

# La Propriété industrielle

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

83<sup>e</sup> année

N° 10

Octobre 1967

## Sommaire

|                                                                                                                                                         | Pages |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LEGISLATION                                                                                                                                             |       |
| Italie. Décrets concernant la protection temporaire des droits de propriété industrielle à deux expositions (des 29 août et 8 septembre 1967) . . . . . | 267   |
| CORRESPONDANCE                                                                                                                                          |       |
| Lettre de France (P. Mathély), <i>première partie</i> . . . . .                                                                                         | 267   |
| Lettre de Grande-Bretagne (F. Honig) . . . . .                                                                                                          | 272   |
| Lettre d'Israël (R. Cohn) . . . . .                                                                                                                     | 288   |
| ÉTUDES GÉNÉRALES                                                                                                                                        |       |
| Invention et non-évidence dans le droit américain des brevets d'invention (Jeanne Boncourechliev), <i>première partie</i> . . . . .                     | 296   |
| BIBLIOGRAPHIE                                                                                                                                           |       |
| Sélection de nouveaux ouvrages . . . . .                                                                                                                | 307   |
| CALENDRIER                                                                                                                                              |       |
| Réunions des BIRPI . . . . .                                                                                                                            | 307   |
| Réunions d'autres Organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle . . . . .                                                        | 308   |



# LÉGISLATION

## ITALIE

### Décrets

concernant la protection temporaire  
des droits de propriété industrielle à deux expositions

(Des 29 août et 8 septembre 1967) <sup>1)</sup>

#### Article unique

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

VII<sup>e</sup> Salone internazionale del mobile (Milan, 24 septembre-1<sup>er</sup> octobre 1967);

XI<sup>e</sup> Salone internazionale Campeggio Sport — SINCAS (Milan, 8-10 octobre 1967)

jouiront de la protection temporaire prévue par les lois n° 1127, du 29 juin 1939 <sup>2)</sup>, n° 1411, du 25 août 1940 <sup>3)</sup>, n° 929, du 21 juin 1942 <sup>4)</sup>, et n° 514, du 1<sup>er</sup> juillet 1959 <sup>5)</sup>.

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

<sup>2)</sup> Voir *Prop. ind.*, 1939, p. 124; 1940, p. 84.

<sup>3)</sup> *Ibid.*, 1940, p. 196.

<sup>4)</sup> *Ibid.*, 1942, p. 168.

<sup>5)</sup> *Ibid.*, 1960, p. 23.

# CORRESPONDANCE

## Lettre de France

Paul MATHÉLY

Avocat à la Cour de Paris

Professeur au Centre d'études internationales  
de la propriété industrielle de Strasbourg

(Première partie)

La présente lettre se propose de résumer la législation, la jurisprudence et la doctrine de la propriété industrielle en France, publiées dans les années 1964 et 1965.

### Brevet d'invention

#### Législation

Un décret du 10 juin 1965 (Journal officiel du 23 juin 1965) a institué une formalité particulière dans la procédure des décisions de justice civiles ordonnant une expertise technique en matière de brevet d'invention.

On sait que, selon le droit français, il appartient aux juges, s'ils l'estiment nécessaire, de prescrire une mesure d'instruction et notamment une expertise.

Selon le décret du 10 juin 1965, lorsque, dans un litige civil en matière de brevet d'invention, le juge estime devoir recourir à une expertise, il doit consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté ministériel. Ces organismes sont des facultés et écoles scientifiques ou des services et laboratoires d'études.

Cette mesure a pour but de permettre au juge de se renseigner efficacement sur la compétence, dans la technique spéciale du brevet en cause, de l'expert qu'il se propose de désigner.

Un arrêt de la Cour de cassation, tout récent et encore inédit, a décidé que la consultation exigée par le décret du 10 juin 1965 est une formalité substantielle, et que, si le juge n'y a pas procédé, et n'a pas mentionné qu'il l'avait fait, sa décision est irrégulière.

#### Invention non brevetée

Dans la législation française, le droit exclusif institué au profit de l'inventeur est soumis aux trois règles suivantes:

— le brevet est constitutif de droits: cela signifie que l'inventeur, s'il ne demande pas de brevet, ne peut bénéficier des privilèges de la loi;

— le droit au brevet appartient au premier déposant: cela signifie que le droit exclusif d'exploitation, créé par la loi, est accordé ou pas au premier inventeur, mais à celui qui le premier a demandé un brevet;

— le droit sur l'invention brevetée ne constitue pas, à proprement parler, un droit de propriété; il constitue seulement un monopole temporaire d'exploitation.

Est-ce à dire que l'invention non brevetée est dépourvue de toute valeur juridique? Certainement pas.

L'invention, tant qu'elle n'est pas divulguée, est susceptible d'être brevetée: et, à ce titre, elle constitue un bien patrimonial qui peut faire l'objet d'une négociation.

Si une invention non brevetée est indûment utilisée par un tiers, comment sanctionner cette usurpation?

Un arrêt de la Cour de Paris du 8 novembre 1963 (*Ann. prop. ind.*, 1964, p. 245) a décidé que la sanction d'une telle usurpation devait s'opérer par l'application de la théorie classique de l'enrichissement sans cause: l'inventeur, dont l'invention a été utilisée par un tiers, peut demander une indemnisation de l'appauvrissement qu'il a subi.

Mais il faut bien préciser que, selon des principes constants, l'enrichissement n'expose à une indemnité que s'il est sans cause. Il s'ensuit que si l'inventeur avait obtenu un brevet, il ne pourrait plus invoquer l'enrichissement sans cause, par exemple pour demander une rémunération après l'expiration de son brevet.

#### Les inventions brevetables

1° Il est bien constant, en jurisprudence française, que les inventions brevetables sont définies par leur objet, et non par le processus intellectuel qui a conduit à leur réalisation: dès qu'une invention, susceptible d'être légalement brevetée, est nouvelle, elle est valablement brevetable, quel que soit son mérite.

La Cour de cassation vient de rappeler ce principe dans deux arrêts.

Dans le premier, elle a dit qu'il importait peu que soit reconnue la faiblesse du degré d'originalité ou d'effort inventif de la combinaison brevetée, puisqu'aucune antériorité de toute pièce ne lui était opposée (arrêt de 12 février 1964; *Ann. prop. ind.*, 1964, p. 112).

Dans un second arrêt, la Cour a dit que la simplicité de l'invention ne faisait pas obstacle à sa brevetabilité (arrêt du 22 juin 1964; *Ann. prop. ind.*, 1965, p. 163).

2° Il est de règle traditionnelle que l'antériorité, pour prévaloir contre la nouveauté présumée d'une invention brevetée, doit être « de toute pièce » : cela signifie que l'antériorité, pour être opérante, doit être entière et parfaite, c'est-à-dire qu'elle doit présenter tous les éléments de l'invention, appliqués et combinés de la même façon, en vue du même résultat.

Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 1962 (*Ann. prop. ind.*, 1964, p. 121).

Et la Cour a justifié la règle comme étant la conséquence du principe posé par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1844, selon lequel la publicité destructrice de la nouveauté de l'invention est celle qui en permet la réalisation par un homme de métier à la seule lecture de l'antériorité.

En application de cette règle, il a été notamment jugé :

a) Il y a nouveauté brevetable, lorsque le moyen du brevet présente par rapport à l'antériorité une différence de structure améliorant le résultat industriel produit (Cour de cassation, 7 avril 1963; *Ann. prop. ind.*, 1965, p. 22).

Et doit être cassé l'arrêt qui prononce la nullité d'un brevet en raison d'une antériorité opposée, dès lors que l'arrêt ne recherche pas si le perfectionnement apporté par le brevet, et dont il constate l'existence, produisait un résultat industriel (Cour de cassation, 2 juin 1965; *Ann. prop. ind.*, 1965, p. 26).

b) Par contre, un brevet est nul, lorsqu'on retrouve, dans l'antériorité, les mêmes éléments substantiels que dans le brevet et pour un résultat identique, la différence d'agencement de ces éléments n'ayant rien d'essentiel (Cour de cassation, 13 décembre 1964; *Ann. prop. ind.*, 1964, p. 114).

Et ne saurait constituer une nouveauté brevetable la simple mise en œuvre plus minutieuse d'un dispositif connu : en effet, cette mise en œuvre meilleure relève seulement de la technique d'exécution et non pas de l'invention brevetable (Cour de cassation, 27 novembre 1963; *Ann. prop. ind.*, 1964, p. 115).

3° Un arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 1964 (*Ann. prop. ind.*, 1964, p. 109; et A. Chavanne, *Rev. droit comm.*, 1965, p. 601) a eu le mérite d'énoncer clairement les deux conditions constitutives de la combinaison brevetable, à savoir : l'existence d'un résultat commun, et la coopération des moyens combinés en vue de procurer ce résultat commun.

Un autre arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 1964 (*Ann. prop. ind.*, 1964, p. 230) a estimé que constituait une application nouvelle de moyens connus, valablement brevetable, l'emploi du nylon pour former une garniture élastique d'auto-freinage pour écrous, dès lors qu'il est constaté que cet emploi procure des résultats particuliers et nouveaux, que ne laissaient pas attendre les propriétés connues du nylon.

4° La Cour de Paris a rendu le 17 mars 1965 un arrêt relatif à l'invention de sélection (*Ann. prop. ind.*, 1965, p. 1, et note critique de B. de Passemar).

L'espèce était celle-ci : on connaissait l'application des phényluréthanes à la conservation des substances consommables; un brevet français décrivait l'application d'un phényluréthane particulier, l'ester isopropylique de l'acide carbanilique, dont l'inventeur avait découvert l'efficacité spéciale et incomparablement plus grande pour la conservation des pommes de terre; et une poursuite en contrefaçon de ce brevet était engagée.

La question était donc de savoir si l'on peut considérer comme une invention brevetable la sélection, dans une classe de corps dont l'application industrielle est connue, de l'un d'entre eux dont l'application est plus avantageuse.

L'arrêt cité a répondu à cette question par la négative, en retenant que la sélection ne constitue l'invention ni d'un produit industriel nouveau, ni d'un moyen nouveau, ni d'une application nouvelle de moyens connus.

La solution de cet arrêt est critiquée.

En effet, en droit, il apparaît bien que la sélection confère au moyen breveté un caractère partiel de nouveauté, puisque ce moyen ne consiste plus dans l'emploi sans distinction d'un ensemble d'éléments, mais dans le choix voulu d'un élément particulier. Et cette sélection produit un résultat industriel, qui provient de la plus grande efficacité de cet élément.

D'autre part, du point de vue de l'industrie, il est bien certain que beaucoup d'inventions consistent dans la découverte d'un moyen efficace choisi dans un domaine déjà divulgué d'une manière imprécise et parfois extensive. Il serait certainement injuste de ne pas reconnaître la valeur de telles inventions.

#### *Description de l'invention brevetée*

Le brevet français ne comporte pas de revendications; il couvre tout ce que contient la description, complétée le cas échéant par des dessins.

Mais la description de l'invention doit être suffisante; à défaut de quoi, le brevet est dépourvu de validité.

La description est suffisante, lorsqu'on s'en est vu du texte du brevet et des dessins annexés, l'homme de métier peut exécuter l'invention.

Un arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 1965 (*Ann. prop. ind.*, 1965, p. 22) a précisé, en termes intéressants, les conditions auxquelles doit satisfaire la description.

Certes, la description doit résulter du texte même du brevet, et les dessins ne peuvent suppléer au silence de ce texte.

Mais, les dessins peuvent compléter la description. Lorsque le brevet porte sur une forme, qui ne peut que « se dessiner » et non « se rédiger », les dessins, visés dans le texte du brevet, s'intègrent dans la description.

D'autre part, la description doit seulement fournir les éléments d'exécution de l'invention par l'homme de l'art; elle n'a pas à expliquer les conséquences ou les résultats de l'invention.

#### *Certificat d'addition*

Le breveté peut, pendant toute la durée de son brevet, protéger « les changements, perfectionnements ou additions » qu'il apporte à son invention, soit par un brevet indépendant,

soit par un certificat d'addition. Le certificat d'addition se rattache au brevet principal, expire en même temps que lui, et ne donne pas lieu au paiement de taxes annuelles.

Une loi du 27 janvier 1944 a prévu que, tant qu'un certificat d'addition n'aura pas été délivré, le déposant peut obtenir la transformation de la demande d'addition en une demande de brevet indépendant: ainsi, le breveté a la faculté d'exercer en quelque sorte un droit de repentir et de protéger par un brevet indépendant le perfectionnement qu'il avait envisagé d'abord de protéger par une simple addition.

Mais l'application pratique de la loi a fait surgir une difficulté dans le cas particulier suivant: le titulaire d'un brevet principal avait déposé une demande de certificat d'addition; puis les taxes annuelles du brevet avaient cessé d'être payées; enfin, le breveté avait demandé la transformation de sa demande d'addition en une demande de brevet indépendant.

La difficulté provenait de ce que la loi prévoit que le breveté est déchu de ses droits, lorsqu'il n'a pas acquitté la taxe annuelle qui lui incombe, et que la déchéance frappant le brevet principal s'étend également au certificat d'addition.

Dans le cas visé ici, la déchéance du brevet, et par conséquent la déchéance de la demande d'addition, étaient acquises, lorsque la transformation de l'addition en brevet indépendant avait été demandée. La question était donc de savoir si l'on pouvait encore valablement transformer en un brevet indépendant une demande d'addition qui n'avait plus de validité.

La doctrine, sur ce point, s'était divisée.

La Cour de cassation par un arrêt du 4 novembre 1964 (*Ann. prop. ind.*, 1965, et note de P. Mathély) a décidé que la transformation pouvait être valablement opérée.

La Cour a justifié sa décision en disant que la transformation instituée par la loi a un effet rétroactif: en conséquence de la transformation, une demande de brevet indépendant se substitue à la demande d'addition déposée. Il s'ensuit que la demande d'addition disparaît, et est réputée n'avoir jamais existé; les vices affectant ultérieurement le brevet principal ne peuvent donc avoir atteint la demande d'addition, qui est tenue pour n'avoir jamais été qu'une demande de brevet indépendant.

#### Propriété du brevet

1° Un arrêt de la Cour de Paris du 23 janvier 1965 (*Ann. prop. ind.*, 1965, p. 29) a été prononcé à propos d'une espèce curieuse.

Une demande de brevet avait été déposée en Italie par une personne physique. Un brevet correspondant avait été demandé en France au même nom, sous le bénéfice de la priorité unioniste. Mais, dans la demande déposée en France, il avait été indiqué, par erreur, que le demandeur était une société, qui d'ailleurs n'existait pas.

Deux difficultés étaient soulevées:

— d'abord, la rectification de l'erreur était-elle de la compétence de l'Administration, ou de celle de l'autorité judiciaire;

— ensuite, et malgré la rectification, la demande de brevet français ne devait-elle pas être considérée comme inexistante, puisqu'elle avait été déposée au nom d'une personne qui n'avait pas de réalité.

L'arrêt cité a décidé qu'il ne s'agissait pas là d'une simple correction entrant dans les pouvoirs de l'autorité administrative, mais d'une contestation relative à la propriété d'un brevet dont la connaissance est attribuée aux tribunaux judiciaires.

Et l'arrêt a ajouté que la décision, reconnaissant la personne physique comme véritable titulaire de la demande, est déclarative de droits: il s'ensuit que cette personne doit être considérée comme étant, *ab ovo*, titulaire de la demande, et que le brevet n'est donc pas inexistant.

2° La Cour de Lyon, par un arrêt du 2 décembre 1964 (*Ann. prop. ind.*, 1965, p. 143, et commentaire de Ch. Billeureau), a statué sur la délicate question de la copropriété d'un brevet d'invention.

Un brevet peut appartenir à plusieurs personnes, soit qu'il ait été demandé par plusieurs déposants, soit qu'il ait été transmis, notamment par dévolution successorale, à plusieurs propriétaires.

La copropriété d'un brevet n'est pas réglée par la loi; d'où il suit que des hésitations se sont manifestées sur les droits des coindivisaires.

La Cour de Lyon a estimé que la propriété d'un brevet était indivise. Elle en déduit que chaque coindivisaire a le droit d'exploiter le brevet à son propre bénéfice, sans avoir à rendre compte aux autres coindivisaires. Mais elle estime que celui des indivisaires qui a concédé une licence doit rendre compte aux autres copropriétaires, lesquels peuvent revendiquer leur part de redevances.

