des membres du comité et de leurs adresses sera publié dans *Reshumot*.

c) Le comité des oppositions peut, à sa discrétion, confirmer, modifier ou annuler la décision du Registrateur.

Pouvoirs auxiliaires du comité des oppositions

31. — Le comité des oppositions aura compétence:

- 1° pour obtenir tous témoignages oraux ou écrits qu'il estimera nécessaires;
- 2° pour citer à comparaître devant lui une personne quelconque aux fins de fournir son témoignage ou de remettre tout document en sa possession, pour interroger ladite personne et pour exiger d'elle tout document du genre sus-indiqué;
- 3° pour obliger à comparaître une personne qui n'a pas répondu à une citation et n'a pas fourni, pour se justifier, des preuves donnant satisfaction au comité, pour lui ordonner de payer toutes les dépenses afférentes à cette non-comparution ou à cette inobservation de la citation et pour lui infliger une amende de 75 livres;
- 4° pour exiger de tout témoin la déclaration habituellement requise devant une Cour de justice;
- 5° pour infliger une amende de 75 livres à une personne qui, ayant été invitée à faire une déclaration ou à déposer un document, a refusé de le faire, sans motifs valables susceptibles de satisfaire le comité. Toutefois, aucune personne ne sera tenue de répondre, ou ne sera condamnée à une amende pour avoir refusé de répondre à une question si, en y répondant, elle risque de s'incriminer elle-même;
- 6° pour estimer recevable tout témoignage écrit ou oral, même dans le cas où celui-ci serait irrecevable dans un procès civil ou pénal;
- 7° pour accorder à une personne qui a été citée à comparaître à une séance du comité, la somme d'argent que, de l'avis du comité, elle a dépensée pour assister à cette séance.

Documents

32. — Le Registre, et tout document soumis par un requérant en tant que moyen de preuve pour établir qu'une désignation enregistrée est bien une appellation d'origine ou pour établir les droits d'un titulaire, seront soumis à l'inspection publique.

CHAPITRE V

Protection réciproque des appellations d'origine

Protection des appellations d'origine par voie d'accord

33. — Si le Ministre de la justice, par avis publié dans *Reshumot*, a annoncé l'existence d'un accord, entre Israël et un Etat particulier, concernant la protection de leurs appellations d'origine protégées, une demande de protection reçue de l'Administration compétente dudit Etat sera considérée comme une notification reçue en vertu de l'article 17 et les dispositions du Chapitre III seront applicables en ce qui concerne l'examen, l'enregistrement et la durée de validité de cette notification.

CHAPITRE VI

Champ d'application et exécution de la loi

Permission d'utiliser l'appellation d'origine

34. — Lorsqu'une personne aura effectivement utilisé une appellation d'origine au cours de son activité industrielle ou

commerciale pendant un an, au minimum, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sans être titulaire de cette appellation, le Registrateur pourra, dans telles conditions, appropriées au cas d'espèce, qu'il fixera lui-même, autoriser ladite personne à utiliser cette appellation durant une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de l'enregistrement de cette appellation en vertu de la présente loi.

Exécution

35. — Le Ministre de la justice est chargé de l'exécution de la présente loi et peut édicter des règlements à cet effet, y compris des règlements concernant les taxes à verser pour toute question se rapportant à la présente loi.

Entrée en vigueur

36. — Les dispositions du Chapitre III prendront effet le jour — après l'entrée en vigueur de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958, concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international — que le Ministre de la justice fixera par un avis spécial.

ITALIE

Décrets

concernant la protection temporaire
des droits de propriété industrielle à trois expositions
(Du 16 avril 1966)¹⁾

Article unique

Les inventions industrielles, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles et les marques concernant les objets qui figureront aux expositions suivantes:

XXVI^e Fiera di Ancona — Mostra-Mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini (Ancona, 25 juin-10 juillet 1966);

XVI^e Salone internazionale dell'arte e del design (Turin, 22 septembre-4 octobre 1966);

XLVIII^e Salone internazionale dell'automobile (Turin, 3-13 novembre 1966)

jouiront de la protection temporaire prévue par les lois n° 1127, du 29 juin 1939²⁾, n° 1411, du 25 août 1940³⁾, n° 929, du 21 juin 1942⁴⁾, et n° 514, du 1^{er} juillet 1959⁵⁾.

¹⁾ Communication officielle de l'Administration italienne.

²⁾ Voir *Prop. ind.*, 1939, p. 124; 1940, p. 84.

³⁾ *Ibid.*, 1940, p. 196.

⁴⁾ *Ibid.*, 1942, p. 168.

⁵⁾ *Ibid.*, 1960, p. 23.

CORRESPONDANCE

Lettre du Canada

La loi canadienne sur les marques de commerce
après douze années

Christopher ROBINSON, Q. C., Ottawa

(Traduction)

L'actuelle loi canadienne sur les marques de commerce, qui a introduit un grand nombre d'innovations importantes dans le droit canadien sur les marques, est maintenant entrée en vigueur depuis près de douze années. Lors d'un article précédent écrit en 1959 (« La loi canadienne de 1954 sur les marques de commerce - Examen de quelques-unes de ses dispositions », *Prop. ind.*, 1959, p. 72), aucun différend portant sur l'application de cette loi n'avait encore été soumis aux tribunaux. Au cours des sept dernières années, un grand nombre de dispositions de ladite loi, dont certaines contiennent des principes qui étaient plus ou moins nouveaux, du moins au Canada, ont été examinées par les tribunaux. Il semble donc qu'un exposé de cette jurisprudence, principalement quant à ces principes nouveaux, serait maintenant d'intérêt général.

Définition de la marque de commerce

L'un des changements importants apportés au droit antérieur par la loi sur les marques de commerce a été la suppression du caractère distinctif en tant qu'élément de la définition de la marque. La loi définit la marque de commerce comme « une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises ou des services » vendus ou exécutés par elle de marchandises ou de services vendus ou exécutés par d'autres [art. 2 (h) (i)]. La Cour suprême du Canada a considéré que des enregistrements de bandes de gélatine colorée servant à sceller la jonction des deux moitiés d'une capsule médicale en gélatine devaient être radiés pour le motif que ces bandes « ont une utilité ou caractéristique fonctionnelle et ne peuvent donc constituer une marque »¹⁾ (*Parke Davis c. Empire*, [1964] S. C. R. 351, 354). Sur l'autorité de ce jugement, la Cour de l'Échiquier a déclaré qu'un procédé considéré dans les milieux commerciaux comme améliorant une marchandise « est tout aussi fonctionnel, aux fins du commerce, qu'un procédé créant une amélioration conformément à des examens ou normes scientifiques »¹⁾; en conséquence, elle a invalidé l'enregistrement d'une marque ayant l'apparence de poignées de hache qui était le résultat normal d'un procédé ayant ces caractéristiques fonctionnelles et entraînant cette apparence (*Elgin c. Welland*, [1965] 1 Ex. C. R. 3, 7).

Caractère distinctif

La loi définit le caractère distinctif comme la capacité de distinguer véritablement ou l'aptitude à distinguer ainsi [art.

¹⁾ Traduction non officielle.

2 (d)]. Une marque composée de la silhouette d'une tête humaine et destinée à protéger des lotions capillaires a été considérée comme n'étant pas apte à distinguer; étant donné que la marque n'était pas utilisée et qu'il ne pouvait donc être prouvé qu'elle avait en fait un caractère distinctif, l'enregistrement a été invalidé (*Silhouette c. Prodon*, [1962] Ex. C. R. 500, 511).

La loi s'est écartée du droit antérieur (voir *Baer c. American Druggist Syndicate*, [1924] S. C. R. 558, 577-581) en prévoyant expressément que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide « si la marque n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement » [art. 18 (1) (b)]. L'enregistrement en tant que marque du mot «YO-YO» pour ces jonets bien connus a été contesté pour le motif que ce mot avait fini par désigner le produit lui-même et n'avait donc plus de caractère distinctif (*Dubiner c. Cheerio*, [1965] 1 Ex. C. R. 524, 547-8). La Cour de l'Échiquier a déclaré: « Il semblerait qu'une marque ne puisse être perdue pour le motif qu'elle a fini par désigner le produit que si son propriétaire a été négligent en l'utilisant et a permis une piraterie extensive de la marque par des tiers »¹⁾; étant donné que le plaignant, en tant que propriétaire de la marque «YO-YO», avait maintenu son droit à la marque en permettant au défendeur de l'utiliser conformément à un contrat de licence contrôlé en tant qu'utilisateur inscrit et avait perçu les redevances y relatives, l'on ne pouvait donc pas dire qu'il l'avait utilisée en tant que nom du produit. En appel, la Cour suprême du Canada (1966 S. C. R., pas encore publié) a confirmé, à la majorité, le refus de radier l'enregistrement pour le motif que le défendeur, qui avait cédé la marque en question au demandeur, ne pouvait pas, dans ces circonstances, en attaquer la validité. Toutefois, une opinion dissidente a été exprimée, selon laquelle « si la Cour conclut qu'à la date où a été entamée la procédure, la marque n'était pas distinctive, il est erroné de déclarer que cette conclusion doit être fautive pour le motif que les deux cas particuliers mentionnés par le juge n'existent pas »¹⁾, et selon laquelle « cette question est d'intérêt public: il ne devrait pas exister de „dilution judiciaire” des dispositions de l'article 18 (1) (b); tout autre résultat donnerait au propriétaire d'une marque de commerce un monopole perpétuel sur la vente du produit, même lorsque la marque n'est aucunement distinctive des marchandises du propriétaire »¹⁾.