3° La question de savoir quelle est, en l'absence de stipulations particulières, la garantie due par le cédant d'un brevet, est importante.

La Cour de cassation par un arrêt du 19 juin 1963 (*Ann. prop. ind.*, 1964, p. 126) a dit que le cédant est en principe garant de la validité du brevet et de la possibilité de l'exploiter industriellement, mais non pas de la valeur commerciale de l'invention.

4° Lorsqu'un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l'inventeur ou en violation d'une convention, la personne lésée peut en revendiquer la propriété. Le plus souvent, l'usurpateur tente de s'opposer à l'action en revendication en contestant la brevetabilité même de l'invention.

La Cour de cassation vient de juger, pour la première fois, semble-t-il, que la revendication de propriété était indépendante de la validité même du brevet revendiqué: il importe en effet de statuer sur la propriété du brevet tel qu'il a été demandé, avant de rechercher s'il est ou non valable (arrêt du 19 novembre 1963; *Ann. prop. ind.*, 1964, p. 124).

5° Des contestations sont toujours nombreuses sur la délicate question de la propriété des inventions réalisées par des salariés.

a) La propriété des inventions des salariés n'est pas réglée par la loi; elle est du ressort de la convention entre les parties.

Dans l'industrie chimique, une convention collective nationale de travail dispose que toute invention faite par un ingénieur ou un cadre et ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise, est la propriété de l'employeur; et si l'employeur exploite l'invention, le salarié peut avoir droit à une certaine gratification.

Ainsi, il a été jugé qu'une société, soumise à la convention collective de l'industrie chimique, est en droit de revendiquer la propriété d'un brevet pris par son employé, en contravention avec les dispositions de cette convention collective; il y a seulement lieu de recourir à une expertise, pour évaluer le montant de la gratification qui pourrait être due à l'employé (Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 avril 1964; *Ann. prop. ind.*, 1965, p. 168).

b) En l'absence de conventions expresses, la propriété des inventions de salarié est réglée par le juge, selon une jurisprudence bien constante.

L'invention de service, qui est celle réalisée par un salarié dans l'exécution d'une mission inventive résultant du contrat de travail, appartient à l'employeur. L'invention personnelle, qui est celle qui n'est pas réalisée en exécution d'un contrat de travail, reste la propriété de l'employé. Enfin, est la copropriété de l'employeur ou de l'employé, l'invention faite par un employé en dehors du contrat de travail, mais avec le concours de son employeur.

Ainsi, il a été jugé:

— que l'invention, réalisée par un ingénieur d'études ou de recherches, doit appartenir à l'employeur, d'autant plus que l'employeur a poursuivi l'étude et l'expérimentation de l'invention et l'a intégrée dans le cadre de ses fabrications (Cour de cassation, 5 mai 1964 *Ann. prop. ind.*, 1965, p. 157);

— que l'invention, réalisée par un ingénieur technico-commercial représentant de commerce, dont les attributions sont d'ordre commercial, appartient à cet ingénieur, alors que l'invention a été réalisée en dehors de l'initiative de l'employeur, et sans recourir aux moyens de l'entreprise (Cour de Paris, 11 février 1964; *Ann. prop. ind.*, 1964, p. 1960);

— que l'invention, faite par un ingénieur avec l'aide d'un département dont il n'assure pas la direction, constitue la copropriété de cet ingénieur et de son employeur (Cour de Lyon, 2 décembre 1964; *Ann. prop. ind.*, 1965, p. 143).

### Licence

1° Il est fréquent que le licencié, aux termes du contrat de licence, s'interdise de critiquer la validité du brevet concédé.

Une telle stipulation est-elle valable?

Certains le contestaient, pour le motif qu'un tel engagement serait contraire à l'ordre public.

La Cour de cassation, par un arrêt du 7 décembre 1964 (*Ann. prop. ind.*, 1965, p. 174; et note de R. Plaisant, *Dalloz*, 1966), s'est prononcée en faveur de la validité de cette interdiction.

Mais une telle clause ne saurait concerner que l'exécution du contrat de licence: rien n'empêche le licencié, poursuivi en contrefaçon pour des faits extérieurs à la licence, d'opposer la nullité du brevet à titre de moyen de défense (Cour de cassation, 17 décembre 1964 *Ann. prop. ind.*, 1965, p. 172).

2° S'il ne s'est pas interdit de le faire, le licencié peut demander la nullité du brevet, et par voie de conséquence la nullité du contrat de licence.

Mais lorsque le licencié est poursuivi en paiement des redevances arriérées, et lorsque, longtemps après ces poursuites, il demande la nullité du brevet, le juge peut à bon droit

ne pas surseoir à statuer sur la demande en paiement des redevances jusqu'à la décision sur la demande en nullité du brevet: en effet, le sursis n'est pas obligatoire, et le juge peut estimer qu'il n'est pas opportun de l'accorder, le brevet étant présumé valable et la licence étant exploitée (Cour de cassation, 27 novembre 1963; *Ann. prop. ind.*, 1964, p. 130).

3° Si, le brevet étant annulé, le contrat de licence est considéré comme non valable, quel va être le sort des redevances déjà payées par le licencié? Le breveté devra-t-il les rembourser ou pourra-t-il les conserver?

Selon une conception stricte du droit, et à défaut de stipulations contraires, le contrat étant nul, les redevances payées l'ont été sans cause et doivent être remboursées.

Mais l'application de la règle de droit peut conduire à un résultat excessif et injuste.

C'est pourquoi la Cour de cassation, par un arrêt du 5 avril 1960 (*Ann. prop. ind.*, 1965, p. 176), a jugé que l'on peut considérer que l'invalidité d'un contrat de licence, résultant de la nullité du brevet concédé, n'a pas nécessairement pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause les rémunérations mises à la charge du licencié, comme contrepartie des prérogatives dont il a joui effectivement.

4° Le licencié a pour obligation essentielle d'exploiter le brevet concédé.

Par conséquent, lorsque le licencié n'a pas exploité, et lorsqu'il ne justifie pas de difficultés insurmontables de mise au point de l'invention, le contrat de licence doit être résilié à ses torts et griefs (Cour de cassation, 2 décembre 1963; *Ann. prop. ind.*, 1964, p. 128).

### Contrefaçon

1° La Cour de cassation a rendu le 15 avril 1964 (*Ann. prop. ind.*, 1964, p. 105, et note de P. Mathély; A. Chavanne, *Rev. droit comm.*, 1965, p. 604) un très important arrêt sur la responsabilité d'une coopérative agricole en matière de contrefaçon de brevet.

L'article 40 de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets dispose que constituent une contrefaçon, soit la fabrication du produit breveté, soit l'utilisation du produit ou du procédé brevetés.

La fabrication du produit breveté est réprimée en soi, indépendamment de la destination du produit. Il n'y a donc pas lieu de distinguer, selon que l'objet est fabriqué en vue d'un usage commercial ou en vue d'un usage personnel.

Quant à l'emploi des moyens brevetés, il n'est pas toujours punissable. La Cour de cassation avait jugé, le 29 avril 1892, que l'article 40 de la loi « peut ne pas s'appliquer à celui qui achète un objet contrefait pour un usage exclusivement personnel et sans intention de spéculation commerciale », mais qu'il doit au contraire recevoir application, dans le cas où « l'emploi de l'objet contrefait a lieu dans l'intérêt d'une exploitation industrielle ».

Dans l'espèce, qui a fait l'objet de l'arrêt cité, une coopérative agricole utilisait un silo à grains reconnu contrefaisant. La Cour d'appel d'Amiens, par un arrêt du 5 février 1958, avait exonéré la coopérative de toute contrefaçon, pour le motif qu'elle n'utilisait pas le dispositif incriminé dans l'intérêt d'un commerce ou d'une industrie, ni pour en tirer bénéfice.

Il est exact en effet que les coopératives agricoles n'ont pas la qualité de commerçant et ne réalisent pas de bénéfices.

La question était d'importance, car il existe en France 15 000 coopératives, qui réalisent un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de francs. L'activité de ces coopératives constitue donc un secteur économique appréciable, qui ne saurait, dans l'intérêt même de la justice et du progrès, échapper à la protection de la propriété industrielle.

La Cour suprême a heureusement cassé l'arrêt de la Cour d'Amiens, en proclamant que le fait par une coopérative agricole d'utiliser un dispositif breveté, dans l'accomplissement de son but social, tombe sous le coup de l'article 40 de la loi sur la contrefaçon des brevets.

La décision de la Cour suprême est justifiée par la logique et le bon sens. Le droit exclusif conféré par la loi au breveté porte sur l'exploitation de l'invention. Le breveté doit donc être protégé contre toute exploitation non autorisée. Il est bien évident que l'utilisation de moyens brevetés par une coopérative agricole constitue une exploitation. Il importe peu que, par l'effet d'une réglementation spéciale, la coopérative agricole n'ait pas la qualité de commerçant, telle que définie par le Code du commerce; il n'en reste pas moins que, dans la réalité des choses, et au sens économique du mot, elle exerce une exploitation.

Au surplus, il aurait été possible de tirer argument de l'article 1<sup>er</sup> de la Convention d'Union, lequel dispose, dans son alinéa 3, que « la propriété industrielle s'applique également au domaine des industries agricoles ». Par conséquent, de même qu'une invention agricole est protégeable, de même l'utilisation agricole d'une invention doit constituer une contrefaçon.

Ainsi, il est possible de conclure de l'arrêt de la Cour de cassation que toute utilisation d'une invention brevetée constitue une contrefaçon, sauf si cette utilisation est faite seulement à des fins personnelles ou domestiques.

2<sup>o</sup> Le problème de la réparation du préjudice causé par la contrefaçon et de l'évaluation de l'indemnité compensatrice est souvent négligé et méconnu.

Deux décisions de jurisprudence intervenues dans le même litige, et des études doctrinales faites à ce sujet ont récemment apporté une importante contribution à la solution de la question. (Cour de Paris, 22 février 1963, et note de R. Valabrègue, *Ann. prop. ind.*, 1963, p. 284; Tribunal de grande instance de la Seine, 5 février 1964, définitif, *Ann. prop. ind.*, 1965, p. 41; P. Mathély, « De l'évaluation de l'indemnité de contrefaçon », *Ann. prop. ind.*, 1963, p. 249; A. Chavanne, *Rev. droit comm.*, 1965, p. 400).

L'espèce était la suivante. Un inventeur avait fait breveter un perfectionnement à un appareil, dit moulinet de pêche: ce perfectionnement consistait en un dispositif minime et secondaire, qui améliorait légèrement le fonctionnement de l'appareil. Le breveté exploitait artisanalement son invention dans une mesure et dans un cadre réduits. Un industriel avait fabriqué et vendu un grand nombre d'appareils qui, portant le dispositif breveté, avaient été jugés contrefaisants. Après la suppression du dispositif contrefait, l'industriel avait continué à fabriquer et vendre des appareils en nombre croissant.

Le breveté réclamait, à titre d'indemnité de contrefaçon, le bénéfice qu'il réalisait sur chaque appareil dans son exploitation artisanale, multiplié par le nombre d'appareils vendus par l'industriel jugé contrefacteur.

La réclamation du breveté a été rejetée.

Il a d'abord été jugé que la loi sur les brevets ne prévoit pas la confiscation au profit du breveté des bénéfices qui ont pu être réalisés par le contrefacteur.

Il a été jugé ensuite que l'indemnité de contrefaçon doit être appréciée selon les règles générales du droit: cela signifie que le breveté est fondé à obtenir une indemnité correspondant au préjudice qu'il a effectivement souffert du seul fait de la contrefaçon, mais qu'il ne peut rien obtenir de plus.

Il convient donc de rechercher dans quelle mesure le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés par le contrefacteur sont dus à l'emploi du dispositif contrefaisant. Il est possible que les bénéfices réalisés par le contrefacteur ne soient que pour partie imputables à la contrefaçon: il en est ainsi, lorsque la contrefaçon est simplement partielle, ou lorsque le perfectionnement contrefait n'a influé que pour partie dans le choix de la clientèle.

Tel était le cas de l'espèce. Il a été reconnu que le dispositif breveté et contrefait ne jouait dans l'appareil qu'un rôle accessoire; que ce dispositif n'avait jamais été invoqué par le contrefacteur comme argument de vente auprès de la clientèle; et que les ventes du contrefacteur avaient continué d'augmenter après la cessation de la contrefaçon.

En conséquence de quoi, les juges ont estimé que l'indemnité due au breveté devait être fixée en retenant que l'insurpation commise par le contrefacteur était seulement d'ordre qualitatif, et en évaluant ce qui aurait pu être le prix de l'autorisation d'exploiter que devait donner le breveté.

#### Droit unioniste

Le Tribunal de grande instance de la Seine, par un jugement du 5 mars 1964, devenu définitif (*Ann. prop. ind.*, 1964, p. 240), a tranché une intéressante question de droit unioniste.

Un ressortissant américain avait déposé une demande de brevet aux U. S. A. en août 1939. Aux termes d'accords passés, le droit de priorité, né de cette demande américaine, s'était trouvé cédé à un ressortissant britannique. Celui-ci, invoquant la priorité américaine, et sous le bénéfice des moratoires de guerre, avait demandé un brevet en France en 1946.

Or, il y avait deux sortes de moratoires. Il y avait d'un côté un moratoire franco-américain résultant d'un accord du 4 avril 1947; il y avait d'un autre côté un moratoire franco-britannique résultant d'un accord du 29 août 1945, et de l'Arrangement de Neuchâtel (auquel ont adhéré la France et la Grande-Bretagne, mais pas les Etats-Unis). Ces accords ne comportaient pas les mêmes dispositions relativement à la durée des brevets obtenus sous leur bénéfice: l'accord franco-américain disposait que les brevets bénéficiant du moratoire auraient une durée limitée, courant à compter de la demande invoquée à titre de priorité; par contre, les accords franco-britanniques ne contenaient aucune disposition restrictive, de telle sorte que les brevets, demandés sous le bénéfice de ces accords, avaient une durée normale à compter de leur demande.

Il s'agissait donc de savoir si le brevet français, demandé par un britannique avec la revendication d'une priorité américaine, était soumis au régime juridique du moratoire franco-américain, ou au régime du moratoire franco-britannique: la durée du brevet français dépendait de ce choix.

Le jugement cité a décidé que le brevet était soumis au régime du moratoire franco-britannique.

Il a pris sa décision pour deux motifs:

— le droit de priorité, qui procède de la première demande dans un pays de l'Union, devient, dès sa naissance, indépendant de cette demande, puisqu'il subsiste alors même qu'elle serait retirée ou refusée; il se rattache au brevet subséquent et s'exerce selon les modalités de la loi nationale de l'Etat dans lequel celui-ci est demandé et des traités conclus par cet Etat;

— la convention franco-britannique et l'Arrangement de Neuchâtel sont applicables, car les parties contractantes ont lié l'octroi de la prorogation des délais, non pas à la nationalité du déposant de la demande originale, mais à celle du déposant du brevet subséquent.

Le Tribunal a ajouté que l'on ne saurait soutenir que cette solution aboutit à accorder à un ayant cause plus de droits que n'en avait son auteur. En effet, il ne faut pas confondre le droit cédé, qui est toujours le même moyen légal de défense, quelle que soit la main dans laquelle il passe, et l'exercice de ce droit, dont les modalités peuvent être différentes comme étant régies par la loi des pays où il s'exerce.

(à suivre)

## Lettre de Grande-Bretagne \*)<sup>1)</sup>

Frederick HONIG, Barrister-at-Law, Londres

### *La loi sur la propriété industrielle et les pratiques commerciales restrictives en 1965 et 1966*

#### I. Législation

La loi de 1965 dite « *The Development of Inventions Act* » (Loi sur le développement des inventions) a porté de 10 à 12 le nombre des membres de la *Notional Research Development Corporation* et, en outre, a fixé la limite maximum des avances qui peuvent être consenties à la Corporation, sur les fonds publics, à £ 25 millions, au lieu de £ 10 millions.

Des règlements ont été édictés en vertu de la loi de 1964 dite « *The Plant Varieties and Seeds Act* »<sup>2)</sup> (loi sur les variétés végétales et les semences); ils prévoient l'octroi de certains droits aux obtenteurs de nouvelles variétés végétales en ce qui concerne diverses plantes et ils prescrivent la durée de la période pendant laquelle ces droits peuvent être exercés à l'égard des diverses variétés de plantes.

\*) Traduction des BIRPI.