Emploi au Canada

Une marque de commerce est réputée être employée en liaison avec des marchandises (art. 4) si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises « dans la pratique normale du commerce », elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les emballages, ou « si elle est, de quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée » (art. 4). Cette définition de l'emploi est semblable à celle qui figurait dans la loi canadienne antérieure (loi concernant la concurrence déloyale, 1932). Dans un différend tranché sous la loi antérieure (*Siscoe*

c. Munn, [1959] Ex. C. R. 455, 468-9), il a été prononcé qu'une société qui avait employé une marque pendant des années aux États-Unis mais qui s'était contentée d'introduire au Canada des échantillons de ses produits sur lesquels la marque était apposée afin de les montrer à une société canadienne avec laquelle elle négociait un contrat de licence, n'avait pas employé la marque au Canada. Dans un différend né sous la loi actuelle (*McEachern c. National Rubber*, [1964] Ex. C. R. 135, 143), il a été jugé que l'apposition d'une marque sur des factures concernant des marchandises (carreaux de carrelage) constituait emploi de la marque en liaison avec les marchandises.

Divulgarion de la marque au Canada

Afin de remplir les obligations du Canada découlant de l'article 6^{bis} de la Convention de Paris, la loi sur les marques de commerce accorde les mêmes effets au fait de faire connaître une marque au Canada et à celui de l'employer au Canada. La disposition figurant dans la loi quant aux conditions dans lesquelles une personne est réputée faire connaître une marque au Canada est conçue comme un exposé des conditions qui peuvent entraîner une marque à être « notoirement connue » au sens de l'article 6^{bis} de la Convention. La loi prévoit en effet (art. 5) qu'une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada si elle l'a employée dans un autre pays de l'Union en liaison avec des marchandises, si ces marchandises

- a) sont distribuées en liaison avec ladite marque au Canada, ou
- b) sont annoncées en liaison avec ladite marque dans des publications mises en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce ou dans des émissions de radio (ou de télévision) ordinairement captées au Canada, et si la marque est devenue « bien connue au Canada » par suite de cette distribution ou annonce. La loi précédente contenait une disposition ayant plus ou moins le même effet.

Dans l'affaire *Siscoe* signalée au sujet de l'emploi au Canada, il a été jugé que l'introduction ou l'importation au Canada d'échantillons ne constituait pas distribution de marchandises en liaison avec la marque au sens de la disposition en question. Une affaire récente (*Wian c. Mady*, [1965] 2 Ex. C. R. 3) entraînait l'examen d'un certain nombre des moyens de faire connaître une marque au Canada au sens de la disposition mentionnée ci-dessus. L'enregistrement d'une marque pour des sandwiches «hamburger» a été attaqué pour le motif que le demandeur avait fait connaître la marque au Canada avant que le titulaire de l'enregistrement l'ait employée dans ce pays. Le demandeur n'avait pas employé lui-même la marque au Canada, mais avait conclu des contrats de licence dans diverses régions des États-Unis, permettant aux bénéficiaires d'utiliser la marque sous contrôle, par le demandeur, de la qualité. Il a été avancé que, selon la loi des États-Unis, les bénéficiaires de licences étaient considérés comme des compagnies connexes du donneur de licences, que l'utilisation de la marque par les premiers devait être considérée comme faite au bénéfice du donneur des licences et que, par conséquent, une telle utilisation devait, au sens de l'article 5 de la loi canadienne, être considérée comme une utili-

¹⁾ Traduction non officielle.

sation de la marque aux Etats-Unis par le demandeur. La Cour n'a pas été convaincue par cette interprétation de la loi des Etats-Unis et a déclaré que l'utilisation par les preneurs de licence ne saurait être considérée, au sens de l'article 5, comme une utilisation aux Etats-Unis par le donneur des licences, sauf si la loi des Etats-Unis n'avait pas pour effet que le principe, selon lequel l'utilisation par un preneur de licence constitue utilisation par le donneur de licence, déploie ses effets dans le contexte de la loi des Etats-Unis et si, au contraire, le Congrès des Etats-Unis possédait un pouvoir souverain lui permettant d'estimer qu'une chose faite dans les limites territoriales de cet Etat devrait avoir des effets universels — ce qui n'est pas le cas.

Dans cette même affaire, il a été établi que de nombreux résidents de Windsor, ville de l'Ontario sise à côté de Detroit (Michigan), rapportaient de Detroit des serviettes en papier, des menus, etc., reproduisant la marque en question. Il a également été établi que quelques centaines d'exemplaires d'un numéro d'une publication des Etats-Unis pour le commerce des restaurateurs et tenanciers de snack-bars, contenant une publicité pour la marque en question, avaient été distribués à ses clients par une campagne canadienne de gaz. Le juge a estimé que ni l'un ni l'autre de ces faits ne constituait annoncé des marchandises en liaison avec des publications mises en circulation au Canada « dans la pratique ordinaire du commerce ». Le juge a relevé que, « à mon avis, la circulation de publications „dans la pratique ordinaire du commerce” a lieu par la mise des publications dans les mains du public, qu'il s'agisse soit d'abonnés, soit de personnes achetant ces publications dans des kiosques à journaux ou d'autres points de distribution destinés à mettre de telles publications entre les mains du public »¹⁾. En outre, le juge a émis le doute qu'une personne puisse être réputée faire connaître une marque au Canada par le moyen d'annonces distribuées ou publiées au Canada par des tiers, ce qui viderait de toute substance les stipulations de la loi [art. 17 (1)] prévoyant que toute contestation d'un enregistrement, basée sur le fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement a antérieurement fait connaître une marque créant de la confusion, doit être présentée par cette personne.

Dans l'affaire en question, la marque avait été annoncée d'une manière appréciable dans des émissions de postes émetteurs de radio et de télévision de Detroit, postes dont les émissions étaient largement écoutées dans les régions canadiennes limitrophes. Le tribunal a estimé que, bien que la marque ait été bien connue dans ces régions en raison de cette publicité, cela ne signifiait pas qu'elle ait été « bien connue au Canada ». Le tribunal a relevé que: « une chose peut être considérée comme connue au Canada si elle est connue seulement dans quelque partie du Canada, mais, à mon avis, elle n'est „bien connue” au Canada que si la connaissance de son existence se répand dans le pays dans une mesure substantielle... Je ne pense pas qu'une marque puisse être considérée comme „bien connue au Canada” lorsque sa connaissance est limitée à une zone locale. A mon avis, elle doit être „bien connue” à travers le Canada... »¹⁾.

¹⁾ Traduction non officielle.

Abandon

Lorsque l'enregistrement d'une marque de commerce est contesté par une personne pour le motif qu'elle avait employé ou fait connaître la marque au Canada avant l'auteur de la demande d'enregistrement, la loi charge cette personne de prouver qu'elle n'avait pas abandonné cette marque à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement [art. 17 (1)]. Dans l'affaire qui précède (*Wian c. Mady*), le tribunal a formulé un autre motif de rejet de la demande de radiation de l'enregistrement, à savoir qu'en tous cas le demandeur n'avait pas établi qu'il n'avait pas abandonné la marque à la date considérée.

L'abandon est l'un des motifs d'invalidation d'un enregistrement [art. 18 (1) (c)]. Dans une affaire (*Silhouette c. Produn*, [1965] 2 Ex. C. R. 501, 510-11) dans laquelle il a été établi qu'une marque, composée de la silhouette d'une tête de femme et enregistrée de nombreuses années précédemment, n'avait jamais été utilisée au Canada telle qu'enregistrée, bien qu'une silhouette plus ou moins semblable ait été utilisée, le tribunal a prononcé l'invalidation de la marque pour motif d'abandon.

Confusion

La loi a fondu la similitude des marques de commerce et la similitude des marchandises ou services en un seul concept de confusion des marques; elle déclare en effet qu'il y a confusion lorsque l'emploi de deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises ou services en liaison avec ces marques sont vendues ou exécutés par la même personne, « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale » (art. 6). Cela oblige un tribunal, examinant la question de confusion, de tenir compte de toutes les circonstances — y compris la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et le temps pendant lequel elles ont été utilisées, ainsi que la nature des marchandises ou services et du commerce. Le but de cette disposition était d'assurer une protection plus large aux marques mieux connues.

Les tribunaux n'ont pas encore eu l'occasion d'examiner cette disposition du point de vue de l'étendue de la protection, mais le Registraire des marques de commerce l'a fait. Les titulaires de la marque de whisky bien connue « Johnnie Walker » se sont opposés à une demande d'enregistrement d'une marque d'équipements sportifs « Johnny Walker », en établissant l'utilisation longue, continue et étendue de leur marque et en établissant également qu'il était coutumier, pour des fabricants de liqueurs, de parrainer des événements sportifs. Le Registraire a estimé que la marque de commerce « est autorisée à obtenir protection au delà du domaine particulier dans lequel elle est utilisée »¹⁾ et a conclu à la confusion entre les deux marques nonobstant la différence des marchandises (*John Walker c. Steinman*, [1965] 29 Fox P. C. 64).

Preuve de la confusion - Analyses

Il est courant, dans les procédures d'opposition devant le Registraire, de faire usage d'analyses de l'opinion publique

¹⁾ Traduction non officielle.

tendant à montrer qu'il y a confusion entre deux marques. Il a toutefois été jugé que de telles analyses ne pouvaient constituer des preuves pour les tribunaux, étant donné qu'il ne s'agit que d'ouï-dire. Une autre objection sérieuse avancée est que « les interrogateurs qui vont soumettre leurs questions de porte en porte ne peuvent pas faire naître dans l'esprit de ceux qu'ils interrogent des conditions de marché semblables à celles que rencontrent les personnes allant effectivement acheter les diverses marchandises en question... »¹⁾ (*Building Products c. B. P. Canada*, [1962], 21 Fox P. C. 130, 137-9).

Droits résultant de l'enregistrement

La loi prévoit que l'enregistrement d'une marque de commerce, « sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce » en ce qui regarde les marchandises ou services à l'égard desquels la marque est enregistrée (art. 19). Un résultat quelque peu surprenant de cette disposition est que la Cour de l'Échiquier a jugé que le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée possède un droit statutaire à l'utiliser et qu'on ne peut empêcher ni le propriétaire ni un usager inscrit de le faire, même sur demande du propriétaire d'un enregistrement antérieur, aussi longtemps que l'enregistrement n'a pas été invalidé (*Building Products c. B. P. Canada Ltd.*, [1962] 21 Fox P. C. 130, 139-142). L'on peut douter que la Cour suprême confirme ce point de vue, concernant les droits d'un propriétaire inscrit, si la question lui est soumise, étant donné qu'il est bien établi que le propriétaire d'un brevet, qui possède également un droit exclusif relativement à son invention, peut, même lorsque son brevet est valide, être empêché d'utiliser son invention brevetée si, ce faisant, il porte atteinte aux droits résultant d'un brevet antérieur.

Diminution de la clientèle de la marque de commerce

Le droit du propriétaire inscrit à l'emploi exclusif de sa marque de commerce ne saurait empêcher un tiers d'utiliser de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce, son nom personnel ou le nom géographique de son siège d'affaires ou toute description exacte de ses marchandises, à condition que ce soit « d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle attachée à la marque de commerce » (art. 20). Dans une action en violation de la marque « Bonus » enregistrée pour des produits de consommation humaine, par l'utilisation de la même marque pour de la nourriture pour chiens, le défendeur a plaidé qu'il n'avait utilisé le mot « Bonus » que dans un sens descriptif. Le tribunal a cependant estimé (*Bonus c. Essex*, [1965] 1 Ex. C. R. 735, 356) que l'emploi par le défendeur du mot « Bonus » en liaison avec des conserves pour chiens était susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle attachée à la marque enregistrée par le demandeur pour des produits de consommation humaine et qu'en conséquence l'utilisation par le défendeur n'était pas visée par l'exception prévue.

Cette décision est intéressante en ce sens qu'elle est la première à jeter quelque lumière sur l'interprétation pro-

bable d'une disposition, introduite pour la première fois dans le droit canadien sur les marques par la loi sur les marques de commerce, selon laquelle « nul ne doit employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle intéressée » (art. 22). Il faut noter que cette disposition est applicable indépendamment des relations existant entre les marchandises pour lesquelles la marque est enregistrée et les marchandises pour lesquelles le défendeur l'emploie. Il découle de la décision en question que si les marchandises pour lesquelles le défendeur utilise une marque inscrite sont des marchandises susceptibles de causer une certaine répugnance du public à acheter les marchandises du demandeur (même si ces marchandises sont tout à fait différentes) couvertes par la même marque, alors une action fondée sur la disposition en question pourrait aboutir.

Usager inscrit (licence)

Dans un groupe récent d'affaires concernant le jouet communément connu sous le nom de «yo-yo», les tribunaux ont été appelés pour la première fois à se pencher sur les dispositions de la loi concernant les usagers inscrits. Ces dispositions, introduites dans le droit canadien sur les marques par la loi sur les marques de commerce, ont été établies, largement, sur le modèle des dispositions semblables de la *loi britannique sur les marques de commerce de 1938* et sont, par conséquent, très semblables à celles qui se trouvent dans les législations sur les marques d'un grand nombre de pays du *Commonwealth*. La disposition de la loi canadienne concernant les usagers inscrits (art. 49) prévoit que le Registraire des marques de commerce doit, sur demande, inscrire une personne en tant qu'usager inscrit de la marque déposée « s'il est convaincu que, dans toutes les circonstances, l'emploi de la marque de commerce... par l'usager inscrit projeté ne serait pas contraire à l'intérêt public » [art. 49 (7)]. Une telle inscription sera effectuée lorsque le propriétaire inscrit et l'usager inscrit sont des « compagnies connexes » (par ex. membres d'un groupe de compagnies dont l'une a le contrôle d'une majorité des actions émises, à droit de vote, des autres compagnies [art. 2 (a)], ou lorsque le propriétaire inscrit est habilité à contrôler la qualité des marchandises ou services pour lesquels l'usager inscrit utilise la marque. La loi prévoit que « l'emploi d'une marque de commerce déposée, par un usager inscrit de cette marque, selon les termes de son enregistrement à ce titre » — appelé « emploi permis » — a « le même effet, à toutes fins de la... loi, qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit » [art. 49 (2) et (3)]. Au sujet de ces dispositions, la Cour de l'Échiquier a, dans une décision récente (*Dubiner c. Cheerio*, [1964] 1 Ex. C. R. 524), fait une série d'observations (p. 540-42) susceptibles d'intéresser d'autres pays ayant des dispositions du même genre.

La Cour a en effet considéré que, des dispositions de la loi concernant les usagers inscrits:

« trois considérations importantes doivent être tirées:

- 1^o la règle qui se trouve à la base de notre loi actuelle sur les marques de commerce est toujours que le but d'une marque de commerce est d'indiquer l'origine en distinguant la marchandise d'une personne de la marchandise d'une autre;

¹⁾ Traduction non officielle.

2° l'emploi permis, au sens de l'article 49 (3), constitue une exception à cette règle et doit donc être interprété restrictivement; ceci vaut non seulement pour la loi substantive, mais également pour la procédure y établie en vue de donner effet à cette exception à la règle générale;

3° l'alinéa (3) de l'article 49 est d'une nature large et générale: il va jusqu'à signifier que l'emploi permis d'une marque par l'usager inscrit est emploi par le propriétaire de la marque de commerce, et même que les marchandises en liaison avec lesquelles la marque est utilisée par l'usager inscrit sont considérées (si l'alinéa en question a la signification que je crois qu'il a, à savoir que tout effet que l'emploi par l'usager inscrit peut avoir est exactement le même que l'emploi par le propriétaire) comme distinguant les marchandises du propriétaire de la marque de commerce, et jusqu'à conférer à l'usager autorisé (entre autres) «le droit de se défendre dans une action en violation de la même manière que le propriétaire inscrit, y compris le droit statutaire d'employer la marque, conféré au propriétaire inscrit par l'article 19...», comme Cameron J. l'a déclaré dans l'affaire *Building Products Limited c. B.P. Canada Limited*, (1962) 21 Fox P.C. 130.