<sup>1)</sup> Pour la « Lettre » relative à l'année 1964, cf. *La Propriété industrielle*, 1965, p. 262 et suiv.

<sup>2)</sup> Cf. *La Propriété industrielle*, 1965, p. 262 et 263.

Les pays suivants sont devenus des « pays parties à la Convention de Paris » (ou des pays parties à la Convention en leur propre nom): Algérie, Argentine, Bulgarie, Chypre, Dahomey, Kenya, Malawi, Mauritanie, Ouganda, Philippines, Union Soviétique et Uruguay.

## II. Jurisprudence

### a) BREVETS D'INVENTION

#### 1. Demande de brevet

*Pratique suivie par l'Office des Brevets - Demandes présentées par des sociétés constituées, autres que les sociétés à responsabilité limitée*

Pendant une cinquantaine d'années, la pratique suivie par l'Office des Brevets avait consisté à exiger que toutes les demandes émanant de sociétés en nom collectif ou d'autres sociétés constituées étrangères, en dehors des sociétés à responsabilité limitée, et visant la délivrance de brevets ou de marques de fabrique, fussent présentées, à titre individuel, par les associés ou les autres personnes dont se composait les dites sociétés. Lorsqu'un changement survenait dans la composition de ces sociétés, ce changement devait être enregistré tant que les brevets ou les marques demeuraient inscrits au registre. Le *Comptroller*, sur avis reçu des *Officers of Law of the Crown* (Conseillers juridiques de la Couronne) en 1905 et 1928, adopta le point de vue selon lequel, seules, les personnes physiques et les sociétés dont les statuts étaient analogues à ceux des sociétés constituées en vertu de la loi anglaise étaient en droit de demander, en leur propre nom, l'octroi d'un brevet ou d'une marque. Les demandes émanant de sociétés allemandes en nom collectif (*Offene Handelsgesellschaften*) et de sociétés comprenant, en partie, des associés à responsabilité limitée et des associés à responsabilité illimitée (*Kommanditgesellschaften*) furent refusées en de nombreuses occasions et toutes les demandes devaient être présentées par tous les associés conjointement et en leurs propres noms.

En ce qui concerne la demande *Schworzkopf*<sup>3)</sup> à la société requérante, qui était une *Kommanditgesellschaft* constituée en vertu de la loi allemande, se joignirent une autre *Kommanditgesellschaft* et une *offene Handelsgesellschaft* pour essayer d'obtenir un renversement de la pratique jusqu'alors suivie par l'Office des brevets. Cette tentative a réussi et le *Comptroller* a reçu pour instructions d'autoriser les demandes en question à suivre leur cours aux noms des sociétés intéressées.

La pratique antérieure était incompatible avec la loi allemande qui permet aux sociétés dont les statuts sont ceux des sociétés requérantes dans le cas présent de demander et d'obtenir des droits de propriété industrielle<sup>4)</sup>. Elle était également incompatible avec l'article 1 (2) de la loi sur les brevets qui, en ce qui concerne des demandes présentées en vertu de la Convention, prévoit que la demande présentée dans le Royaume-Uni « peut émaner de la personne par laquelle a été

<sup>3)</sup> *Patents Appeal Tribunal*, 7 avril 1965; (1965) R.P.C. 387.

<sup>4)</sup> La loi allemande confère aux *Kommanditgesellschaften* et aux *offene Handelsgesellschaften* une personnalité légale distincte. C'est ainsi que, selon les dispositions du Code Commercial allemand, ces sociétés peuvent acquérir n'importe quel bien corporel ou incorporel, ester en justice ou être poursuivies en justice (articles 124 et 161); lorsqu'un titre exécutoire a été obtenu à l'encontre d'une société de ce genre, l'exécution ne peut être effectuée, en vertu de ce titre, à l'encontre des associés personnellement (articles 129 et 161).

présentée la demande de protection ». L'article 1 (2) n'exige donc que l'identité de la personne, de sorte que, en fait, si un requérant, dans un pays partie à la Convention, est considéré comme une « personne », il doit être également considéré comme tel dans le Royaume-Uni.

La décision du *Patents Appeal Tribunal* présente une importance considérable et permettra, à l'avenir, d'éviter beaucoup de difficultés et d'inconvénients.

*Brevetabilité - Mode de collecte des données statistiques au moyen de l'utilisation de pièces d'équipement connues, dans un ordre spécifié*

A propos de la demande *Stahl et Larsson*<sup>5)</sup>, il a été considéré qu'une méthode et un appareil destinés à l'enregistrement automatique des voyages d'usagers, dans un système de transport, en vue de fixer le prix à demander aux divers usagers grâce au traitement des données afférentes aux voyages enregistrés dans une station centrale, ne constituaient pas un « mode de fabrication nouvelle » (article 101 (1) de la loi sur les brevets) et, en conséquence, ne pouvaient pas faire l'objet d'un brevet<sup>6)</sup>.

*Brevetabilité - Demande de délivrance d'un brevet concernant un système, facilitant l'audition, qui exigeait l'insertion d'un dispositif récepteur dans les dents de l'usager - S'agissait-il d'une invention brevetable ou d'un mode de traitement d'une maladie ?*

Un mode de traitement d'une maladie du corps humain ne constitue pas, au sens de la loi, un « mode de fabrication » et n'est donc pas brevetable. En ce qui concerne la demande *Puharich et Lawrence*<sup>7)</sup> l'invention consistait en un système destiné à faciliter l'audition et qui, pour être efficace, exigeait un émetteur radio branché sur un microphone et un récepteur radio fixé dans la bouche du malade et relié à ses nerfs dentaires. Il s'agissait d'un système visant à rectifier les déficiences auditives par des moyens autres que la méthode usuelle de simplification du son et présentant donc potentiellement une grande valeur dans les cas d'altération ou de destruction de l'organe de Corti. Pour permettre son fonctionnement, une opération dentaire était nécessaire et il s'agissait donc de savoir si cette invention se rapportait à un mode de traitement qui ne pouvait pas être protégé par un brevet. Le *Patents Appeal Tribunal* a estimé que la demande devait être admise à suivre son cours car une opinion contraire, fondée uniquement sur la nécessité d'une opération dentaire, équivaldrait à déclarer qu'un nouveau matériau pour les plombages dentaires ne pouvait faire l'objet d'une protection. En outre, cette opération dentaire était inséparable de la fabrication et de l'utilisation du dispositif en question et ne devait donc pas être considérée comme constituant un obstacle à la brevetabilité.

<sup>5)</sup> *Patents Appeal Tribunal*, 13 mai 1965; (1965) R. P. C. 596.

<sup>6)</sup> Une demande relative à la même méthode a été acceptée par l'Office canadien des brevets. L'article 2 (d) de la loi canadienne de 1935 sur les brevets définit, toutefois, l'invention comme « tous nouveaux et utiles procédés, techniques, machines, fabrications... » alors que l'article 101 (1) de la loi britannique de 1949 sur les brevets définit une invention comme étant « un mode quelconque de fabrication nouvelle... » et a donc une portée plus restreinte que le texte canadien correspondant.

<sup>7)</sup> *Patents Appeal Tribunal*, 11 juin 1964; (1965) R. P. C. 395.

**2. Opposition à la délivrance d'un brevet**

*Opposition basée sur le motif que l'invention a un caractère d'évidence - Appel à la Divisional Court*

L'article 14 (4) de la loi sur les brevets stipule qu'il peut être interjeté appel de toute décision du *Comptroller* qui refuse, dans une procédure d'opposition, la délivrance d'un brevet pour le motif, notamment, que l'invention a un caractère d'évidence et ne comporte manifestement aucune activité inventive. L'appel doit être adressé au *Patents Appeal Tribunal* dont la décision est définitive, sauf lorsqu'il y a eu un abus de juridiction ou lorsque le dossier fait ressortir une erreur sur un point de droit. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, il peut être, de nouveau, fait appel, auprès de la *Divisional Court*. Il s'agit d'un appel « *certiorari* » (ordonnance évoquant une affaire dont une juridiction inférieure a été dessaisie) visant à annuler une décision du Tribunal d'Appel<sup>8)</sup>.

A propos du brevet de *Lister & Company Limited*<sup>9)</sup>, la *Divisional Court* a refusé d'intervenir au sujet d'une décision du *Patents Appeal Tribunal* autorisant une demande de délivrance d'un brevet à suivre son cours. Il s'agissait d'un procédé relatif à l'utilisation de fibres présentant des caractéristiques différentes et dont l'une, au contraire de l'autre, devait faire l'objet d'un traitement de contraction, avec ce résultat que le produit fini ressemblait à une fourrure naturelle. Les opposants faisaient valoir que l'idée de recourir à une fibre artificielle dont les propriétés étaient connues, au lieu d'employer des fibres naturelles, et d'utiliser cette fibre artificielle selon un procédé déjà connu, ne pouvait faire l'objet d'une protection par brevet. La Cour a rejeté cette argumentation en s'appuyant principalement sur la considération selon laquelle une invention ne pouvait avoir un caractère d'évidence lorsque personne, sauf les requérants, n'avait adopté ce procédé particulier « comme la clé ouvrant un marché rémunérateur ». Quand les moyens de preuve ne permettaient pas d'établir la raison pour laquelle personne n'avait jamais songé à adopter ce procédé, il ne s'agissait pas d'une invention qui, selon les exigences de l'article 14 (1) (a), ne comportait « manifestement » aucune activité inventive. De l'avis de la Cour, il n'y avait donc pas lieu d'empêcher une demande de délivrance d'un brevet de suivre son cours<sup>10)</sup>.

*Opposition basée sur le motif que le requérant a obtenu de l'opposant l'invention en question, l'« obtention » ayant prétendument eu lieu à l'étranger - Cette allégation est-elle recevable ?*

Au sujet de la demande de *Du Pont de Nemours & Company*<sup>11)</sup>, il a été considéré que la délivrance d'un brevet ne peut faire l'objet d'une opposition pour le motif que l'invention a été obtenue de l'opposant, si cette allégation se réfère à l'obtention de l'invention dans un pays étranger (les États-Unis d'Amérique). Il en est ainsi, soit que la demande, comme dans le cas présent, relève de la Convention, soit qu'il s'agisse

<sup>8)</sup> Des exemples concernant l'exercice de cette juridiction figurent dans *Prop. ind.*, 1963, p. 195, et 1964, p. 149.

<sup>9)</sup> *Divisional Court (Queen's Bench Division)*, 6 mai 1965; (1966) R. P. C. 30.

<sup>10)</sup> Dans une procédure en révocation de brevet, il se pourrait, évidemment, que la situation s'avère différente.

<sup>11)</sup> *Patents Appeal Tribunal*, 19 mai 1965; (1965) R. P. C. 582.

d'une première demande présentée dans le Royaume-Uni. En conséquence, lorsque ce motif particulier figure dans un avis d'opposition, il doit être supprimé.

*Insuffisance de la description alléguée pour le motif que l'« élément initial » (starting material) a été difficile à obtenir lors de la publication de la description*

Dans le cas d'un micro-organisme, destiné à être utilisé au cours d'un processus de fermentation, qui avait été suffisamment identifié grâce à un numéro de dépôt dans l'*American Type Culture Collection*, mais qui n'avait pas été immédiatement disponible au moment de la publication de la description complète, la Cour a rejeté une requête d'opposition à la délivrance d'un brevet, fondée sur l'insuffisance de la description<sup>12</sup>). La Cour a estimé qu'il convenait d'établir une distinction entre l'identification d'un « élément initial » (qui satisfait au critère de suffisance exigé) et sa non-disponibilité (qui n'annule pas cette suffisance) et que, d'après les faits de la cause, il avait été porté remède à cette non-disponibilité au moment où la procédure d'opposition avait été examinée.

### 3. Prolongation de la durée de la protection

*Pratique suivie - Situation du breveté initial lorsque la demande de prolongation est présentée par un cessionnaire*

Dans l'affaire du brevet *Ajax Magnethermic Corporation*<sup>13</sup>), les cessionnaires d'un brevet demandaient une prolongation de la durée de protection et avaient désigné les cédants comme défeudeurs. Il a été considéré que les cédants pouvaient, à leur choix, se retirer de la procédure ou prendre des dispositions pour s'opposer à la demande.

*Pratique suivie en matière d'opposition à une demande de prolongation formulée par un service officiel - Représentation conjointe ou distincte du service officiel et du Comptroller*

Dans les *Lettres Patentes* n°s 103, 188 et 107.007 de la *Western Electric Co. Ltd.*, au sujet d'une affaire où une demande de prolongation de brevets faisait l'objet d'une opposition de la part d'un service officiel, la Cour a décidé que le *Comptroller* et le service qui faisait opposition ne devaient pas être représentés séparément et que toutes les questions pertinentes devaient être soumises à la Cour au nom du *Comptroller*<sup>14</sup>). Cette pratique n'a pas été contestée depuis plus de 30 ans<sup>15</sup>) mais, dans l'affaire récente du brevet de la *Western Electric Company*<sup>16</sup>), la Cour a exprimé l'avis que, à moins qu'il n'y eût d'autres opposants, en sus d'un service officiel opposant, ce service et le *Comptroller* devraient être représentés séparément pour le motif que le *Comptroller* se trouvait dans la situation d'un *amicus curiae* plutôt que dans celle d'un opposant, et que, s'il n'était pas représenté séparément, il risquerait de se sentir gêné dans la présentation des arguments que, personnellement, il jugerait appropriés et qui pourraient

ne pas coïncider nécessairement avec ceux du service officiel qui fait opposition<sup>17</sup>).

*Prolongation pour cause de rémunération inadéquate - Utilisation industrielle initiale d'une invention, limitée à un domaine particulier dans le pays d'origine — ce domaine n'étant pas utilisable, pour plusieurs années à venir, dans le Royaume-Uni - Possibilités d'utilisation dans un certain nombre d'autres domaines*

En ce qui concerne le brevet *Ionics Incorporated*<sup>18</sup>), les requérants (une société américaine) demandaient la prolongation d'un brevet concernant des améliorations en matière de procédés d'échanges d'ions et de leur mode d'utilisation. Aux États-Unis, où ce brevet avait été exploité tout d'abord, son emploi principal résidait dans le dessalement de l'eau. Cette utilisation particulière n'était pas considérée comme possible dans le Royaume-Uni pendant un certain nombre d'années (probablement jusqu'en 1972) mais il était évident que le brevet offrait des possibilités d'autres utilisations et c'était sur certaines de celles-ci que portait la demande de prolongation. La Cour a estimé que, si l'utilisation de l'invention pour le dessalement de l'eau avait été présentée comme constituant le principal domaine d'exploitation, aucune prolongation n'aurait été accordée, mais, étant donné qu'il avait été affirmé et prouvé que l'invention pouvait servir à d'autres usages, il y avait lieu de prolonger de quatre ans le brevet en question.

*Prolongation pour cause de rémunération inadéquate - Utilisation d'une invention retardée par une intervention gouvernementale*

Dans l'affaire du brevet de l'*American Cyanamid Company*<sup>19</sup>), il a été accordé aux brevetés une prolongation de quatre ans et demi, pour des insecticides, parce que les pertes encourues par eux pendant la durée du brevet étaient dues, en partie, au fait que l'introduction et l'utilisation de ces insecticides n'avaient été autorisées, en vertu des règlements officiels, qu'après des essais établissant leur innocuité et que la durée de ces essais avait été d'environ trois années.

*Prolongation pour cause de pertes dues à la guerre - Règle alléguée selon laquelle aucune prolongation n'est autorisée dans le cas où la durée de la prolongation serait inférieure à la période comprise entre la date normale d'expiration et la date de l'examen de la demande de prolongation*

En ce qui concerne le brevet *Michelin Tyre Company Limited*<sup>20</sup>), il a été considéré qu'une prolongation, pour cause de pertes dues à la guerre, peut être accordée en dépit du fait qu'une invention a été brevetée après la guerre, sous réserve que l'impossibilité, pour le breveté, d'exploiter le brevet soit due à la guerre (par exemple, lorsque les retards dans l'instal-

<sup>12</sup>) *Patents Appeal Tribunal*, 18 juillet 1966; *Dann's Application*; (1966) R. P. C. 532.

<sup>13</sup>) *Chancery Division*, 15 juin 1965; (1965) R. P. C. 480.

<sup>14</sup>) *Chancery Division*, 17 mars 1932; (1932) 49 R. P. C. 342.

<sup>15</sup>) En fait, cette pratique remonte à 1850.

<sup>16</sup>) *Chancery Division*, 11 janvier 1965; (1965) R. P. C. 335.