« Il s'ensuit, à mon avis, que la situation qui précède ayant ainsi pu se développer, il résultera nécessairement de l'usage artificiel et fictif du propriétaire par son usager inscrit un certain degré de confusion ou de fraude quant à l'origine. Certes, il ne peut en être autrement, l'emploi permis constituant un certain type de fraude que le Parlement a implicitement reconnu nécessaire dans l'intérêt général du commerce. Cette fraude, toutefois, ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre au propriétaire d'une marque d'autoriser une autre personne ou d'autres personnes de l'employer, pourvu que le nom de cette personne ou les noms de ces personnes (y compris les sociétés) ne soient pas semblables au point de causer une confusion ou, si tel est le cas, qu'aucune confusion additionnelle ne résulte de l'utilisation concurrente de la marque par lesdites personnes. Il faudrait la limiter à ce qui est indispensable pour permettre à une autre personne, un usager inscrit ou plusieurs usagers inscrits, de produire, manifester ou vendre des marchandises en utilisant la marque. Toute fraude additionnelle irait, je le crois, contre l'intérêt public qui, ainsi que cela ressort de l'article 49, alinéas (7) et (9), de la loi, doit être pour le Registraire la considération essentielle lorsqu'il doit agréer l'inscription d'une personne à titre d'usager inscrit ou lorsque, une fois cet agrément donné, il vient à modifier l'emploi par l'usager inscrit. C'est également lorsque la confusion ou la fraude va au-delà des limites que j'ai essayé de tracer que la confusion ou la fraude peut devenir un motif valable d'invalidation de l'inscription d'un usager inscrit... »¹⁾

La Cour a également exprimé l'opinion qu'il découlait de l'exigence de la loi selon laquelle une demande d'inscription d'un usager inscrit doit exposer le détail des relations entre le propriétaire inscrit et l'usager inscrit projeté et donner des détails concernant les conditions projetées concernant les caractéristiques des marchandises ainsi que le mode de l'emploi permis, que

« l'objet des conditions de base des dispositions concernant les usagers inscrits est que la qualité des marchandises ne sera pas réduite lorsqu'on permet que la marque soit utilisée par des personnes autres que le propriétaire et que, en plaçant ainsi l'accent sur les caractéristiques de la qualité des marchandises, si l'intérêt public est protégé, la question de l'origine n'a plus trop d'importance »¹⁾.

Finalement, la Cour a relevé que

« la considération dominante que le Registraire doit adopter en permettant l'utilisation d'une marque de commerce est l'intérêt public, et il peut être utile d'essayer d'établir ce que cela signifie. Il semblerait que, puisqu'il n'y a pas de limitation imposée à cet égard dans la disposition concernant les usagers inscrits, cela ne signifie pas que l'inscription d'un usager inscrit projeté n'est pas permise si, pour quelque raison que ce soit, cela n'est pas dans l'intérêt public »¹⁾.

Dans le cas en question, la Cour a déclaré qu'une violation par l'usager inscrit des conditions mentionnées dans le registre met immédiatement fin à l'emploi permis, même lorsque les règles de procédure appropriées prévues par la loi [art. 49 (10)] pour l'annulation de l'inscription de l'usager inscrit n'ont pas encore été utilisées. Sur appel, cette conclusion a été confirmée à la majorité par la Cour suprême du Canada ([1966] S.C.R., pas encore publié) dans un jugement qui a relevé que, bien que la procédure d'annulation de l'inscription de l'usager inscrit puisse constituer un préalable nécessaire à l'annulation de l'emploi autorisé en cas de litige entre le propriétaire inscrit ou l'usager inscrit et une tierce partie, cela n'est pas le cas lorsque le différend oppose le propriétaire inscrit et l'usager inscrit, les relations entre ces deux parties étant considérées comme étant « simplement des relations contractuelles, et lorsqu'il est constaté que la demande d'inscription d'une personne comme usager inscrit est partie d'un contrat — car alors il y a lieu de traiter ce contrat comme tout autre contrat — le défendeur pouvant prendre des mesures en vue de l'annuler pour violation de ses dispositions »¹⁾. Cette conclusion, au sein des deux Cours, se base sur la disposition selon laquelle l'emploi de la marque par l'usager inscrit « selon les termes de son enregistrement à ce titre » constitue emploi permis [art. 49 (2)] et sur l'opinion que l'emploi permis cesse dès que l'usager inscrit cesse d'employer la marque conformément à ces termes. L'opinion dissidente exprimée au sein de la Cour suprême se basait sur l'opinion que l'emploi permis subsistait tant que l'inscription de l'usager inscrit subsistait en fait et que, même si la demande d'inscription de l'usage inscrit devait être considérée comme un accord, « alors la simple annulation de cet accord devrait être suivie par l'annulation de l'inscription avant que l'emploi (par l'usager inscrit) devienne autre que l'emploi (par le propriétaire inscrit) lui-même »¹⁾.

Cession sans la clientèle

L'une des innovations introduites dans le droit canadien par la loi de 1953 est constituée par la disposition (art. 47) permettant de transférer une marque de commerce indépendamment de la clientèle de l'entreprise et à l'égard de quelques-unes seulement des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle a été employée. Précédemment, la législation canadienne se basait sur le concept classique de l'absence de séparation entre la marque de commerce et la clientèle de l'entreprise. Dans l'affaire *Yo-Yo* précédemment mentionnée (*Dubiner c. Chcerio*), il a été jugé que, bien que la loi permette la transmission d'une marque de commerce sans la clientèle de l'entreprise, « cet article ne s'applique pas au transfert de noms commerciaux qui ne peuvent être transférés qu'avec la clientèle qui y est liée, le vieux droit commun continuant à s'appliquer à un tel cas »¹⁾. Dans cette affaire, le défendeur avait cédé la marque «Cheerio» au demandeur et était devenu ensuite un usager inscrit de la marque propriété du demandeur, de sorte que l'emploi de la marque par le défendeur était considéré comme emploi par le demandeur. Le mot «Cheerio» constituait la partie principale du nom de

¹⁾ Traduction non officielle.

¹⁾ Traduction non officielle.

la société du défendeur, que ce dernier avait utilisé et apposé sur ses marchandises à la fois avant et après la cession de la marque. Le tribunal a relevé qu'un nom commercial « peut être également une marque de commerce si elle est utilisée en liaison avec des marchandises »¹⁾. Le résultat est que le demandeur était considéré comme utilisant la marque «Cheerio» et que le défendeur utilisait comme marque de commerce son nom commercial Cheerio Toys and Games Ltd. Le tribunal a décidé que, dans ces conditions, la marque commerciale avait cessé d'être distinctive en raison de la disposition de la loi [art. 47 (2)] selon laquelle rien de ce qui est contenu dans la disposition concernant le transfert d'une marque de commerce sans la clientèle « n'empêche une marque de commerce d'être considérée comme n'étant pas distinctive si, à la suite de son transfert, deux ou plusieurs personnes continuent à avoir le droit d'utiliser des marques de commerce susceptibles de créer une confusion et si ces droits sont exercés par ces personnes »¹⁾.

L'une des conséquences de la disposition prévoyant le libre transfert des marques de commerce est qu'un fabricant étranger vendant ses marchandises au Canada par l'intermédiaire d'une société canadienne peut céder sa marque canadienne à cette société. Dans une affaire concernant une telle cession (*De Jur. Amsco c. Ace Office Equipment*, [1960] 19 Fox P. C. 36), le cessionnaire avait attaqué pour violation de marque de commerce le défendeur, qui avait acheté hors du Canada des marchandises du fabricant étranger et les avait vendues au Canada sous cette marque. Il a été admis que le défendeur ne devrait pas poursuivre cette pratique à l'avenir, mais le tribunal a cassé une injonction interdisant au défendeur de vendre sous la marque les marchandises qu'il avait acquises avant la date de la cession.

Concurrence déloyale

La législation canadienne sur les marques de commerce et la concurrence déloyale contenait, depuis 1932, une disposition destinée principalement à donner une autorité statutaire à l'action de *common-law* dite de *passing off* ainsi qu'à donner l'effet à l'article 10^{bis} (2) de la Convention de Paris. La nouvelle loi sur les marques de commerce prévoit (art. 7) que nul ne doit a) faire une déclaration fausse tendant à discréditer les marchandises d'un concurrent; b) appeler l'attention du public sur ses marchandises de manière à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses marchandises et celles d'un autre; c) faire passer d'autres marchandises pour celles qui ont été commandées; d) utiliser une désignation trompeuse en ce qui regarde les caractéristiques, l'origine géographique ou le mode de fabrication des marchandises; finalement, nul ne doit

« e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada ».

Bien qu'une disposition ayant les effets généraux de l'article 7 e) ait fait partie de la loi canadienne pendant plus de trente années, elle n'a pas été examinée directement par les

tribunaux jusqu'à récemment. Dans la première affaire où elle a été examinée, le défendeur avait, à la suite de négociations en vue d'aboutir à un accord lui permettant de fabriquer un fixe-chaussettes non breveté du demandeur, obtenu de ce dernier certaines connaissances techniques (*know-how*) confidentielles ainsi que des informations concernant la vente et avait, sur affirmation que c'était dans le cadre des négociations pour obtenir le droit de fabrication, obtenu d'un fournisseur du demandeur certains équipements de production que ledit fournisseur n'aurait pas fournis sans cette affirmation. Après le défendeur avait rompu les négociations et commencé la fabrication, en utilisant ces informations et cet équipement. Un juge de première instance de l'Ontario a estimé que l'utilisation par le défendeur des informations confidentielles et les moyens par lesquels il avait obtenu l'équipement de production « constituaient un acte contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada » (*Breeze c. Hamilton*, [1962] O. R. 29, 41). Toutefois, un très récent arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (*Eldon c. Reliable*, [1966] 1 O. R. 409) montre au mieux un champ d'application extraordinairement restreint de l'article 7 e). Cette affaire concernait la fabrication par le défendeur de reproductions exactes d'un camion-jouet du demandeur pour lequel n'existait aucun enregistrement de modèle industriel. Le demandeur était incapable (ce qui n'était pas étonnant) de prouver que le camion avait une forme telle que le public pourrait le reconnaître comme étant fabriqué par lui, de sorte qu'il n'y avait pas de *passing-off* (faire passer sa marchandise pour celle d'autrui); et comme le défendeur avait mis sur le marché le camion qu'il avait copié, il ne pouvait être parlé d'utilisation par le défendeur d'informations confidentielles fournies par le plaignant. Dans ces conditions, le plaignant s'appuyait sur l'article 7 e). La Cour d'appel a confirmé l'opinion du juge selon laquelle l'article 7 e) « ne doit pas être lu isolément, mais doit l'être conjointement avec les paragraphes précédents a), b), c) et d) et avec les dispositions de la loi sur le droit d'auteur et la loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales, lesquelles, à ce point de vue, constituent une codification complète du droit concernant l'imitation ou la copie; étant donné que la conduite du défendeur n'entraînait dans le cadre d'aucun des paragraphes a), b), c) ou d), l'article 7 e) n'était pas applicable »¹⁾; la Cour d'appel a également confirmé que « l'article 7 e) devait donc être lu *ejusdem generis* avec l'article 7 a), b), c) et d). Les principes régissant les cas de copie de marchandises aussi bien dans le droit commun que dans l'équité sont maintenant exposés sous forme statutaire dans l'article 7 a) à d). Ils n'ont jamais eu pour but de reconnaître un principe subjectif ou inconnu déconlant des mots „une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada”, ce qui serait le cas si l'article 7 e) était retiré du contexte des dispositions précédentes de cet article »¹⁾. La Cour d'appel a en outre exprimé l'opinion qu'il n'était pas exact de fonder la culpabilité du défendeur en l'espèce sur l'article 7 e), « étant donné qu'une telle interprétation ne serait pas en harmonie avec l'étendue et le but de la loi applicable, dont

¹⁾ Traduction non officielle.

¹⁾ Traduction non officielle.

l'objet est d'établir l'ordre et la certitude dans la réglementation et le contrôle des droits de monopole »¹⁾). Par ailleurs, la Cour a déclaré qu'« un acte de malbonnêteté au sens de l'article 7 e) de la loi concernant les marques de commerce non compris dans le genre d'actes interdits par l'article 7 a) à d), qui ne constitue pas rupture d'un contrat exprès ou tacite, ou qui ne constitue pas un acte dommageable, ne peut être attaqué »¹⁾). Enfin, la Cour a estimé que, en liaison avec la phrase « honnêtes usages industriels ou commerciaux au Canada », « l'existence d'un usage est une question de fait qui doit être prouvée dans chaque cas d'espèce jusqu'à ce que, le cas échéant, il soit si bien compris qu'il doive s'imposer aux tribunaux »¹⁾).

Il semble donc que l'article 7 e) n'a ajouté que très peu, sinon rien du tout, à la législation canadienne concernant la concurrence déloyale. Dans l'affaire concernant les portechaussettes (*Breeze c. Hamilton*), le tribunal a pu, sans se référer à l'article 7 e), prononcer la responsabilité du défendeur, en tous cas en raison de l'utilisation par lui d'informations confidentielles et probablement en raison de la manière dont il s'était procuré l'équipement de production. Ensuite de la décision dans l'affaire des camions-jouets (*Eldon c. Reliable*), il est difficile d'imaginer tout acte non autrement contraire à la loi qui tomberait sous le coup de l'interdiction établie par l'article 7 e). Cette décision établit en tous cas que l'imitation servile n'est pas interdite par cette disposition.

CONGRÈS ET ASSEMBLÉES

XXVI^e Congrès de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle

(Tokyo, 11 au 16 avril 1966)

Le XXVI^e Congrès de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle s'est tenu du 11 au 16 avril 1966 à Tokyo, avec une participation de 866 délégués, sans compter les dames, venant de 53 pays. En outre, plusieurs pays membres de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ont été représentés par des délégations gouvernementales.

Le Bureau international de l'Union de Paris était représenté par son Directeur, le Professeur G. H. C. Bodenhause, et l'Institut international des brevets par son Directeur général, M. G. Finniss.

La séance officielle d'ouverture du Congrès s'est tenue dans le *Tokyo Bunka Kaikan* et a été honorée par la présence de Leurs Altesses Impériales le Prince héritier Akihito et la Princesse héritière Michiko et de plusieurs autres autorités japonaises. Lors de cette séance inaugurale, des allocutions furent prononcées par M. Taizo Ishizaka, Président de l'AIPPI,

Son Altesse Impériale le Prince héritier Akihito, Son Excellence le Ministre de l'Industrie et du Commerce International, Son Excellence le Gouverneur de la Métropole de Tokyo et par le Directeur des BIRPI.

Le Directeur des BIRPI a prononcé l'allocution suivante:

Altesses Impériales,
Monsieur le Président,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,

C'est pour moi une très grande satisfaction de représenter le Bureau international de l'Union de Paris à ce Congrès, à l'occasion duquel nous sommes extrêmement conscients de l'importance de la protection internationale de la propriété industrielle. C'est le premier Congrès de votre Association qui se tient en Asie; il semble logique que la Capitale du Japon ait été choisie comme son siège, non seulement en raison de l'hospitalité bien connue de ce pays, mais aussi en raison de sa très grande importance dans le domaine de l'industrie et du commerce. Je suis persuadé que ce Congrès sera encore plus intéressant et plus brillant que les précédents. Je forme le vœu qu'en vue de l'accroissement rapide de l'intérêt porté à la protection de la propriété industrielle dans toutes les parties du monde, ce Congrès sera suivi par bien d'autres dans toutes ces différentes parties.

Il est de tradition, lors des séances inaugurales des Congrès de votre Association, que le Directeur du Bureau international fasse un rapport sur l'état de l'Union de Paris. Je suivrai cette tradition avec d'autant plus de plaisir que, si les Congrès de votre Association nous fournissent une occasion idéale d'entendre le point de vue d'éminents spécialistes et des milieux intéressés, unis au sein de l'Association, il est également utile de dire quelque chose à propos des vues et des activités du Bureau international, notamment quant au développement de l'Union de Paris.

En faisant un rapport sur le développement de l'Union de Paris, on peut, naturellement, se concentrer soit sur le passé, soit sur l'avenir. La plupart des personnes présentes connaissent cependant déjà le passé, étant donné que les activités du Bureau sont publiées, sous forme de rapports annuels, dans nos périodiques *La Propriété industrielle* et *Industrial Property*. Je préfère donc résumer ici seulement quelques-uns des points les plus importants relatifs aux événements récents et attirer plus particulièrement votre attention sur les problèmes futurs.

Ainsi que j'ai eu l'honneur de le dire lors du dernier Congrès de votre Association, tenu à Berlin en juin 1963, l'Union de Paris comprenait alors 52 Etats membres. Ces Etats sont aujourd'hui au nombre de 74 (ou 75, si l'on considère l'Allemagne orientale ou République démocratique allemande comme membre, question au sujet de laquelle les Etats ne sont pas d'accord). Cette augmentation de 22 nouveaux membres, soit 42 %, en moins de trois ans, est sans doute impressionnante et nous permet de croire que notre programme d'information et de propagande a contribué à ce résultat. Il est particulièrement satisfaisant de relever qu'ont adhéré à l'Union non seulement un bon nombre d'Etats nouvellement indépendants, mais également l'un des géants de l'industrie et du com-

¹⁾ Traduction non officielle.

merce de ce monde, à savoir l'Union soviétique. Cependant, nous ne devons pas fermer les yeux sur le fait que la protection mondiale de la propriété industrielle, qui est le but de l'Union de Paris, est loin d'être atteint et que des lacunes existent notamment en Asie et en Amérique latine. Des consultations avec les Gouvernements de plusieurs pays dans ces parties du monde sont actuellement en cours: certains de ces Gouvernements se sont déjà décidés en faveur de l'adhésion de leurs pays à l'Union de Paris et ont déjà proposé à leurs parlements de procéder à cette adhésion; d'autres Gouvernements envisagent sérieusement la question de leur adhésion. Il semble donc raisonnable d'espérer que, dans les quelques années à venir, une évolution importante se produira dans ce domaine, évolution qui serait profitable non seulement à toute l'Union de Paris, mais aussi aux nouveaux pays adhérents, qui créeraient ainsi un climat plus favorable pour leurs inventeurs et favoriseraient les investissements dans l'industrie et le commerce.