<sup>17</sup>) Il y a lieu d'observer que, dans le cas mentionné ici, il s'agissait d'une question purement académique; en fait, le *Comptroller* et plusieurs services officiels étaient représentés par le même avocat, mais il y avait un certain nombre d'autres opposants qui assumaient la responsabilité de présenter la thèse de l'opposition dans son ensemble. Etant donné les circonstances, une représentation distincte des services officiels et du *Comptroller* n'a pas été jugée nécessaire.

<sup>18</sup>) *Chancery Division*, 27 juillet 1966; (1967) R. P. C. 143.

<sup>19</sup>) *Chancery Division*, 31 mars 1965; (1966) R. P. C. 54.

<sup>20</sup>) *Patent Office*, 2 février 1966; (1967) R. P. C. 6.

lation des moyens de fabrication résultent de pénuries provoquées par la guerre). L'argumentation des opposants, selon laquelle une prolongation ne peut jamais être accordée si la durée de la prolongation (dans le cas présent, deux ans) est inférieure à la période comprise entre la date normale d'expiration du brevet et la date de l'examen de la demande de prolongation, a été rejetée. Cette argumentation n'a pas été admise parce que son acceptation aurait eu pour résultat de priver de redevances les requérants, durant une période méritée de prolongation, uniquement en raison des circonstances fortuites qui avaient entraîné des retards indus dans la procédure engagée en vue d'une prolongation.

*Prolongation pour cause de pertes dues à la guerre - Verre utilisé pour des tubes de télévision et convenant pour la télévision en couleur*

En ce qui concerne le brevet de *Philips Electric Ltd.*<sup>21</sup>), la Cour a jugé recevable la thèse des requérants selon laquelle la guerre avait retardé l'introduction de la télévision en couleur et, en admettant comme valable, l'expérience acquise aux Etats-Unis où, dans les dix années qui ont suivi l'introduction de la télévision en couleur, 6½ % des récepteurs pouvaient recevoir les émissions en couleur, la Cour a estimé que la pénétration, sur le marché anglais, de récepteurs pour la couleur (dans une proportion représentant 10 % de l'ensemble des récepteurs) prendrait trois ans à dater de l'introduction de la télévision en couleur. En supposant, de plus, que celle-ci pourrait être mise en pratique dans un délai d'un an, une prolongation de 4 ans et 9 mois a été accordée, les 9 mois en question correspondant au laps de temps qui s'était écoulé entre l'expiration du brevet et l'examen de la requête.

#### 4. Amendement de la description

*Demande d'autorisation d'amendement de la description - Obligation de fournir des détails complets sur les motifs de la demande*

Une demande d'autorisation d'amendement d'une description doit, comme l'exige l'article 29 (2) de la loi sur les brevets, « fournir des détails complets sur les motifs pour lesquels la demande est présentée ». Au sujet du brevet de la *Clevite Corporation*<sup>22</sup>), il a été considéré qu'il ne suffit pas qu'un requérant déclare simplement qu'il désire limiter la revendication par la voie d'une renonciation, de manière à établir une distinction par rapport à une invention antérieure divulguée dans un brevet étranger. Il est tenu de divulguer cette invention antérieure et, s'il ne le fait pas, sa demande d'amendement de la description sera rejetée.

*Demande d'autorisation d'amendement de la description - Opposition à la demande - Procédure*

En ce qui concerne le brevet de *Temmler-Werke*<sup>23</sup>), il a été considéré qu'un opposant à une demande d'amendement d'une description n'a pas normalement droit à la divulgation de documents par le requérant. Les pouvoirs conférés au *Comptroller* par l'article 29 de la loi ont été jugés suffisants pour

permettre au *Comptroller* lui-même de tirer au clair les raisons qui ont incité un requérant à demander l'autorisation de modifier la description.

#### 5. Révocation

*Demande de révocation d'une demande présentée en vertu de la Convention - Anticipation alléguée pour cause de publication avant la date de priorité - Publication sans le consentement du demandeur de brevet*

L'article 50 (2) (a) de la loi sur les brevets prévoit qu'une invention ne sera pas considérée comme ayant été anticipée pour cause de publication de l'invention avant la date de priorité, si le requérant fait la preuve que les éléments publiés ont été obtenus de lui et publiés sans son consentement. Au sujet du brevet de l'*Ethyl Corporation*<sup>24</sup>), il a été considéré qu'un demandeur de brevet peut se fonder sur cette disposition s'il est en mesure de prouver que les éléments publiés ont été obtenus à l'étranger. Les faits étaient les suivants: en juin 1955, les requérants adressèrent à l'*American Chemical Society* un résumé d'une communication dont il devait être donné lecture lors d'une réunion de cette Société qui devait se tenir en septembre de la même année. Le résumé fut publié bien avant la réunion et devint accessible, à l'Office des brevets du Royaume-Uni, le 15 septembre 1955. La demande visant la délivrance d'un brevet aux Etats-Unis fut faite le 23 septembre 1955 et la date de priorité revendiquée dans le Royaume-Uni était le 23 septembre 1956. A la suite d'une demande de révocation en vertu de l'article 33 de la loi sur les brevets, pour le motif que ce résumé, lorsqu'il était devenu accessible dans le Royaume-Uni, constituait une anticipation, il a été considéré que, bien qu'obtenu aux Etats-Unis, ledit résumé avait été « obtenu » des requérants au sens de l'article 50 (2) (a) de la loi sur les brevets et qu'il avait été ainsi obtenu sans le consentement des requérants, parce que ceux-ci n'étaient pas tenus de savoir que ce résumé serait publié avant la date à laquelle il devait être effectivement donné lecture de la communication en question lors de la réunion de septembre de l'*American Chemical Society*.

#### 6. Licences contractuelles

*Interprétation d'un accord de licence - Sens du terme « invention »*

Lorsqu'un accord de licence prévoit que le donneur de licence divulguera au preneur de licence une invention « couverte » par des demandes de lettres patentes et que le preneur de licence n'utilisera l'invention que de la manière prévue dans ledit accord, s'il apparaît, par la suite, que les demandes de lettres patentes, qui sont inconnues du preneur de licence, « couvrent » beaucoup plus que l'invention effectivement divulguée, les droits du preneur de licence concernant l'utilisation de l'invention sont limités à l'invention telle qu'elle lui a été divulguée et ne s'étendent pas à l'invention telle qu'elle est décrite dans les demandes de lettres patentes<sup>25</sup>). Cette question a surgi au sujet d'une affaire spéciale exposée par un arbitre, qui voulait obtenir une décision de la Cour sur un point d'interprétation de l'accord conclu entre

<sup>21</sup>) *Chancery Division*, 26 octobre 1965; (1967) R.P.C. 113.

<sup>22</sup>) *Patents Appeal Tribunal*, 16 novembre 1965; (1966) R.P.C. 199.

<sup>23</sup>) *Patents Appeal Tribunal*, 12 novembre 1965; (1966) R.P.C. 187.

<sup>24</sup>) *Patents Appeal Tribunal*, 12 novembre 1965; (1966) R.P.C. 205.

<sup>25</sup>) *Court of Appeal*, 11 mai 1965; *Flufon Ltd. c. William Frost & Sons Ltd.*; (1965) R.P.C. 562.

les parties, et le fond de la cause n'a pas fait l'objet d'un examen.

*Obligation, pour le preneur de licence, en vertu d'un accord, de divulguer au donneur de licence les « améliorations intervenues » - Moment où cette obligation du preneur de licence prend naissance - Obligation correspondante, pour le donneur de licence, de divulguer les améliorations et les inventions nouvelles - L'obligation du donneur de licence peut-elle se prolonger au-delà de l'expiration de l'accord? - Utilisation de renseignements confidentiels après l'expiration de l'accord.*

La Chambre des Lords et la *Court of Appeal* ont confirmé — en partie — le jugement du tribunal de première instance dans l'affaire *National Broom & Machine Co. c. Churchill Genn Machines Ltd.*<sup>26)</sup>, et ont considéré que, lorsqu'un accord de licence prévoit que le preneur de licence communiquera au donneur de licence « toutes les améliorations apportées par lui » pendant la durée de l'accord, et que, s'il en est requis par le donneur de licence, il devra demander une protection par brevet pour ces améliorations, l'obligation, pour le preneur de licence, de divulguer ces améliorations prend naissance dès que celui-ci est en mesure de demander la délivrance d'un brevet, et non pas à tel stade ultérieur où le preneur de licence peut éventuellement être à même de produire une machine capable de fonctionner<sup>27)</sup>.

Les preneurs de licence avaient conçu certaines améliorations avant l'expiration de l'accord conclu entre les parties, mais ils avaient retardé leur demande de brevet jusqu'après la date d'expiration de cet accord. Ils faisaient valoir qu'ils étaient en droit de retarder cette demande jusqu'au moment où ils auraient mis au point une machine dont on pourrait effectivement constater le fonctionnement, mais leur argumentation ne fut pas admise et il fut considéré que les plaignants avaient droit à la divulgation de toutes les améliorations, conçues par les défendeurs, pour lesquelles ceux-ci auraient été en mesure de demander une protection par brevet avant l'expiration de l'accord.

La clause de l'accord à laquelle il a été fait allusion prévoyait également que tous les brevets obtenus par les preneurs de licence sur la demande des donneurs de licence seraient « la propriété des donneurs de licence, mais de telle manière que les preneurs de licence détiendraient des licences exclusives afférentes à ces brevets... ». Les preneurs de licence (défendeurs) soutenaient que cette clause devait être interprétée de telle sorte qu'elle leur conférât un droit à des licences exclusives pour toute la durée des brevets. Les donneurs de licence (plaignants) arguaient, de leur côté, que le droit des preneurs de licences à des licences exclusives se limitait à la durée de l'accord. La Chambre des Lords et la *Court d'Appel* ont accepté l'argumentation des plaignants selon laquelle le droit des défendeurs à des licences exclusives prenait fin lors de l'expiration de l'accord conclu entre les parties.

La *Court d'Appel* a également examiné quelle devait être la portée exacte de l'enquête concernant les dommages-intérêts

auxquels avaient droit les plaignants en raison de l'utilisation, par les défendeurs, de renseignements confidentiels fournis par les plaignants, sous forme de dessins, après l'expiration de l'accord<sup>28)</sup>. Le tribunal de première instance avait estimé que l'enquête devait se borner à l'utilisation abusive et illicite des dessins, dont les plaignants avaient fait mention dans l'exposé détaillé de leurs prétentions. La *Court d'Appel* n'a pas admis cette limitation et a ordonné une enquête générale visant tous les dessins utilisés par les défendeurs lors de l'abus de confiance commis par eux.

## 7. Licences obligatoires

### *Licence obligatoire pour des produits médicaux* *Date effective de la licence*

L'article 41 (1) de la loi sur les brevets prescrit que le *Comptroller* peut accorder une licence obligatoire « aux conditions qu'il jugera convenables » mais cet article ne spécifie pas la date à partir de laquelle cette licence doit prendre effet. Dans l'affaire *Hoffmann-La Roche & Co. AG. c. Intercontinental Pharmaceuticals Ltd.*<sup>29)</sup>, il a été considéré qu'une licence obligatoire prend effet à partir de la date de la décision du *Comptroller*. En ce qui concerne le brevet de *Geigy S. A.*<sup>30)</sup>, la question s'est posée de savoir si la date de la décision est la date à laquelle le *Comptroller* décide d'accorder une licence ou la date à laquelle il approuve les clauses de la licence. L'*Assistant-Comptroller*, en prescrivant l'octroi d'une licence le 20 août 1963, avait laissé aux parties le soin de préparer l'accord de licence et stipulé que, si elles étaient dans l'incapacité d'aboutir à un accord dans sa forme définitive, il serait disposé à décider toute question qui surgirait entre elles. Ce fut seulement le 15 avril 1965 que les parties se présentèrent de nouveau devant l'*Assistant-Comptroller* et soumièrent à son approbation le projet d'accord. Il apparut alors que les parties avaient différé d'avis, pendant la période intermédiaire, sur des points importants, tels que le droit, pour les preneurs de licence, d'importer ou d'exporter le médicament breveté, de n'assurer la fabrication que par leurs propres employés ou de recourir à des sous-traitants, et également, la question de la fixation du prix de vente qui devait servir de base pour le calcul des redevances. Ces questions, selon la *Cour*, étaient, non pas des questions de pure forme, découlant simplement de la décision prise le 20 août 1963, mais bien des questions de fond au sujet desquelles une « décision » n'intervint que lorsque l'affaire fut, de nouveau, soumise à l'*Assistant-Comptroller* le 15 avril 1965. Il fut donc considéré que la « décision » pertinente était celle du 15 avril 1965 et que la licence devait commencer de prendre effet à cette date<sup>31)</sup>.

<sup>28)</sup> La Chambre des Lords ne s'est pas prononcée sur cet aspect de l'affaire car les parties avaient convenu, comme indiqué ci-dessus, d'accepter la décision de la *Court of Appeal*.

<sup>29)</sup> Cf. *Prop. ind.* 1965, p. 260.

<sup>30)</sup> *Divisional Court of the Queen's Bench Division*, 9 février 1966; (1966) R. P. C. 250.

<sup>31)</sup> Il y a lieu d'observer que, dans certaines occasions, les clauses définitives de la licence ne constituent qu'une simple formalité, auquel cas, la date à laquelle la licence prend effet serait la date à laquelle le *Comptroller* prend la décision de base visant l'octroi ou le non-octroi d'une licence obligatoire. D'autre part, dans le cours normal des choses, le laps de temps s'écoulant entre la décision antérieure et l'accord final sur les clauses précises de la licence est beaucoup plus court que dans le cas ici mentionné.

<sup>26)</sup> Cf. *Prop. ind.*, 1965, p. 260.

<sup>27)</sup> *Chambre des Lords*, 24 novembre 1966; (1967) R. P. C. 99; *Court of Appeal*, 15 juin 1965; (1965) R. P. C. 316.

### 8. Utilisation de l'invention pour les services de la Couronne

*Base de la rémunération - Répartition de la rémunération entre les cobrevetés - Pertinence d'un accord antérieur entre les cobrevetés visant la répartition des redevances*

Dans l'affaire du brevet *Patchett*<sup>32)</sup>, l'inventeur avait conclu avec ses employeurs un accord en vertu duquel les lettres patentes devaient appartenir uniquement aux employeurs mais devaient continuer à porter les noms conjoints des parties. L'accord prévoyait en outre que, dans le cas où les employeurs exploiteraient eux-mêmes le brevet en fabriquant et en vendant ultérieurement les produits manufacturés conformément au brevet, l'inventeur devrait recevoir 2½ % du prix de vente des articles fabriqués et que, si une licence était accordée à une tierce partie, l'inventeur recevrait 40 % des redevances ou du prix d'achat de la licence, selon le cas.

Le brevet avait été utilisé ultérieurement par la Couronne et la question se posait de savoir quelles devaient être la rémunération convenable à verser par la Couronne et la répartition de cette rémunération entre les cobrevetés. Il a été considéré que la base adéquate pour le calcul de la rémunération était une redevance raisonnable qui devait normalement être celle sur laquelle s'accorderaient un donneur de licence et un preneur de licence enclins l'un et l'autre à régler l'affaire<sup>33)</sup>, et que, dans le cas présent, le montant fixé devrait correspondre à 5 % de la valeur totale des articles fabriqués par la Couronne. Quant à la répartition entre les cobrevetés, l'accord conclu entre eux ne prévoyait pas l'éventualité de l'utilisation du brevet pour les services de la Couronne et, en conséquence, les proportions stipulées dans l'accord n'étaient pas applicables en l'espèce. Ces proportions devaient être fixées, soit entre les cocessionnaires, soit comme si l'inventeur avait cédé tous ses droits afférents au brevet — auquel cas, en tant que cédant, il avait droit à une rémunération en vertu de l'article 47 (3) de la loi sur les brevets (« en telle proportion qui... à défaut d'un accord, pourra être fixée par la Cour »). Étant donné les circonstances, la Cour a considéré qu'il y avait lieu de procéder à la répartition par parties égales entre l'inventeur et l'employeur.