Nos efforts en faveur de l'élargissement de l'Union de Paris sont en partie intimement liés à un autre point important de notre programme: l'assistance aux pays en voie de développement. Cette assistance est l'un des défis de notre temps et aussi un des points inscrits au programme de ce Congrès. Nous avons tenté de travailler sur ce problème de diverses manières. Nous avons organisé des séminaires régionaux de propriété industrielle en Afrique, en Amérique latine et en Asie, au cours desquels nous avons pu expliquer et discuter le fonctionnement de la propriété industrielle et en particulier le fonctionnement de l'Union de Paris; nous avons établi, sur l'avis d'un comité d'experts de pays en voie de développement, une loi-type sur les inventions et, au cours des deux dernières années, avec la collaboration de diverses administrations nationales que nous remercions de leur aide, nous avons placé 14 fonctionnaires, provenant des administrations de propriété industrielle de pays en voie de développement, comme stagiaires dans des offices de propriété industrielle de pays développés. Mais il y a encore plus à faire dans ce domaine puisque nous projetons d'organiser encore un séminaire pour les pays arabes, qui n'ont pas été suffisamment représentés lors des séminaires précédents; nous préparons actuellement une seconde loi-type, concernant les marques, les noms commerciaux, les indications de provenance et la concurrence déloyale. Enfin, il est probable que nous serons en mesure d'élargir considérablement notre programme de stagiaires avec la coopération et l'assistance financière des Nations Unies.

Ainsi qu'il ressort de cette dernière possibilité, les relations entre le Bureau international et les Nations Unies, qui posaient certains problèmes lors du dernier Congrès de votre Association à Berlin, se sont entre temps considérablement améliorées. En effet, il y a assez à faire pour les deux Organisations et tandis que les Nations Unies se concentrent sur le vaste problème du transfert des connaissances techniques, brevetées ou non, aux pays en voie de développement, ainsi que de ces incidences économiques, financières et fiscales, la compétence et l'expérience de notre Organisation pour ce qui concerne le cadre juridique d'une partie de ce transfert sous forme de règlements internationaux en matière de propriété

industrielle, sont pleinement reconnues. C'est la raison pour laquelle toutes les récentes résolutions des organes des Nations Unies sur ces questions invitent les deux Organisations à collaborer.

Cependant, afin de maintenir et d'améliorer encore notre position dans le monde international et afin de rendre plus effectif le fonctionnement de notre Organisation et en particulier de l'Union de Paris, nous éprouvons le besoin urgent d'en moderniser la structure administrative et financière. Mais c'est là un sujet qui sera discuté par votre Congrès; je ne m'y attarderai donc pas à présent, car j'envisage avec plaisir la perspective d'un échange de vues intéressant à ce sujet.

Notre campagne en faveur de l'adhésion de nouveaux membres, l'assistance aux pays en voie de développement, l'amélioration de la structure de notre Organisation et de ses relations avec d'autres organismes internationaux ne doivent cependant pas absorber toute notre attention. Il est non moins intéressant de noter que, par suite du développement considérable des communications entre les pays et du développement rapide des échanges d'idées et du commerce international, le système de la protection de la propriété industrielle, auquel nous croyons, est aujourd'hui menacé plus de l'intérieur que du dehors. En effet, il est bien connu que par suite de l'accroissement rapide du nombre des demandes de brevets et de la complexité de la technologie moderne, nombre d'Offices de brevets pratiquant l'examen préalable éprouvent de grandes difficultés à accomplir leurs tâches dans des délais raisonnables et que, dans leurs pays, le système des brevets — du moins dans sa forme actuelle — risque de s'effondrer. Il est également bien connu qu'il est actuellement presque impossible de choisir une marque de fabrique valable dans le monde entier sans avoir recours à des recherches longues, coûteuses et d'une valeur parfois douteuse. Dans divers milieux, on recherche les moyens de surmonter ces difficultés, principalement par une collaboration entre Etats, par l'échange des résultats des recherches, par la combinaison ou la mécanisation des recherches, ou par la reconnaissance réciproque des droits accordés. Il s'agit évidemment là de problèmes internationaux multilatéraux et de problèmes de droit international. Il ne semble pas qu'il y ait une autre Organisation mieux qualifiée que la nôtre pour tenter de trouver des solutions à ces problèmes, dans certains cas éventuellement en collaboration avec l'Institut international des brevets à La Haye. C'est en effet ce que nous nous proposons de faire, tout d'abord par le moyen devenu habituel qui consiste à convoquer des comités d'experts et, éventuellement, par la recherche de nouveaux arrangements à conclure dans le cadre de la Convention de Paris.

Ceci m'amène à formuler une remarque finale. Dans son récent ouvrage sur les Conventions multilatérales en matière de propriété industrielle et de droit d'auteur, le Professeur suisse Aloïs Troller déclare que la Convention de Paris et d'autres traités similaires n'auraient probablement jamais atteint leur haut niveau actuel si des associations internationales, telles que la vôtre, n'avaient constamment travaillé à leur amélioration. Le Professeur Troller relève également qu'il serait très regrettable de ne plus donner à de telles asso-

ciations l'occasion de collaborer à l'amélioration du droit international de la propriété industrielle comme cela a été le cas jusqu'ici.

Je suis entièrement d'accord avec ces déclarations. Aucune recherche pour arriver à des solutions internationales acceptables concernant la protection de la propriété industrielle ne sera jamais complète sans l'apport des travaux extrêmement compétents et approfondis de votre Association et de certaines autres. L'influence de vos travaux auprès de notre Organisation et, sans doute aussi, auprès des Gouvernements de nos Etats membres, est un fait reconnu et vous serez certainement appelés constamment à apporter votre avis et votre collaboration.

C'est en exprimant l'espoir que votre Congrès sera également convaincu de la nécessité de cette collaboration dans les tâches difficiles qui nous attendent tous, que j'aimerais conclure en vous souhaitant le meilleur succès dans vos travaux ainsi qu'une pleine satisfaction à nos gracieux hôtes japonais.

* * *

L'ouverture officielle du Congrès a été suivie de la remise d'un timbre commémoratif par le Ministre des postes et des télécommunications et de cigarettes commémoratives par le Président de la Régie japonaise, ainsi que d'une représentation de danses et de musique traditionnelles japonaises.

Au cours d'une réunion du Comité exécutif de l'AIPPI, qui a précédé le Congrès, de nouveaux Groupes de l'Association furent admis, provenant des pays suivants: Pakistan, Tchécoslovaquie, URSS, Venezuela et Yougoslavie.

Le Congrès lui-même s'est réuni en une Session administrative et en plusieurs Sessions de travail présidées par MM. Pointet (Suisse), Moser von Filsek (République fédérale d'Allemagne), Marconnet (France), Robinson (Canada), Davidson (Pays-Bas), Brown (Etats-Unis d'Amérique) et Luzzati (Italie); les présidents étaient assistés de co-présidents et de secrétaires d'autres Groupes.

Après une discussion approfondie des problèmes à l'ordre du jour, les résolutions suivantes furent adoptées au cours de la Session de clôture du Congrès, la plupart à l'unanimité et d'autres avec seulement quelques votes contre ou quelques abstentions.

QUESTION 23 B

Etude en vue de l'unification du droit des marques

I. L'acquisition du droit à la marque

Le Congrès,
dans le but de parvenir à une harmonisation du droit des marques,

adopte les principes suivants:

Le droit à la marque peut s'acquérir:

- a) par l'enregistrement;
- b) ou par l'usage, à condition que la marque soit connue dans les milieux intéressés comme distinguant le produit ou le service auquel elle s'applique.

Tout enregistrement ou usage effectué de mauvaise foi ne pourra pas créer de droits.

Il est entendu que le maintien de l'enregistrement et des droits en découlant devra être subordonné à l'usage de la marque.

Les règles unionistes de la Convention de Paris concernant la priorité unioniste de six mois (art. 4), la protection temporaire pour les marques utilisées à des expositions internationales officielles (art. 11) et la protection de la marque notoire (art. 6^{bis}) restent applicables.

II. L'incontestabilité de l'enregistrement

Le Congrès décide de poursuivre l'étude de la question.

QUESTION 34 B

Etude en vue de l'unification du droit des dessins et modèles industriels

Le Congrès,
dans le but d'établir les traits essentiels du statut de protection des dessins et modèles industriels,
adopte les principes suivants:

I. Objet de la protection

Peut être protégé comme dessin ou modèle industriel l'aspect d'un objet industriel, cet aspect pouvant résulter, notamment, d'un ensemble de lignes ou de couleurs, de la forme de l'objet lui-même ou de sa décoration.