*Autorisation gouvernementale de « faire, utiliser et pratiquer » une invention brevetée (article 46 de la loi sur les brevets) -*

*Autorisation d'importer des médicaments pour le National Health Service*

La Chambre des Lords a rejeté l'appel interjeté par la *Pfizer Corporation* (*Pfizer Corporation c. Ministry of Health*)<sup>34)</sup> contre l'arrêt de la *Court of Appeal*<sup>35)</sup>, selon lequel le Ministre de la Santé avait le droit, aux termes de l'article 46 de la loi sur les brevets, d'autoriser l'importation de médicaments provenant de l'étranger et destinés à être utilisés par le *National Health Service*. Il convient de signaler que les appelants détenaient un brevet pour un médicament largement employé par le *National Health Service* et qui, jusqu'en 1961, était obtenu auprès de titulaires de licence des bre-

vetés. En 1961, le défendeur (le Ministère de la Santé) avait autorisé une société anglaise à importer, à destination du *National Health Service*, certaines quantités de ce médicament en provenance d'un fabricant italien. Pour autoriser cette importation, le Ministère se fondait sur les pouvoirs à lui conférés par l'article 46 (1) de la loi sur les brevets, qui — pour autant que cela intéresse la présente affaire — stipule ce qui suit :

« Nonobstant une disposition quelconque de la présente loi, tout département du Gouvernement et toute personne habilitée, par écrit, par un département du Gouvernement peuvent faire, utiliser et pratiquer pour les services de la Couronne, toute invention brevetée... »

Les appelants sollicitèrent alors des déclarations à l'effet que le Ministère n'avait pas, en vertu dudit article, le pouvoir d'autoriser une personne, dans le Royaume-Uni, à importer de l'étranger, en vue de son utilisation par le *National Health Service*, un médicament qui, en l'absence de cette autorisation, ne pouvait pas être importé en vue de ladite utilisation sans qu'il en résultât une infraction portant atteinte au brevet des appelants. Ceux-ci présentaient trois arguments principaux qui pouvaient se résumer comme suit :

1° L'article 46 (1) de la loi sur les brevets permettait uniquement à un département du Gouvernement d'autoriser l'utilisation d'une invention « pour » les services de la Couronne mais non « par » les services de la Couronne au bénéfice de tierces parties — à savoir les malades relevant du *National Health Service*.

2° La fourniture d'un médicament, selon le système du *National Health Service*, à des malades non hospitalisés, moyennant le paiement nominal, prévu par la loi, de 2 shillings pour chaque ordonnance médicale, constituait une vente du médicament<sup>36)</sup> et ne rentrait donc pas dans les cas visés par l'article 46 (1) qui permettait uniquement de « faire, utiliser et pratiquer » une invention et qui, contrairement à l'article 49 (1) de ladite loi, ne mentionnait pas la « vente » (*vending*).

3° L'importation du médicament, en provenance d'Italie, par la personne censée avoir été autorisée par le Ministère à « faire, utiliser et pratiquer » l'invention ne constituait pas une infraction; elle n'exigeait donc pas l'autorisation du Ministère et elle n'habilitait pas le Ministère à donner ladite autorisation; la seule infraction commise par la personne bénéficiant de l'autorisation du Ministère étant la vente de ce médicament au Ministère, il s'agissait là d'une infraction (la « vente ») que le Ministère ne pouvait pas autoriser en vertu des pouvoirs que lui conférait l'article 46 (1).

La Chambre des Lords, à la majorité de trois voix contre deux, a rejeté l'appel et exprimé l'opinion suivante au sujet des trois arguments invoqués par les appelants :

1° Selon trois des *Law Lords* (Lords juristes), c'était manquer de réalisme que d'établir une distinction entre les services assurés « pour » la Couronne et les services assurés « par » la couronne au bénéfice de tierces parties — à savoir les

<sup>32)</sup> *Chancery Division*, 21 juin 1966; (1967) R.P.C. 77.

<sup>33)</sup> Telle est la base recommandée par la *Royal Commission on Awards to Inventors* (Commission Royale d'indemnisation des inventeurs).

<sup>34)</sup> *House of Lords*, 1<sup>er</sup> février 1965; (1965) R.P.C. 261.

<sup>35)</sup> Pour l'arrêt de la *Court of Appeal*, voir *Prop. ind.*, 1964, p. 151.

<sup>36)</sup> La taxe, prévue par la loi, de 2 shillings, est maintenant supprimée et tous les médicaments sont fournis gratuitement aux malades du *National Health Service*; il y a lieu de souligner également que les appelants ne soutenaient pas que la fourniture de médicaments aux malades hospitalisés constituait une vente.

malades relevant du *National Health Service*<sup>37)</sup> — et ces trois *Law Lords* aboutirent donc à la conclusion que, dans le cas présent, l'autorisation du Ministère était une autorisation d'utiliser l'invention « pour » les services de la Couronne, au sens de l'article 46 (1).

2° La Chambre des Lords a été unanime à considérer que la fourniture de médicaments aux malades non hospitalisés ne constituait pas une vente (« *vending* »), nonobstant le fait que ces malades, en obtenant le médicament auprès du service de pharmacie d'un hôpital ou dans une officine de pharmacien, devaient acquitter une taxe, prévue par la loi, de 2 shillings<sup>38)</sup>. Le malade qui obtenait ce médicament ne faisait qu'exercer un droit prévu par la loi et il aurait été peu réaliste de qualifier de « contrat de vente » l'exercice de ce droit.

3° La Chambre des Lords a également rejeté à l'unanimité le troisième argument des appelants et a considéré que l'importation du médicament par la personne qui avait reçu l'autorisation du Ministère avait en vue de traiter ce médicament comme rentrant dans le cours normal des transactions de l'importateur et représentait, en tant que telle, une « utilisation » et une « pratique » de l'objet visé par le brevet des appelants, qui, en l'absence d'une autorisation, auraient constitué une infraction<sup>39)</sup>.

En conclusion, il y a lieu de signaler que la Chambre des Lords n'avait pas à s'occuper du droit, pour la Couronne elle-même, de vendre une invention brevetée, en vertu des pouvoirs conférés par l'article 46 (1) de la loi. En fait, tout droit de ce genre avait été l'objet d'une renonciation expresse, au nom de la Couronne, lors de l'argumentation présentée à la Cour. En période de crise, comme le stipule l'article 49 (2) de la loi, la situation est, naturellement, toute différente, car l'article 49 confère expressément des pouvoirs au gouvernement pour « vendre » aussi bien que pour « faire, utiliser et pratiquer » une invention.

#### 9. Procès en infraction

*Demande d'injonction interlocutoire - Infraction alléguée à un brevet portant sur un médicament - Contre-allégation d'invalidité - Charge de la preuve*

Dans l'affaire *F. Hoffmann-La Roche & Co. AG. c. Intercontinental Pharmaceuticals Ltd.*<sup>40)</sup>, il a été considéré que, dans les cas appropriés, une injonction interlocutoire devait être accordée à un breveté à l'encontre d'un défendeur dont il était allégué qu'il avait porté atteinte à un brevet concernant un médicament, nonobstant le fait que le défendeur avait sollicité l'octroi d'une licence obligatoire. La Cour d'Appel a nettement précisé qu'elle désapprouvait l'argumentation

selon laquelle un défendeur, parce qu'il a sollicité l'octroi d'une licence obligatoire et qu'il a des chances d'obtenir celle-ci en temps voulu, est en droit d'anticiper cet octroi en portant atteinte au brevet du plaignant. On peut affirmer que ce point particulier a été définitivement réglé en faveur du titulaire du brevet.

Dans l'affaire *Hoffmann-La Roche & Co. AG. c. D. D. S. A. Pharmaceuticals Ltd.*<sup>41)</sup>, il s'agissait encore d'un procès dans lequel les défendeurs avaient importé de l'étranger un médicament portant atteinte au brevet et l'avaient lancé sur le marché, malgré l'existence du brevet des plaignants. La thèse selon laquelle la demande d'injonction interlocutoire, présentée par les plaignants, devait être rejetée parce qu'une demande des défendeurs visant l'octroi d'une licence obligatoire était pendante, n'a pas été avancée très sérieusement, sinon qu'il a été suggéré, au nom des défendeurs, que cette demande pendante devait être prise en considération comme un facteur valable pour déterminer l'équilibre qui devait être respecté.

Le principal argument des défendeurs dans cette affaire, était le suivant: les deux premières revendications figurant dans la description des plaignants étaient rédigées en des termes si larges qu'elles couvraient une multitude de composés chimiques et n'étaient donc pas valables; seule, la troisième revendication était assez limitée pour échapper au risque de non-validité. Les défendeurs arguaient que, dans ces conditions, il leur suffisait d'établir que, lors du procès, le brevet des plaignants risquait d'être considéré comme non-valide, pour empêcher les plaignants d'obtenir une injonction interlocutoire. La Cour d'Appel a rejeté cet argument et a considéré que, pour obtenir gain de cause dans une procédure interlocutoire, un défendeur doit fournir des commencements de preuve au sujet de la non-validité, et non pas indiquer une simple possibilité que le brevet soit, en fin de compte, considéré comme non-valide. Etant donné que, dans le cas présent, le brevet des plaignants avait été en existence dans beaucoup de pays depuis de nombreuses années et n'avait fait l'objet d'aucune assignation dans l'un quelconque de ces pays, les plaignants avaient établi *prima facie* la validité de ce brevet et les défendeurs n'avaient pas été en mesure de présenter des commencements de preuve de sa non-validité. En conséquence, l'injonction interlocutoire a été accordée.

*Demande visant l'ajournement d'un procès en infraction tant que la demande présentée par les défendeurs pour l'octroi d'une licence obligatoire est pendante*

Dans l'affaire *Pfizer Corporation c. D. D. S. A. Pharmaceuticals Limited* et autres<sup>42)</sup>, la Cour a refusé d'admettre la demande des défendeurs qui, dans un procès en infraction, sollicitaient un ajournement jusqu'au moment où leur demande

<sup>37)</sup> La majorité comprenait Lord Reid, Lord Evershed et Lord Upjohn. Lord Pearce et Lord Wilberforce ont émis une opinion dissidente sur ce point et ont estimé que l'utilisation pour les malades ne constituait pas une utilisation « pour les services de la Couronne », comme cela aurait pu être le cas, par exemple, pour la fourniture d'armes destinées aux forces armées. Lord Wilberforce, dans une opinion d'un raisonnement très serré, a émis l'avis que la portée de l'article 46 (1) était limitée et n'incluait pas le droit d'autoriser une vente ou une fourniture au public. Il a opposé l'article 46 (1) à l'article 49 (1) et a souligné que, au cours d'une période de crise (*emergency*) (que prévoit l'article 49), les pouvoirs du Gouvernement étaient plus larges que ceux qui font l'objet de l'article 46.

<sup>38)</sup> Après l'abolition de la taxe nominale de 2 shillings, cet argument, plutôt artificiel, n'aurait pu, de toute manière, être mis en avant.

<sup>39)</sup> Les deux *Law Lords* qui ne s'étaient pas ralliés à l'opinion de la majorité en estimant que le mode de comportement autorisé par le Ministère n'était pas autorisé pour les services de la Couronne, auraient admis l'appel sur ce point, mais ils ont cru devoir examiner les deux autres arguments présentés.

<sup>40)</sup> Cf. *Prop. ind.*, 1965, p. 260.

<sup>41)</sup> *Court of Appeal*, 29 juin 1965; (1965) R. P. C. 503.

<sup>42)</sup> *Chancery Division*, 21 janvier 1965; (1966) R. P. C. 44.

de licence obligatoire aurait fait l'objet d'une décision. Les défendeurs firent valoir, sans succès, que le procès en infraction devait être ajourné parce qu'une procédure coexistante ne devait pas pouvoir se poursuivre simultanément, alors que l'octroi d'une licence obligatoire pouvait rendre purement académique le procès en infraction et entraîner des frais inutiles<sup>43</sup>).

*Moyen de défense invoquant la non-validité, alternativement négation de l'infraction - Interprétation d'une revendication dans une description pour résoudre la question de la validité - Une revendication doit être interprétée comme susceptible d'être comprise par des techniciens experts en la matière*

Dans l'affaire *Henriksen c. Tallon Limited*<sup>44</sup>), le plaignant avait intenté un procès pour atteinte à un brevet concernant des stylos à bille, l'objet de l'invention étant l'insertion, entre la colonne d'eure du réservoir de la plume et l'amenée d'air, d'une masse pâteuse, faisant tampon et ne pouvant se mélanger à l'encre, qui « empêchait ainsi l'air d'entrer en contact avec l'encre ». Il était bien clair pour un expert que l'invention, telle qu'elle était revendiquée, présentait une certaine valeur uniquement dans le cas des plumes à tube étroit, et non pour les plumes à tube large. La Cour d'Appel interpréta la revendication comme s'appliquant aux deux types de tubes et, en conséquence, considéra le brevet comme non valide pour cause d'inutilité. La Chambre des Lords infirma l'arrêt de la Cour d'Appel et estima que la revendication devait être interprétée en tenant compte du fait qu'un expert ne pouvait manquer de savoir que l'invention n'était applicable qu'aux plumes à tube étroit et que la revendication était donc valable. Quant à la question de l'infraction, la Chambre des Lords, ayant constaté que le tampon fabriqué par le défendeur n'était efficace que dans une proportion de 60 % pour empêcher le contact entre l'air et l'encre du réservoir, a estimé qu'il n'y avait pas infraction. Elle a rejeté l'argumentation du défendeur selon laquelle il ne peut pas y avoir d'infraction à moins qu'un article contrefait ne soit virtuellement efficace à 100 %. Lord Reid<sup>45</sup>) a déclaré qu'une telle affirmation « aurait pour seul résultat d'inciter les contrefacteurs à s'emparer de l'invention, mais en la mettant en œuvre de manière inefficace ».

<sup>43</sup>) Voir également les affaires mentionnées dans *Prop. ind.*, 1965, p. 260 (note 38) où la *Court of Appeal* a formulé le principe général selon lequel, nonobstant la demande d'un défendeur visant l'octroi d'une licence obligatoire, le plaignant était en droit de continuer d'exercer ses moyens de recours en ce qui concernait une atteinte à un brevet. Etant donné que cette question a maintenant été résolue en faveur du titulaire de brevet, un breveté est également en droit d'obtenir une injonction provisoire, interdisant l'infraction, à l'encontre d'un défendeur qui a demandé l'octroi d'une licence obligatoire. En conséquence, la Cour, en accordant une injonction provisoire, n'a pas le droit d'ajourner cette injonction, simplement parce qu'une demande de licence obligatoire est alors pendante. Lorsqu'un tel ajournement a néanmoins été accordé, il doit être supprimé sur requête du breveté. Toutefois, la Cour est en droit d'accorder un certain délai au défendeur avant que la suppression de cet ajournement ne prenne effet, car, autrement, le défendeur pourrait se heurter à certaines difficultés dans l'exploitation de son entreprise: *Chancery Division*, 21 juillet 1966; *Pfizer Corporation c. Inter-Continental Pharmaceuticals Limited* (1966) R. P. C. 565, où la suppression de l'ajournement de l'injonction devait prendre effet deux mois après la date de l'ordonnance portant suppression de l'ajournement.

<sup>44</sup>) *House of Lords*, 27 mai 1965; (1965) R. P. C. 434.

<sup>45</sup>) *Idem*, p. 445.

*Moyen de défense fondé sur l'anticipation - Argumentation basée sur une description étrangère remontant à plus de 50 ans - Sens à donner à la « re-publication » dans un délai de 50 ans*

L'article 50 (1) (b) de la loi sur les brevets prévoit que, dans un procès en infraction, le défendeur qui soutient que le brevet en cause a fait l'objet d'une anticipation n'est pas en droit de se fonder sur la publication, au Royaume-Uni, « dans une description décrivant l'invention aux fins d'une demande de protection [dans un pays étranger] présentée plus de cinquante ans avant » [la date de la description complète du brevet en cause]. Dans l'affaire *AMP Incorporated c. Hellermann Limited*<sup>46</sup>), les défendeurs voulaient se fonder sur certaines descriptions des Etats-Unis, datant de plus de 50 ans, qui avaient été mentionnées par leurs numéros dans une description remontant à moins de 50 ans. Il a été considéré que cette référence à une description datant de plus de 50 ans, par son numéro seulement, et non par une description complète, ne constituait pas une « re-publication », et que les défendeurs n'avaient donc pas le droit d'invoquer cette référence à l'appui de leur thèse selon laquelle l'invention des plaignants avait été l'objet d'une anticipation<sup>47</sup>).

*Moyen de défense dans un procès en infraction, invoquant comme motif l'absence d'originalité de l'invention et le fait qu'elle n'impliquait aucune activité inventive - Aspirateur destiné à recueillir les déchets de fibres de coton sur le plancher d'une usine fabriquant des textiles*

Dans l'affaire *Parks-Cramer Company c. G. W. Thornton & Sons Limited*<sup>48</sup>), il a été considéré que le dispositif utilisé pour faire traverser fréquemment à un aspirateur les couloirs entre les machines textiles, de manière à recueillir le « fly » (déchets de fibres de coton) sur la totalité du plancher dans un réceptacle mobile, se déplaçant en l'air au-dessus de l'aspirateur, présentait un caractère de nouveauté et impliquait une activité inventive. Il était évident qu'un aspirateur devait nettoyer la surface parcourue par lui, mais le dispositif breveté par les plaignants et qui permettait à l'aspirateur de nettoyer non seulement la superficie effectivement parcourue par lui mais aussi le reste du plancher, présentait un caractère d'originalité.

#### 10. Menace de procès en infraction

*Recours possible pour le plaignant, lorsque le défendeur ne fait pas valoir ses moyens de défense*

Dans l'affaire *R. Demuth Limited c. Inter-Pan Limited*<sup>49</sup>), les plaignants, en demandant un jugement pour non présentation des moyens de défense dans une action judiciaire visant à réprimer des menaces injustifiables de procès en infraction, sollicitaient également une déclaration à l'effet qu'une menace contenue dans la lettre sur laquelle se fondait leur action ne pouvait se justifier. La Cour a estimé que, si les plaignants avaient droit à une injonction destinée à réprimer les menaces

<sup>46</sup>) *Court of Appeal*, 25 novembre 1965; (1965) R. P. C. 159.

<sup>47</sup>) Le résultat du procès, qui, pour d'autres motifs, s'est terminé en faveur des défendeurs, n'a pas été affecté par cette décision particulière favorable aux plaignants.

<sup>48</sup>) *Court of Appeal*, 11 mars 1966; (1966) R. P. C. 407.

<sup>49</sup>) *Chancery Division*, 17 juin 1966; (1967) R. P. C. 75.

de procès, ils n'avaient pas droit à la déclaration qu'il demandaient, car, dans la pratique, une déclaration ne peut être accordée pour non-présentation des moyens de défense, c'est-à-dire sans qu'aient été entendus les arguments présentés au nom des défendeurs.

#### b) DESSINS

*Dessin récemment enregistré · Imitation d'un dessin reconnue · Demande d'injonction interlocutoire dans un procès en infraction*

En règle générale, les tribunaux se montrent peu enclins à accorder une injonction interlocutoire pour réprimer une infraction lorsque le dessin a été enregistré récemment. Dans l'affaire *Marx (Louis) & Co. c. Fairchild Plastics Ltd.*<sup>50</sup>, le dessin d'un jouet avait été enregistré, aux Etats-Unis d'Amérique, le 22 mars 1965 et, dans le Royaume-Uni, le 21 décembre 1965. Des recherches effectuées à l'Office des Brevets entre ces deux dates n'avaient pas donné de résultat et les défendeurs lancèrent alors sur le marché britannique une réplique exacte du dessin des plaignants. La demande des plaignants visant l'obtention d'une injonction interlocutoire a été rejetée pour le motif que l'enregistrement était de date récente et que sa validité était sérieusement contestée par les défendeurs.

#### c) MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

##### 1. Possibilité d'enregistrement

*Croquis d'une femme habillée d'une blouse et d'un pantalon*

Au sujet de la demande de *Pantino Incorporated*<sup>51</sup>, il a été considéré que le croquis représentant une femme habillée d'une blouse et d'un pantalon très collant, dont l'enregistrement était demandé dans la classe 25 (habillement), ne pouvait être enregistré comme marque de fabrique ou de commerce. L'argument faisant valoir que, dans des cas antérieurs, des croquis avaient été admis à l'enregistrement et que, pour assurer l'uniformité de la pratique suivie, il était nécessaire d'enregistrer le croquis visé dans la demande, n'a pas été admis, pour le motif que chaque cas d'espèce doit être examiné en lui-même et que les croquis admis antérieurement avaient fort bien pu présenter des caractères distinctifs qui étaient absents dans le cas présent.

*Panneau vide, avec, au sommet et au bas de ce panneau, des parties de deux produits appartenant à une classe dans laquelle était demandé l'enregistrement de la marque proposée*

Au sujet de la demande de *Renold Chains Limited*<sup>52</sup>, les requérants, fabricants de chaînes et de roues, demandaient l'enregistrement d'un dessin consistant en un espace vide ayant la forme d'un maillon de chaîne de bicyclette, avec, au sommet, l'arc d'un pignon de chaîne et, au bas, l'arc correspondant d'une chaîne de bicyclette. L'intention des requérants était d'utiliser la marque, si elle était admise, comme marque de groupe et d'insérer, selon l'occasion, le nom de l'une ou de l'autre des sociétés du groupe dans l'espace vide. La demande a été rejetée; il a été considéré que la marque proposée n'était, ni « propre à distinguer » (*adapted to distinguish*) ni

« apte à permettre la distinction » (*capable of distinguishing*) en ce qui concernait les produits pour lesquels son enregistrement était demandé. Elle se bornait à décrire picturalement les produits fabriqués par les requérants.

*Demande d'enregistrement de « Scotsman » pour des produits de la classe 11 n'ayant pas leur origine en Ecosse*

Au sujet de la marque « Scotsman »<sup>53</sup>, il a été considéré que le mot « Scotsman » pour des produits de la classe 11 (éclairage, chauffage, production de vapeur, cuisine, réfrigération, séchage, ventilation, distribution d'eau et installations sanitaires) pouvait être enregistré comme un mot « n'ayant pas de référence directe au caractère ou à la qualité des produits » (article 9 (1) (d) de la loi sur les marques de fabrique ou de commerce). L'objection du Registrar, fondée sur le fait que, les marchandises n'étant pas produites en Ecosse, l'enregistrement de la marque donnerait au public la fausse impression qu'elles y avaient été fabriquées, a été écartée parce que les produits figurant dans la classe 11 n'étaient pas des marchandises qui, *prima facie*, seraient considérées par le public comme se rattachant spécialement à l'Ecosse.

*Marque proposée comprenant le nom et la représentation picturale d'un monarque décédé · « King Edward the Seventh »*

L'article 15 (b) du règlement sur les marques de fabrique ou de commerce stipule que « le Registrar peut refuser toute demande d'enregistrement d'une marque sur laquelle figurent ... des représentations de Leurs Majestés ou d'un membre de la Famille royale ... ». Au sujet de la marque « Edward VII »<sup>54</sup>, cette règle a été interprétée comme s'appliquant uniquement aux membres vivants de la Famille royale; en conséquence, la demande d'enregistrement des mots « King Edward the Seventh » et d'une reproduction d'une image de ce roi, a été admise à suivre son cours.

*« Madame » pour des produits de tabac*

Au sujet de la marque « Madame »<sup>55</sup>, il a été considéré que le mot « Madame », pour des produits de tabac, ne pouvait être enregistré comme marque. L'enregistrement était demandé par des fabricants danois de cigares, qui faisaient valoir que leurs cigares, par leur forme et leurs dimensions, devaient plaire tout particulièrement à la clientèle féminine. L'enregistrement a été refusé, nonobstant le fait que la demande antérieure présentée par les requérants en vue de l'enregistrement de « Mamselle », également pour des produits de tabac, avait été accordée dans la partie B du registre.

*Demande d'enregistrement, dans la partie A du registre, d'une marque déjà enregistrée dans la partie B · Marque distinguant les produits des requérants mais « non naturellement propre à distinguer » (not inherently adapted to distinguish)*

Au sujet de la marque « Weldmesh »<sup>56</sup>, les requérants, qui étaient propriétaires de la marque « Weldmesh », enregistrée dans la partie B du registre, alléguaient que la marque avait

<sup>50</sup> Chancery Division, 18 février 1966; (1966) R. P. C. 314.

<sup>51</sup> Board of Trade, 15 mars 1966; (1966) R. P. C. 527.

<sup>52</sup> Court of Appeal, 11 mars 1966; (1966) R. P. C. 487.

<sup>53</sup> Board of Trade, 5 avril 1965; (1965) R. P. C. 358.

<sup>54</sup> Chancery Division, 15 mars 1965; (1966) R. P. C. 1.

<sup>55</sup> Board of Trade, 27 juillet 1966; (1966) R. P. C. 541.

<sup>56</sup> Court of Appeal, 28 janvier 1966; (1966) R. P. C. 220.

acquis par l'usage un caractère distinctif pour leurs produits et demandaient l'enregistrement de cette marque dans la partie A, afin d'obtenir la protection plus large accordée par l'article 13 de la loi. Cette demande a été rejetée. La Cour a considéré que, bien que les requérants eussent fait la preuve d'un large usage de la marque depuis la date de son enregistrement dans la partie B du registre, cet usage rendait seulement la marque « apte à permettre la distinction » (*capable of distinguishing*) pour les produits des requérants, au sens de l'article 10 (qui permet l'enregistrement dans la partie B) mais « non naturellement propre à les distinguer » (*not inherently adapted to distinguish*) au sens de l'article 9 (qui permet l'enregistrement dans la partie A), parce que les produits en question consistaient en filets d'acier faits de fils et de tringles métalliques, et parce que la marque comportait donc une référence étroite et directe au caractère des produits en cause. La Cour n'a pas accepté l'argument selon lequel, lorsqu'il avait été antérieurement admis que, d'après les faits, une marque permettait de distinguer les produits des requérants, la distinction entre ce qui était naturellement « apte » à permettre la distinction (article 10) et ce qui était naturellement « propre » à distinguer (article 9) disparaissait. Au contraire, la Cour a estimé que la loi avait eu l'intention de distinguer entre « apte » et « propre » et que, quoique le caractère distinctif fût concluant, en fait, pour établir qu'une marque était « apte » (*capable*) à permettre la distinction, il ne s'ensuivait pas qu'elle fût également « propre » (*adapted*) à distinguer<sup>57</sup>).

## 2. Opposition à l'enregistrement

### *Probabilité de confusion · «Buler» et «Bulova» pour des montres et des pièces de montres*

Au sujet de la marque «Buler»<sup>58</sup>) les requérants (Montres Buler S.A.) demandaient l'enregistrement du mot «Buler» pour des montres et des pièces de montres. Les opposants (Bulova Watch Company Limited) étaient les propriétaires enregistrés de «Bulova» pour des montres et pièces de montres. Ils s'opposaient à l'enregistrement pour deux raisons: 1) «Buler» n'était pas un mot inventé mais seulement une façon défectueuse d'orthographier un patronyme. 2) Ce mot ressemblait de si près à «Bulova» qu'une confusion était probable. Devant le tribunal de première instance, les opposants n'avaient pas obtenu gain de cause en ce qui concernait le premier motif; il avait été considéré que «Buler» était un mot inventé et non pas seulement une graphie défectueuse des noms «Bubler» ou «Buller»<sup>59</sup>). Toutefois, les opposants avaient eu gain de cause en ce qui concernait le second motif.

La Cour d'Appel a confirmé le jugement du tribunal de première instance et refusé l'enregistrement en vertu de l'article 12 de la loi; elle a estimé que les requérants n'avaient pas fait la preuve qu'une confusion ne risquait pas de s'établir entre «Buler» et «Bulova». Les opposants n'avaient pas interjeté contre-appel en vertu de l'article 9 de la loi — c'est-à-dire

au sujet de la confirmation que «Buler» était un mot inventé et non pas simplement une graphie défectueuse d'un patronyme. Ce motif d'opposition ne fut donc pas examiné par la Cour d'Appel.

### *Probabilité de confusion · «Accutron» pour les horloges et des montres contre «Accurist» pour des montres-bracelets et «Accularm» pour des réveils*

Dans l'affaire de la marque «Accutron»<sup>60</sup>), la Cour d'Appel a rejeté la demande d'enregistrement du mot «Accutron» pour des horloges et des montres, et jugé recevable l'opposition des propriétaires enregistrés d'«Accurist» pour des montres-bracelets et d'«Accularm» pour des réveils. Il a été considéré que les requérants n'avaient pas fait la preuve qu'il n'existait pas de probabilité de confusion. La Cour a également rejeté la thèse des requérants selon laquelle les opposants, en tant que propriétaires d'«Accurist» et d'«Accularm», s'efforçaient de monopoliser le mot anglais courant «accurate» (exact) qui, prétendument, convenait tout particulièrement dans le cas des montres et des horloges.

### *Probabilité de confusion · Demande d'enregistrement de «Rheinliebling» pour du vin du Rhin, à laquelle faisaient opposition les utilisateurs de «Liebling» pour du vin du Rhin*

Dans l'affaire de la marque «Rheinliebling»<sup>61</sup>), les requérants, qui étaient les propriétaires enregistrés de «Rheinliebehen» pour du vin du Rhin, demandaient l'enregistrement du mot «Rheinliebling». La demande avait été présentée en novembre 1962. En mai 1962, les opposants avaient commencé à utiliser le mot «Liebling» pour des vins du Rhin importés par eux et, entre mai et novembre de ladite année, ils avaient vendu, sous ce nom, 263 douzaines de bouteilles et 81 douzaines de demi-bouteilles de vin du Rhin. Il a été considéré que la demande d'enregistrement de «Rheinliebling» devait être rejetée pour le motif — principalement — que le seul élément distinctif entre «Rheinliebling» et «Liebling» présentait un caractère descriptif — à savoir le mot «Rhein» (Rhin) qui indiquait l'origine des produits en cause. En ce qui concernait l'usage par les opposants, la Cour a estimé que la vente de quantités telles que celles qui avaient été indiquées comme moyen de preuve ne pouvait être qualifiée d'insignifiante, étant donné le type et le prix du produit dont il s'agissait.

### *Probabilité de confusion · Demande d'enregistrement de «Mem» à laquelle faisait opposition les propriétaires de «Gem»*

Dans l'affaire de la marque «Mem»<sup>62</sup>), les requérants, Gillette Industries Limited, désiraient faire enregistrer «Mem» pour des rasoirs de sûreté et des lames de ces rasoirs. Leur demande faisait l'objet d'une opposition de la part de Ever-Ready Razor Products Limited, propriétaires enregistrés de «Gem», mot antérieurement enregistré pour des produits similaires. Il a été considéré qu'il n'existait pas de possibilités de confusion visuelle, ni de confusion phonétique, compte tenu du fait que le sens qui était associé à «Gem» était tout diffé-

<sup>57</sup>) La *Court of Appeal* a accordé l'autorisation d'interjeter appel devant la Chambre des Lords.

<sup>58</sup>) *Court of Appeal*, 16 novembre 1965; (1966) R.P.C. 141.

<sup>59</sup>) Le compte rendu n'indique pas si «Buler» a été ou non considéré comme un nom complètement inexistant, ce qui est assez surprenant, étant donné que les requérants étaient connus comme étant les «Montres Buler S.A.».

<sup>60</sup>) *Court of Appeal*, 2 novembre 1965; (1966) R.P.C. 152.

<sup>61</sup>) *Chancery Division*, 12 octobre 1965; (1966) R.P.C. 68.

<sup>62</sup>) *Assistant-Comptroller*, 8 juillet 1964; (1965) R.P.C. 347.

rent de celui qui était associé à «Mem». L'opposition fondée sur l'article 12 (1) de la loi n'était donc pas recevable. Celle qui était fondée sur l'article 11 ne l'était pas davantage parce que les opposants, dont les ventes avaient été négligeables, n'avaient pas été en mesure d'établir, d'après les faits, que «Gem» avait acquis un caractère distinctif en ce qui concernait leurs produits.

*Probabilité de confusion - Demande d'enregistrement de «Players» pour des cigarettes de confiserie, à laquelle faisaient opposition les propriétaires de «Players», mot enregistré pour du tabac manufacturé*

Dans l'affaire de la marque «Players»<sup>63</sup>), les requérants demandaient l'enregistrement du mot «Players» pour un produit de confiserie à base de sucre, non médicamenteux et destiné à être utilisé spécialement dans des cigarettes faites de chocolat. Les opposants, qui fabriquaient des produits de tabac, notamment des cigarettes, avaient utilisé leur marque (qui se composait du mot «Players» ou qui contenait ce mot) de façon continue depuis 1877 et avaient acquis une réputation mondiale. Leur opposition se fondait sur l'article 11 ainsi que sur l'article 12 (1) de la loi. Ils n'obtinrent pas gain de cause en ce qui concernait l'article 12 (1) parce que, bien que les cigarettes et la confiserie fussent normalement vendues suivant les mêmes voies commerciales, il ne s'agissait pas de produits de la même description. Par contre, ils obtinrent gain de cause, au titre de l'article 11, parce que, étant donné la très vaste réputation des opposants, on aurait pensé que les produits des requérants provenaient des opposants et parce que l'usage de la même marque aurait alors risqué de créer une confusion.