II. Régime de la protection

Les dessins et modèles industriels doivent être protégés par un régime propre pouvant coexister avec le régime de protection du droit d'auteur, suivant les législations nationales.

III. 1. Conditions de fond de la protection

La protection du régime propre susvisé pourra être refusée à un dessin ou modèle:

- a) qui correspond à un dessin ou modèle antérieur ou qui n'implique pas d'effort créateur par rapport à celui-ci;
- b) ou qui est exclusivement commandé par une nécessité technique.

III. 2. Conditions de forme de la protection

a) Pour bénéficier du régime propre de protection, le dessin ou modèle doit être déposé.

b) Le dépôt doit être officiellement publié soit immédiatement, soit après un temps de secret limité à un an au maximum, y compris le délai éventuel de priorité, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention et à l'Arrangement de La Haye.

c) La mention du dépôt ou de l'enregistrement sur l'objet ne doit pas conditionner la recevabilité d'une action en contrefaçon.

IV. Effets de la protection

1. La durée de protection susceptible d'être obtenue doit être au minimum de dix années, cette durée minimum pouvant être éventuellement fractionnée.

2. Le dépôt ou, dans les pays à examen préalable, l'enregistrement doit protéger non seulement contre la reproduction servile, mais encore contre l'imitation et contre la reproduction abusive par tous moyens.

QUESTION 37 A

Incidence sur les droits de propriété industrielle des règles nationales ou internationales garantissant la liberté de la concurrence

Le Congrès

rappelle la résolution de Berlin et déclare:

- que, généralement, les textes législatifs et la jurisprudence en matière de propriété industrielle prévoient les mesures adéquates de protection contre les usages abusifs des droits de propriété industrielle dans leur cadre et, en conséquence, que des dispositions édictées dans l'intérêt de la libre concurrence ne devraient pas limiter les droits qui ont été — ou qui devraient être, selon les conceptions traditionnelles — conférés par les systèmes du droit de propriété industrielle;
- que, en conséquence, si dans l'intérêt de la libre concurrence, une législation est établie pour prévenir l'usage abusif des droits de propriété industrielle en dehors de leur cadre légal, la nature d'une telle mesure et l'atteinte actuelle au droit de la libre concurrence devraient être clairement et spécifiquement indiquées dans cette législation et une telle mesure ne devrait pas restreindre l'emploi des droits de propriété industrielle plus que cette atteinte ne l'exige.

Le Congrès décide en outre de maintenir la question à l'ordre du jour des travaux de l'Association, afin d'en suivre les développements.

QUESTION 39 A

Causes pour lesquelles des restrictions peuvent être apportées aux droits du breveté

Le Congrès

émet le vœu que l'article 5 A de la Convention de Paris soit modifié ainsi qu'il suit:

- I. Chacun des pays de l'Union reconnaîtra les droits exclusifs conférés par le brevet à son titulaire.
- II. Chacun des pays de l'Union aura la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant une restriction au droit du breveté, mais seulement pour un brevet déterminé et non par voie générale, et seulement dans les cas suivants:
 - a) dans la mesure où une telle restriction est nécessaire pour satisfaire un intérêt public exceptionnel;
 - b) dans la mesure où une telle restriction est nécessaire pour prévenir un abus qui pourrait résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation;
 - c) dans le cas où le propriétaire d'un brevet, dépendant d'un brevet bénéficiant d'une date antérieure et dont l'invention représente un progrès notable sur l'invention du brevet antérieur, ne peut exploiter son invention sans porter atteinte au droit découlant dudit brevet antérieur;
 - d) dans le cas où il existe un droit d'exploitation antérieur.

L'introduction par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union n'entraînera pas la déchéance.

III. a) Toute mesure restrictive plus rigoureuse que l'octroi d'une licence, telle que la déchéance du brevet, ne pourra être prévue que dans le cas où il sera démontré que l'octroi

d'une licence n'est pas suffisant. Aucune action en déchéance ou en révocation d'un brevet ne pourra être introduite avant l'expiration de deux années à compter de la concession de la première licence obligatoire.

Toute mesure restrictive autre que la déchéance donnera lieu à une indemnité équitable au profit du breveté.

Toute mesure restrictive comportera pour le breveté l'ouverture d'un recours juridictionnel au moins en dernier ressort.

b) Dans le cas d'un brevet de dépendance, le propriétaire du brevet antérieur peut être obligé d'accorder une licence de son brevet au propriétaire du brevet dépendant dans la mesure inévitablement nécessaire à l'exploitation de l'invention protégée par le brevet dépendant.

Inversement, le propriétaire d'un brevet antérieur a le droit d'obtenir du propriétaire du brevet dépendant une licence d'exploitation de ce dernier.

c) Une licence obligatoire ne pourra pas être demandée pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation avant l'expiration d'un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; elle sera refusée si le breveté justifie son inaction par des excuses légitimes.

IV. Tout octroi de licence obligatoire est subordonné à la condition qu'aucun accord n'a été possible.

La licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence, qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence.

V. Les dispositions qui précèdent seront applicables, sous réserve des modifications nécessaires, aux modèles d'utilité.

QUESTION 40 B

Les inventions d'employés

Le Congrès

renvoie au Comité exécutif pour continuation de l'étude.

QUESTION 41 B

La protection du nom commercial

Le Congrès,

tenant compte de l'importance de la protection du nom commercial, décide d'approfondir l'étude de la question dans le but de parvenir au renforcement et à l'harmonisation du droit en cette matière et de poursuivre cette étude sur la base du Rapport de synthèse présenté au Congrès de Tokyo.

QUESTION 42 B

Les certificats d'auteur d'invention

Le Congrès

I. émet le vœu que l'article 4 de la Convention soit complété par les nouvelles dispositions suivantes:

« Article 4 J nouveau:

Les demandes de certificats d'auteur d'invention, déposées dans un pays où les déposants ont le droit de demander à leur choix et aux mêmes conditions de fond, soit un brevet, soit un certificat d'auteur d'invention,

donneront naissance au droit de priorité institué par le présent article, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets qu'une demande de brevet d'invention.

Inversement, dans les pays où les déposants ont le choix entre un brevet et un certificat d'auteur d'invention, un certificat d'auteur d'invention pourra être demandé en revendiquant la priorité, dans les termes du présent article, d'une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'auteur d'invention » ;

II. émet le vœu que le chiffre (2) de l'article 1^{er} de la Convention soit complété ainsi qu'il suit :

« La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les certificats d'auteur d'invention... » (le reste sans changement).

QUESTION 43 B

Structure administrative de la coopération internationale dans le domaine de la propriété intellectuelle

Le Congrès

I. approuve le principe de la réorganisation de l'administration des Unions ;

II. approuve le principe de la création d'une organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à la condition expresse que les Unions conservent complètement leur autonomie ;

III. renvoie au Comité exécutif pour une étude complémentaire du projet de janvier 1966.

QUESTION 45 B

La propriété industrielle dans les pays en voie de développement

Le Congrès

adopte la résolution suivante :

1. Il ne saurait être contesté que la protection de la propriété industrielle, et plus particulièrement la protection des inventions par l'octroi de brevets, est de nature à favoriser le progrès technique et économique, notamment des pays en voie de développement.

L'expérience faite par les pays qui ont aujourd'hui développé leur industrialisation montre que la protection de la propriété industrielle a été un facteur important du développement et du progrès de ces pays.

En effet, la protection de la propriété industrielle, par les avantages qu'elle assure, suscite les investissements financiers dans les pays en voie de développement et, par là même, apporte à ces pays la communication des techniques.

2. Sans doute, certains aménagements à la législation traditionnelle sont-ils nécessaires pour tenir compte des situations particulières des pays en cours de développement.

Mais ces aménagements ne peuvent porter atteinte aux principes fondamentaux sur lesquels se base la protection de la propriété industrielle.

3. L'AIPPI affirme sa volonté de collaborer, dans la mesure de ses moyens, à l'œuvre envisagée.

Elle peut le faire par l'action qu'elle exerce, notamment par le moyen de ses Groupes nationaux et de ses publications.

* * *

Lors de la Séance de clôture du Congrès, une invitation a été acceptée avec joie de tenir le prochain Congrès de l'AIPPI en Italie en 1969. M. Gianni Agnelli, de Turin (Italie), a été élu Président international de l'AIPPI en remplacement de M. Taizo Ishizaka (Japon), qui a été nommé membre d'honneur. Le Bureau de l'AIPPI, composé de M^r Paul Mathély, Rapporteur général, de M. R. E. Blum, Secrétaire général, et du Dr S. P. Ladas, Trésorier général, a été réélu à l'unanimité.

Le Congrès de Tokyo de l'AIPPI a été extrêmement bien organisé et tous les services techniques ont fonctionné à la perfection. En outre, le Congrès put assister à des manifestations du plus haut niveau, telles qu'une réception après l'inauguration officielle, une *Garden Party* à Chinzan-so, une représentation très intéressante de Kabuki (théâtre classique japonais), une réception offerte par le Ministre de l'Industrie et du Commerce international, ainsi qu'un magnifique banquet de clôture à l'Hôtel Okura, offert par le Groupe japonais de l'AIPPI, et honoré par la présence de leurs Altesses Impériales le Prince et la Princesse Takamatsu. A cette occasion, plusieurs allocutions ont été prononcées. Le Directeur des BIRPI a prononcé l'allocution suivante :

Altesses Impériales,
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

C'est un très grand honneur pour moi de m'adresser une fois encore à ce Congrès, cette fois non seulement au nom de l'organisation intergouvernementale que je représente, mais aussi, sur leur demande, au nom des représentants des Gouvernements qui ont été délégués à ce Congrès.

Je pense, sur la base de ma longue expérience des Congrès de l'AIPPI, que le présent Congrès a, à de nombreux égards, surpassé les précédents. Il est certain que le présent Congrès a en effet surpassé tous les précédents quant à l'atmosphère de bienveillance et de coopération qui y a prédominé.

Vous savez sans doute que les Congrès de l'Association ont une tendance à acquérir, après leur clôture, des noms officiels. Nous avons dans le passé participé à un Congrès tenu à Paris qui a été inévitablement appelé « Congrès du champagne » ; on se rappelle le Congrès de Vienne comme étant le « Congrès de la musique » ; avec une pointe d'humour, on se souvient du « Congrès des poulets » par suite d'un incident malheureux qui s'est produit lors d'un Congrès à tous autres égards délicieux. Il me semble certain que le présent Congrès, s'il n'est pas évoqué comme étant le « Congrès parfait », sera appelé le « Congrès du sourire ». Il en est ainsi parce qu'aucun des participants n'oubliera jamais la manière si charmante et si gracieuse avec laquelle nos hôtes japonais nous ont reçu, dans une réception qui a donné l'impression que l'organisation sans défaut de ce Congrès ait été faite sans effort. Cela est à vrai dire inoubliable et j'ai un très grand plaisir à exprimer les remerciements sincères et les félicitations de mes collègues et de moi-même aux autorités japonaises ainsi qu'au Groupe japonais de l'AIPPI.

Avec non moins d'insistance, je voudrais remercier et féliciter l'Association toute entière et particulièrement son Bureau extrêmement compétent, le Rapporteur général Mathély et le Secrétaire général Blum, pour la manière efficace et heureuse avec laquelle ce Congrès s'est déroulé.

Ce Congrès a constitué pour l'Association une nouvelle occasion mémorable de remplir son double but — le noble but de contribuer, dans son domaine, à la création et au développement du droit, et le but encore plus noble de promouvoir une meilleure compréhension entre des points de vues et des peuples différents.

Nous sommes venus à ce Congrès de parties très différentes du monde et avec des manières diverses de penser. Nous avons dû échapper un peu à ces dernières afin de comprendre

et d'apprécier les points de vues de chacun d'entre nous. En rendant ceci possible, l'Association contribue à promouvoir, modestement peut-être mais certainement, le progrès de l'humanité.

C'est là une des raisons pour lesquelles je suis honoré, au nom de l'organisation intergouvernementale et des Gouvernements représentés ici, de pouvoir souhaiter à nos hôtes japonais ainsi qu'à l'Association prospérité et succès dans leurs activités futures.

NOUVELLES DIVERSES

OFFICE AFRICAIN ET MALGACHE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (OAMPI)

Parution du premier numéro du « Bulletin officiel »

Ce Bulletin constitue, pour tous les pays parties à l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 ¹⁾ et pour lesquels l'Office Africain et Malgache de la propriété industrielle (OAMPI) tient lieu de service national de la propriété industrielle (Accord de Libreville, article 1^{er}), la feuille périodique officielle prévue par l'article 12 (2) de la Convention de Paris du 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958. Ce premier numéro, daté de février 1966, du *Bulletin officiel* de l'Office Africain et Malgache de la propriété industrielle a été récemment publié.

Ce premier Bulletin, manifestation de la vitalité de ce nouvel organisme, contient un intéressant éditorial signé du Directeur général de l'Office, M. Denis Ekani, ainsi que des informations d'ordre général concernant le Conseil d'administration de l'OAMPI, la Commission supérieure des recours, et les modifications apportées aux Règlements de l'Accord de Libreville. Il publie des listes de brevets et certificats d'addition, de marques de fabrique et de dessins ou modèles industriels récemment déposés auprès de l'OAMPI ou validés et maintenus en vigueur en application des dispositions transitoires des Annexes I, II et III de l'Accord de Libreville.

La direction, rédaction et administration du Bulletin est à Yaoundé (Cameroun), OAMPI, B.P. 887. L'abonnement annuel, de six numéros, est en vente, au prix de 1000 F.CFA pour les Etats parties à l'Accord de Libreville et de 1500 F.CFA pour les autres pays.

¹⁾ Voir *La Propriété industrielle*, avril 1963, p. 66.

CALENDRIER

Réunions des BIRPI

Date et lieu	Titre	Bnt	Invitation à participer	Observateurs invités
26-29 septembre 1966 Genève	Comité de Coordination Interunions (4 ^e session)	Programme et budget des BIRPI	Allemagne (Rép. féd.), Belgique, Brésil, Ceylan, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Maroc, Nigéria, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie	Tous les autres Etats membres de l'Union de Paris et de l'Union de Berne; Organisation des Nations Unies
26-29 septembre 1966 Genève	Comité exécutif de la Conférence des représentants de l'Union de Paris (2 ^e session)	Programme et budget (Union de Paris)	Allemagne (Rép. féd.), Ceylan, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Italie, Japon, Maroc, Nigéria, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie	Tous les autres Etats membres de l'Union de Paris; Organisation des Nations Unies
30 octobre au 4 novembre 1966 Budapest	Symposium de propriété industrielle Est/Ouest	Discussion de questions pratiques de propriété industrielle	Ouvert. Inscription requise	
7-11 novembre 1966 Genève	Comité d'experts chargé d'étudier une loi-type pour les pays en voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux, les indications de provenance et la concurrence déloyale	Etablissement d'un projet de loi-type	Afrique: Algérie, Burundi, Congo (Léopoldville), Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Libye, Malawi, Mali, Maroc, Nigéria, Ouganda, République arabe unie, Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie Amérique: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Equateur, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Salvador, Trinité et Tobago, Uruguay, Venezuela Asie: Afghanistan, Arabie Saoudite, Birmanie, Cambodge, Ceylan, Chine (Taiwan), Corée, Iles Maldives, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Malaisie, Mongolie, Népal, Pakistan, Philippines, République arabe syrienne, Singapour, Thaïlande, Viet-Nam, Yémen Autres pays: Chypre, Malte, Samoa Occidentale	Organisation des Nations Unies; Conseil de l'Europe; Communauté économique européenne; Association latino-américaine de libre échange; Office Africain et Malgache de propriété industrielle; Association internationale pour la protection de la propriété industrielle; Chambre de commerce internationale; Association inter-américaine de propriété industrielle; Fédération internationale des ingénieurs-conseils
13-16 décembre 1966 Genève	Conférence <i>ad hoc</i> des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle et Comité des Directeurs de l'Union de Madrid	Adoption du Règlement d'exécution transitoire de l'Arrangement de Madrid (Marques de fabrique ou de commerce)	Tous les Etats membres de l'Arrangement de Madrid (Marques de fabrique ou de commerce)	Tous les autres Etats membres de l'Union de Paris

Réunions d'autres Organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle

Lieu	Date	Organisation	Titre
La Haye	10-21 octobre 1966	Comité de coopération internationale en matière de recherche de matériel technique entre Offices de brevets à examen préalable (ICIREPAT)	6 ^e Réunion annuelle
Hollywood	11-17 octobre 1966	Syndicat international des auteurs (de radio, cinéma et télévision)	1 ^{er} Congrès

POSTE DE VICE-DIRECTEUR DES BIRPI

Ajournement de la mise au concours de ce poste

La mise au concours du poste susmentionné, au sujet duquel une notice a été publiée dans la livraison de mars 1966 de *La Propriété industrielle*, est suspendue actuellement, étant donné qu'il est à prévoir que ce poste ne deviendra vacant qu'ultérieurement au 1^{er} janvier 1967.

Les candidats éventuels sont donc priés de surseoir à la présentation de leur candidature et d'attendre que le concours soit à nouveau ouvert, ce qui fera l'objet, en temps opportun, d'une nouvelle publication.