*Probabilité de confusion - «Woodies», qui suscitait l'opposition des propriétaires de «Woodbine» et «Wild Woodbine»*

Dans l'affaire de la marque «Woodies»<sup>64</sup>), les mêmes requérants demandaient l'enregistrement de «Woodies» pour un produit de confiserie à base de sucre et non médicamenteux. Leur demande avait suscité l'opposition des propriétaires de «Woodbine» et de «Wild Woodbine» qui étaient identiques aux opposants de l'affaire «Players» et dont l'une des marques était enregistrée à la fois pour du tabac et pour de la confiserie. Il fut dûment établi que l'abréviation «Woodies» était largement utilisée par les acheteurs des cigarettes «Woodbine» et «Wild Woodbine» et, par conséquent, l'enregistrement de «Woodies» fut refusé en raison des risques de confusion. Contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire «Players», l'opposition obtint également gain de cause en ce qui concernait l'article 12 (1) car l'une des marques des opposants était enregistrée pour des produits de confiserie aussi bien que pour des produits de tabac.

*Probabilité de confusion - Demande d'enregistrement de «Acec» (qui donnait l'impression d'être des initiales), à laquelle faisaient opposition les propriétaires de «ACE» (qui donnait l'impression d'être un mot)*

Dans l'affaire de la marque «Acec»<sup>65</sup>), les requérants demandaient l'enregistrement des initiales «Acec»<sup>66</sup>) pour des produits appartenant à deux classes différentes: 1) des lampes électriques chirurgicales ou curatives, et 2) des appareils électriques de chauffage et d'éclairage. Les opposants étaient les propriétaires de «ACE», marque enregistrée pour des lampes électriques ordinaires. La marque des opposants donnait l'impression d'être un mot exprimant une suprématie ou une excellence en matière de qualité, alors que la marque des requérants donnait seulement l'impression de constituer une série d'initiales. La demande a été autorisée à suivre son cours, étant donné qu'il n'y avait pas de risque de confusion.

3. Atteinte portée à une marque

*Probabilité de confusion - «Butazolidin» et «Butazone»*

Il n'existait pas de probabilité de confusion entre «Butazolidin», marque enregistrée par les plaignants pour le médicament dénommé phénylbutazone, et «Butazone», nom commercial utilisé par les défendeurs pour le même médicament fabriqué par eux, surtout lorsque, comme c'était le cas ici, ledit médicament n'était pas vendu au grand public et ne pouvait être obtenu qu'auprès des pharmaciens, sur ordonnance médicale. En conséquence, le procès intenté par les plaignants en vue de l'obtention d'une injonction interlocutoire a été rayé du rôle<sup>67</sup>).

*Probabilité de confusion - «V - CIL - K» et «econoCIL - VK»*

Dans l'affaire *Eli Lilly & Co. Ltd. c. Chelsea Drug Chemical Co., Ltd.*<sup>68</sup>), les plaignants étaient les propriétaires enregistrés de la marque «V-CIL-K» qu'ils utilisaient pour leur spécialité de potassium de pénicilline. Les défendeurs étaient les propriétaires enregistrés de la marque «ECONOCIL-VK» enregistrée pour leur spécialité de pénicilline. Les défendeurs, au lieu d'utiliser leur marque, telle qu'elle était enregistrée, l'employèrent sous la forme d'«econoCIL-VK» ce qui donnait plus d'importance aux lettres CIL-VK qui, non seulement, étaient sensiblement plus grandes que la particule «econo» mais qui étaient encore les seules capitales de la combinaison de lettres utilisées par eux comme représentant censément leur marque.

Les plaignants, qui avaient intenté un procès en infraction et en concurrence déloyale (*passing off*), obtinrent une injonction interlocutoire, en ce qui concernait la question de la marque, pour le motif que la forme dans laquelle les défendeurs utilisaient la combinaison de lettres s'écartait de leur marque enregistrée et ne constituait donc nullement un usage de la marque et, également pour le motif que, de toute manière, une confusion était possible.

Les plaignants obtinrent aussi gain de cause sur la question de concurrence déloyale car ils avaient pu prouver que

<sup>63</sup>) Assistant-Comptroller, 23 mars 1964; (1965) R. P. C. 369.

<sup>66</sup>) Ces initiales étaient celles des «Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi», nom de la société requérante.

<sup>67</sup>) Chancery Division, 3 septembre 1965; (1966) R. P. C. 64.

<sup>68</sup>) Chancery Division, 13 septembre 1965; (1966) R. P. C. 14.

<sup>63</sup>) Assistant-Comptroller, 27 février 1964; (1965) R. P. C. 363.

<sup>64</sup>) Assistant-Comptroller, 27 février 1964; (1965) R. P. C. 366.

leur marque avait acquis un caractère distinctif en ce qui concernait leurs produits.

*Sens du terme « usage comme marque de fabrique » - Référence, dans la publicité des défendeurs, à d'anciennes relations d'affaires avec les plaignants - La marque des plaignants faisait partie du nom commercial des plaignants*

Dans l'affaire *Pompadour Laboratories Ltd. c. Frazer*<sup>69</sup>), les plaignants étaient les propriétaires enregistrés de la marque « Pompadour », enregistrée pour des shampoings, de la crème capillaire et de la brillantine. Le défendeur, jusqu'à la fin de 1964, avait fabriqué, à destination des plaignants, une laque pour les cheveux. En 1965, il commença à vendre cette laque à des clients autres que les plaignants en indiquant (sur les produits vendus et dans sa publicité) que « *Frazer Chemicals* » (nom sous lequel le défendeur exerçait son activité commerciale) a fabriqué pendant plusieurs années de la laque pour les cheveux destinée à « *Pompadour Laboratories Ltd.* ». Les plaignants sollicitaient une injonction interlocutoire interdisant au défendeur de porter atteinte à leur marque « Pompadour » et de faire passer déloyalement sa laque « pour une laque identique à celle qui est mise sur le marché ou distribuée par la société plaignante »<sup>70</sup>).

Au sujet de la marque, les plaignants n'obtinrent pas gain de cause pour deux raisons: 1) leur marque était enregistrée pour des shampoings, de la crème capillaire et de la brillantine, et non pour une laque capillaire et 2), le défendeur, en se référant au fait que, pendant plusieurs années, il avait fabriqué de la laque pour cheveux « destinée aux *Pompadour Laboratories Limited* » avait mentionné le nom des plaignants mais non la marque des plaignants et, en conséquence, le mot « Pompadour » dans ce contexte, ne constituait pas l'usage d'une marque, au sens propre de ce terme.

Quant à la question de la concurrence déloyale, les plaignants n'obtinrent pas non plus gain de cause pour le motif que la référence au fait que le défendeur avait antérieurement fabriqué de la laque pour les cheveux, destinée aux plaignants, ne pouvait pas être interprétée comme impliquant que la laque du défendeur était celle des plaignants<sup>71</sup>).

#### 4. Rectification du registre

*Probabilité de confusion - Marché virtuel limité pour les produits des demandeurs de la rectification - Une seule vente de ces produits avant l'enregistrement de la marque dont ils demandaient la radiation dans le registre*

Dans l'affaire de la marque « *Transfermatic* »<sup>72</sup>), les requérants demandant une rectification étaient une société

américaine qui utilisait depuis 1947 le mot « *Transfer-Matic* » pour désigner un appareil très complexe et très coûteux, destiné à l'industrie mécanique, et qui, vendu initialement aux Etats-Unis, devait par la suite l'être également dans le Royaume-Uni. Le lancement de cet appareil dans le Royaume-Uni, qui commença vers 1949, se fit au moyen d'annonces publicitaires dans la presse anglaise spécialisée, et grâce à la diffusion d'une documentation technique ainsi que par la voie de sollicitations de commandes auprès des firmes intéressées. Malgré tous leurs efforts, les requérants ne réussirent à vendre, en 1955, qu'une seule machine dont le prix, il est vrai, dépassait largement £ 100 000. Les propriétaires enregistrés de la marque « *Transfermatic* » (considérée comme ne pouvant pas être distinguée de la marque « *Transfer-Matic* ») fabriquaient également des machines pour l'industrie mécanique. Leurs appareils étaient cependant moins coûteux et moins compliqués que ceux des requérants. Ils avaient fait enregistrer leur marque en 1958 et il était argué en leur nom que, à la date de cet enregistrement, il n'existait aucun risque de confusion de nature à exclure la protection de leur marque, car le marché des produits des requérants était extrêmement restreint et lesdits requérants n'avaient effectué, dans le Royaume-Uni, qu'une seule vente avant l'enregistrement de la marque « *Transfermatic* ».

La demande de rectification a abouti. Il a été considéré que, si, en 1958 — au moment où les propriétaires enregistrés avaient déposé leur marque — les requérants demandant la rectification avaient intenté une action en concurrence déloyale (*passing off*), ils auraient, selon toute probabilité, obtenu satisfaction. C'était là le critère concluant et le fait que les produits des requérants ne bénéficiaient que d'un marché limité n'entrait pas en ligne de compte, étant donné que, en 1958, la marque « *Transfer-Matic* », dans de nombreux milieux de l'industrie mécanique, s'identifiait avec les produits des requérants. Il ne pouvait pas non plus être tenu compte du fait que, avant 1958, les requérants n'avaient vendu qu'une seule de leurs machines.

*Marque enregistrée depuis 20 ans et dont la radiation est demandée - Non-usage dû à une situation particulière du marché (restrictions à l'importation) - Probabilité de confusion - Cette probabilité doit-elle entrer en ligne de compte uniquement à partir de la date de l'enregistrement de la marque, ou également à partir de la date de la demande de rectification? - « *Bali* » et « *Berlei* »*

Lorsqu'une personne est enregistrée comme propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce, ce fait constitue un commencement de preuve de la validité de l'enregistrement (article 46 de la loi sur les marques de fabrique ou de commerce). A l'expiration d'un délai de sept ans, un enregistrement dans la partie A du registre devient « valide à tous égards », sauf si, notamment, « la marque n'est pas conforme aux dispositions de l'article 11 » (article 13, paragraphe 1). L'article 11, à son tour, n'autorise pas l'enregistrement, comme marque de fabrique ou de commerce, de tout élément dont l'usage, « en risquant de prêter confusion... », ne pourrait bénéficier de la protection... ».

<sup>69</sup>) *Chancery Division*, 14 avril 1965; (1966) R. P. C. 7.

<sup>70</sup>) Il convient d'observer que l'injonction visant à réprimer la concurrence déloyale (*passing off*) était demandée non pas sous la forme habituelle (à savoir interdire « de faire passer ses produits comme étant les produits des plaignants ») mais sous la forme suivante: « comme étant des produits qui sont les mêmes que les produits des plaignants ».

<sup>71</sup>) Il a été signalé, au cours du procès, que les plaignants auraient pu présenter une argumentation valable en demandant simplement une injonction interdisant au défendeur d'indiquer dans sa publicité qu'il fabriquait (encore) de la laque pour les cheveux destinée aux plaignants, car la phrase « *Frazer Chemicals* a fabriqué pendant plusieurs années de la laque pour les cheveux destinée aux « *Pompadour Laboratories Ltd.* » pouvait avoir, grammaticalement, deux sens: « le défendeur a maintenant cessé de fabriquer pour les plaignants » — ou « le défendeur continue de fabriquer pour les plaignants ».

<sup>72</sup>) *Chancery Division*, 29 mars 1966; (1966) R. P. C. 568.

Dans l'affaire de la marque «Bali»<sup>73</sup>), les requérants demandant la rectification (une société anglaise) étaient les propriétaires enregistrés de la marque «Berlei» pour des soutiens-gorge. Ils utilisaient depuis 1930 cette marque dans le Royaume-Uni. En 1960, ils demandèrent le retrait du registre de la marque «Bali», enregistrée, pour le même article, par une société américaine en 1938. Cette société n'avait pas utilisé sa marque entre 1939 et 1947 parce que toutes les importations de soutiens-gorge dans le Royaume-Uni avaient été frappées d'interdiction pendant cette période. Entre 1947 et 1959, les importations avaient été autorisées, mais en quantités très limitées, selon un contingentement qui rendait l'opération peu rentable.

La Cour a dû statuer sur deux questions: 1) l'enregistrement effectué par la société américaine ayant duré plus de sept ans, la marque pouvait-elle être radiée du registre pour n'avoir pas eu droit à l'enregistrement en 1938, en raison du fait qu'elle était alors susceptible de créer une confusion avec la marque des requérants et 2) le non-usage de la marque par la société américaine entre 1939 et 1959 était-il imputable à une « situation particulière du marché » échappant au contrôle de cette société, de telle sorte que les requérants n'étaient pas en droit de se fonder sur le non-usage de la marque pendant la période de cinq ans ayant précédé la date de la demande de rectification du registre (article 26 (1) et (3) de la loi)?

En ce qui concerne la première question, la Cour a considéré qu'il existait en 1938 un risque majeur de confusion entre les mots «Bali» et «Berlei» et que les dispositions des articles 11 et 13 (1) de la loi étaient applicables. Le retrait de la marque «Bali» du registre a donc été ordonné. La Cour a également considéré, du point de vue juridique, qu'en essayant de déterminer la date à laquelle une confusion devait se produire dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, il fallait tenir compte, soit de la date à laquelle la marque «incriminée» avait été enregistrée, soit de la date à laquelle avait été présentée la demande de rectification du registre, avec une restriction cependant: dans ce dernier cas, la marque incriminée devait avoir prêté à confusion en raison de circonstances sur lesquelles le titulaire de cette marque pouvait exercer un contrôle.

La Cour — et cela dépendait de la réponse donnée à la seconde question (celle de savoir si le non-usage par les défendeurs, dans l'affaire de la demande de retrait de leur marque du registre, était « dû à une situation particulière du marché » au sens de l'article 26 (3) de la loi) — a considéré que les défendeurs (propriétaires de la marque «incriminée») ne pouvaient exercer aucun contrôle sur les circonstances qui avaient entraîné un risque de confusion en 1960. La décision de la Cour se fondait sur le fait que le système des contingents limités d'importation entré en vigueur en 1959 créait des conditions « qui rendaient impossible la pratique normale du commerce international ». C'est pourquoi la demande de retrait de la marque, dans la mesure où elle avait pour base l'article 26 (1) (h), n'a pas abouti. Toutefois, le premier motif invoqué demeurerait valable, à savoir la probabilité d'une con-

fusion à la date de l'enregistrement de la marque «incriminée»; le résultat a été, comme indiqué plus haut, que la marque «Bali» des défendeurs a été retirée du registre.

#### d) CONCURRENCE DÉLOYALE

##### 1. Concurrence déloyale (« passing off ») par l'usage d'un nom similaire *Procès opposant la Fondation Carl Zeiss (République démocratique allemande) à la Fondation Carl Zeiss (République fédérale d'Allemagne)*

Il a été fait allusion, précédemment, aux premiers stades du procès en concurrence déloyale intenté par la *Carl-Zeiss-Stiftung* d'Iéna (République démocratique allemande) à la *Carl-Zeiss-Stiftung* de Heidenheim (République fédérale d'Allemagne)<sup>74</sup>). L'arrêt de la Cour d'Appel<sup>75</sup>), qui refusait aux plaigants le droit de poursuivre leur action, pour le motif que l'autorité est-allemande qui avait autorisé le procès n'était pas habilitée à le faire, a été infirmé par la Chambre des Lords<sup>76</sup>). Aussi, le procès se poursuit-il actuellement quant au fond, après avoir été ajourné pendant plus de dix ans.

##### *Utilisation d'un nom similaire pour une entreprise similaire - « Southern Music Publishing Co., Ltd. » et « Southern Songs Ltd. »*

Dans l'affaire *Southern Music Publishing Co., Ltd., c. Southern Songs Ltd.*<sup>77</sup>), les plaignants, éditeurs de musique depuis une trentaine d'années, qui étaient connus dans les milieux spécialisés sous le nom de «Southern», se sont vu accorder une injonction interlocutoire interdisant à la société défenderesse (*Southern Songs Ltd.*), qui n'avait été créée que quelques semaines auparavant mais n'avait pas encore commencé ses activités, d'utiliser les mots «Southern Songs» sans établir une distinction suffisamment nette entre son entreprise et celle des plaignants.

##### *Non-observation des clauses d'un engagement interdisant d'utiliser un certain nom autrement que comme partie intégrante d'un autre nom expressément spécifié dans cet engagement - Poursuites pour outrage à tribunal*

Dans l'affaire *Ronson Products Limited c. Ronson Furniture Limited*<sup>78</sup>), il a été considéré que, si une société viole l'engagement qu'elle a pris de ne pas accomplir un acte déterminé, les administrateurs de cette société ne peuvent arguer, pour échapper à l'accusation d'outrage à tribunal, que l'ordonnance de la Cour comportant cet engagement ne leur a pas été signifié personnellement. Une telle ordonnance ne doit être signifiée personnellement que dans le cas où elle prescrit un acte positif, car l'administrateur doit, alors, savoir exactement ce qu'on lui enjoint de faire et dans quels délais il doit le faire. Par contre, si l'engagement a un caractère négatif, un administrateur est généralement informé de sa teneur sans qu'une signification ultérieure soit nécessaire<sup>79</sup>).

<sup>74</sup>) Cf. *Prop. ind.*, 1965, p. 264.

<sup>75</sup>) *Ibidem.*

<sup>76</sup>) *House of Lords*, 18 mai 1966; (1966) 2 All E.R. 536.

<sup>77</sup>) *Chancery Division*, 13 juillet 1965; (1966) R.P.C. 137.

<sup>78</sup>) *Chancery Division*, 15 mars 1966; (1966) R.P.C. 497.

<sup>79</sup>) Néanmoins, la partie réclamant l'exécution d'un engagement doit apporter à la Cour la preuve que, en fait, l'administrateur intéressé était informé de cet engagement. Etant donné que, dans la majorité des cas, et certainement dans le cas de petites sociétés, un engagement est habi-

<sup>73</sup>) *Chancery Division*, 3 décembre 1965; (1966) R.P.C. 387.

*Utilisation de son propre patronyme sous plusieurs formes et imitation de l'en-tête du papier à lettre du plaignant*

Dans l'affaire *Parker & Son (Reading) Ltd. c. Parker*<sup>80</sup>), les plaignants et le défendeur étaient des agents immobiliers exerçant leur activité dans la même ville. Le nom du défendeur était John Thomas Parker et il avait été, pendant plusieurs années, administrateur de la société des plaignants, qui faisaient une large publicité sous le nom de «Parkers». Par la suite, il devait quitter cette société et s'établir à son propre compte sous le nom de «Parkers», qu'il fit enregistrer. En outre, il utilisa un papier à en-tête ressemblant de très près à celui des plaignants. La Cour a rejeté l'allégation du défendeur selon laquelle, en utilisant le nom de «Parkers», il ne faisait qu'exercer son droit à pratiquer une activité commerciale sous son propre nom et elle a accordé aux plaignants une injonction provisoire interdisant au défendeur «d'utiliser en liaison avec son entreprise d'agent immobilier (dans la ville en question) le nom commercial «Parkers» ou tout autre nom ressemblant suffisamment au nom des plaignants pour amener le public à confondre les activités du défendeur avec celle des plaignants, sans établir une distinction nette entre sa propre entreprise et celle des plaignants».

**2. Concurrence déloyale («passing off») par l'utilisation d'un titre, d'annonces et d'une publicité similaires**

*Utilisation d'un titre de concours de beauté: «Miss Britain» (titre choisi par les défendeurs) et «Miss Great Britain» (titre antérieurement choisi par les plaignants)*

Dans l'affaire *The Borough of Morecambe and Heysham c. Mecca Limited*, à laquelle il a déjà été fait allusion en son temps<sup>81</sup>), la Cour avait refusé d'accorder une injonction provisoire aux organisateurs d'un concours de beauté sous le titre de «Miss Great Britain», qui cherchaient à empêcher l'organisation de concours similaires sous le titre de «Miss Britain». Cette requête a maintenant été rejetée quant au fond<sup>82</sup>). Les moyens de preuve présentés à l'audience n'ont révélé aucune confusion véritable, entre les deux concours, dans l'esprit des participants au concours des défendeurs ou des spectateurs qui assistaient à ce concours. Rien ne permettait non plus de conclure qu'une telle confusion risquait de se produire, car le titre complet du concours des plaignants était «Miss Great Britain Bathing Beauty Contest», alors que les défendeurs avaient simplement choisi l'appellation «Miss Britain», suivie, comme élément inhérent au titre, de l'année où ce concours avait lieu. En outre, le concours des plaignants se déroulait en plein air, alors que celui des défendeurs se passait dans une salle de danse.

*Utilisation de matériel publicitaire*

Dans l'affaire *Hospital for Sick Children c. Walt Disney Productions Limited*<sup>83</sup>), la Cour, saisie d'une demande d'injonction interlocutoire, a considéré que les plaignants, à qui

les droits afférents à la pièce célèbre «Peter Pan» avaient été légués par l'auteur (Sir James Barrie) et qui avaient accordé aux défendeurs une licence exclusive les autorisant à tirer un dessin animé de cette pièce, en se réservant tous les autres droits (tels que la représentation scénique et l'adaptation cinématographique), n'avaient pas le droit d'empêcher les défendeurs de mettre en circulation du matériel publicitaire comportant les mots «See Walt Disney's 'Peter Pan' this Christmas» (Allez voir à Noël 'Peter Pan', de Walt Disney). De l'avis de la Cour, ces mots ne suggéraient aucunement que la version des défendeurs était un film à acteurs vivants, (qu'il était interdit aux défendeurs de produire), ainsi que l'alléguaient les plaignants; ces mots suggéraient, au contraire, qu'il ne s'agissait que d'un dessin animé, que les défendeurs étaient en droit de produire et de montrer en public.

*Utilisation d'un titre de livre ayant fait l'objet d'une large publicité avant sa publication*

Dans l'affaire *W.H. Allen & Co. c. Brown Watson Limited*<sup>84</sup>), les plaignants, qui avaient fait une large publicité en vue de la prochaine publication d'un livre d'un certain auteur sous le titre «My Life and Loves», ont obtenu une injonction à l'encontre des défendeurs qui, par la suite, avaient fait de la publicité pour la prochaine parution d'un ouvrage portant le même titre, — et cela malgré l'offre des défendeurs d'ajouter à leur titre, conformément à la situation réelle en ce qui concernait leur publication, les mots «Version originale expurgée et abrégée». L'allégation des défendeurs, selon laquelle ils avaient le droit d'utiliser le même titre que les plaignants, à la condition qu'il fût bien précisé par eux que leur édition était une édition expurgée et abrégée, a été rejetée pour le motif que les plaignants, en faisant de la publicité pour l'édition complète de l'œuvre, avaient acquis une réputation distinctive en ce qui concernait le titre de cet ouvrage et que l'utilisation du même titre par les défendeurs était destinée à induire en erreur les acheteurs éventuels de leur livre, en les amenant à croire qu'il s'agissait de celui des plaignants<sup>85</sup>).

*Imitation du style artistique de cartes de vœux*

Dans l'affaire *Gordon Fraser Gallery Limited c. Tatt*<sup>86</sup>), la Cour a refusé d'accorder une injonction provisoire à des fabricants de cartes de vœux qui s'étaient assurés les services exclusifs d'un artiste pour dessiner des cartes présentant un caractère distinctif et qui se plaignaient du fait que les cartes fabriquées par le défendeur constituaient une imitation des leurs. Pour statuer sur une demande d'injonction provisoire, la simple imitation du style artistique ne pouvait guère être considérée comme un acte de concurrence déloyale (*passing off*). En outre, il était peu probable que le public choisît les cartes du défendeur en s'imaginant, à tort, qu'il s'agissait des cartes des plaignants<sup>87</sup>).

tuellement contracté, au nom de leur société, par les administrateurs intéressés, on peut raisonnablement en déduire que ledit engagement est connu.

<sup>80</sup>) *Chancery Division*, 16 février 1965; (1965) R. P. C. 323.

<sup>81</sup>) *Prop. ind.*, 1963, p. 202.

<sup>82</sup>) *Chancery Division*, 19 janvier 1966; (1966) R. P. C. 423.

<sup>83</sup>) *Chancery Division*, 21 décembre 1965; (1966) R. P. C. 246.

<sup>84</sup>) *Chancery Division*, 20 novembre 1964; (1965) R. P. C. 191.

<sup>85</sup>) Aux fins de la demande d'injonction, il n'était pas contesté que les défendeurs avaient, en fait, le droit de publier une édition abrégée et expurgée de l'œuvre en question.

<sup>86</sup>) *Chancery Division*, 13 mai 1966; (1966) R. P. C. 505.

<sup>87</sup>) La question du droit d'auteur n'a pas été soulevée au cours des débats, qui ont porté exclusivement sur la «présentation illicite».

*Importation de produits portant une marque non enregistrée et vendus sans indication du nom de l'importateur - Absence de preuves établissant la réputation en tant qu'importateur exclusif*

Dans l'affaire *Evian (G.B.) Limited c. Bowles*<sup>88</sup>), les plaignants étaient importateurs d'accessoires pour cycles qu'ils vendaient sous le nom «Evian». Par la suite, ils commencèrent à importer des bouteilles en matière plastique fournies à titre publicitaire par les propriétaires de l'eau minérale française bien connue qui porte le même nom. Ces bouteilles étaient largement utilisées par les coureurs cyclistes et elles portaient l'inscription «Evian», sans indication du nom complet des plaignants. La publicité faite par ceux-ci était essentiellement axée sur l'énoncé des vertus de l'eau minérale, et ils ne faisaient qu'incidemment allusion à la bouteille lancée par eux sur le marché. Le défendeur avait, par la suite, importé des bouteilles similaires, sur quoi les plaignants engagèrent une action pour concurrence déloyale, en alléguant que le mot «Evian», par rapport aux bouteilles qu'ils vendaient et pour lesquelles ils faisaient de la publicité, avait acquis un caractère distinctif et était associé, dans l'esprit du public, à leurs produits. La Cour a rejeté cette allégation des plaignants et a considéré que, en l'absence du nom complet des plaignants sur les bouteilles et de la forme de publicité portant davantage sur l'eau minérale que sur les bouteilles elles-mêmes, ni le nom, ni la présentation desdites bouteilles n'avaient acquis un caractère distinctif en faveur des plaignants.

### 3. Abus de confiance

*Utilisation de renseignements confidentiels - Utilisation après publication d'une description de brevet étranger par le plaignant - Cette publication peut-elle supprimer tout caractère confidentiel ?*

Lorsque les plaignants eux-mêmes présentent une requête en vue de la protection par brevet dans un pays étranger (en l'occurrence la Belgique) pour un procédé qu'ils ont déjà divulgué, à titre confidentiel, aux défendeurs, ils perdent tout droit à des dommages-intérêts pour abus de confiance, à dater de la publication, à l'étranger, de la description de leur invention. La date à laquelle la description est devenue accessible, à l'Office des brevets du Royaume-Uni, n'est pas la date décisive à laquelle ils perdent ce droit<sup>89</sup>). Il peut, toutefois, se présenter dans des cas dans lesquels, malgré une publication à l'étranger, il subsiste un «secret relatif», et, en ce cas, le plaignant pourrait encore obtenir satisfaction. Chaque cas d'espèce dépend donc des circonstances qui lui sont particulières.

*Utilisation de renseignements confidentiels après l'expiration d'un contrat - Voie de recours appropriée contre une telle utilisation*

Dans l'affaire *Brian D. Collins (Engineers) Ltd. c. Charles Roberts & Co., Ltd. et autre*<sup>90</sup>), les plaignants fournissaient aux

défendeurs certains plans en vue de leur permettre de fabriquer des camions pour le compte des plaignants. Lors de l'expiration du contrat liant les parties, les défendeurs poursuivirent la fabrication de camions selon les plans des plaignants, avec l'intention de concurrencer ceux-ci. Ces derniers sollicitèrent donc une injonction provisoire, interdisant aux défendeurs non seulement d'utiliser les plans en question, mais également de livrer à leurs acheteurs les camions déjà fabriqués par eux. Les défendeurs offrirent de s'engager à renoncer à leur fabrication mais insistèrent sur leur droit de disposer des stocks restants. Il ressortait des preuves fournies que le marché des camions fabriqués selon les plans des plaignants était très limité et, dans ces conditions, la Cour estima que la solution appropriée consistait à interdire aux défendeurs non seulement de poursuivre leur fabrication, mais aussi d'éconler les stocks existants.

*Renseignements confidentiels utilisés par un ancien employé à son propre avantage - Renseignements fondés sur les recherches personnelles de cet ancien employé*

Dans l'affaire *Cranleigh Precision Engineering Ltd. c. Bryant*<sup>91</sup>), la Cour a considéré que l'administrateur d'une société, qui, en cours d'emploi, invente un procédé de construction (qui n'est pas breveté) présentant ce que l'on pourrait appeler le caractère d'un secret commercial, se rend coupable d'un abus de confiance si, après avoir quitté son emploi dans cette société, il utilise, à son profit personnel et pour le bénéfice d'une société créée par lui, les connaissances acquises durant cet emploi. Le fait qu'il doit ces connaissances à sa propre ingéniosité, et non à d'autres personnes, n'importe en aucune façon.

La Cour a également estimé que le fait, pour une telle personne, d'omettre de divulguer à une société, quant il est encore au service de cette dernière à titre d'administrateur, l'existence d'une description de brevet étranger qui permet de fabriquer un produit concurrençant celui que fabrique ladite société, peut, dans certaines circonstances, constituer aussi un abus de confiance, bien que, d'une manière générale, une description, lorsqu'elle a été publiée, ne puisse plus être considérée comme ayant un caractère «confidentiel». Le résultat serait différent si la description comportant un élément qui avait revêtu auparavant un caractère confidentiel était publiée par le propre employeur d'une personne. En pareil cas, l'employeur ne serait pas en mesure d'alléguer que les éléments publiés par lui peuvent encore demeurer confidentiels.

*Divulgaration, par un employé, de renseignements confidentiels obtenus en cours d'emploi - Responsabilité de l'employé - Responsabilité du nouvel employeur à l'égard de l'ancien employeur d'une personne divulguant des renseignements*

Dans l'affaire *Printers and Finishers Ltd. c. Holloway et autres*<sup>92</sup>), la Cour a énoncé certains principes importants qui régissent les deux aspects de la responsabilité en matière de divulgation de renseignements confidentiels obtenus par une personne au cours de son emploi — c'est-à-dire la responsabi-

<sup>88</sup>) Chancery Division, 22 février 1965; (1965) R. P. C. 327.

<sup>89</sup>) Chancery Division, 6 juillet 1966; *Franchi et autres c. Franchi et autre* (1967) R. P. C. 149. Les moyens de preuve fournis ont révélé que les agents britanniques des brevets avaient pour habitude d'examiner les descriptions étrangères de brevets, dès qu'elles étaient publiées à l'étranger.

<sup>90</sup>) Chancery Division, 30 octobre 1964; (1965) R. P. C. 429.

<sup>91</sup>) Queen's Bench Division, 14 avril 1964; (1966) R. P. C. 81.

<sup>92</sup>) Chancery Division, 4 novembre 1964; (1965) R. P. C. 239.

lité de l'employé lui-même et la responsabilité de son nouvel employeur qui tire avantage desdits renseignements.

Pour ce qui est de la responsabilité personnelle de l'employé, les principes suivants sont applicables:

1° Il peut être fait interdiction à l'employé, sur requête de son ancien employeur, d'utiliser une documentation quelconque, telle que descriptions, photographies, dessins, etc.

2° Il peut également être fait interdiction à l'employé d'utiliser des renseignements qui n'ont pas été consignés par écrit, mais simplement mémorisés. Dans ce dernier cas, toutefois, il ne peut lui être interdit de faire usage des connaissances générales et des qualifications techniques acquises en cours d'emploi, sous réserve qu'il lui soit raisonnablement possible de discerner que ces connaissances n'ont pas un caractère secret ou ne sont pas particulièrement liées à l'entreprise de son ancien employeur.

3° Si un employeur désire interdire à un employé d'utiliser ses qualifications techniques et ses connaissances générales lorsqu'il entre au service d'un autre employeur, il doit exiger de son employé, par voie de contrat conclu avant l'entrée de cet employé à son service, un accord limitatif interdisant à celui-ci une telle utilisation après l'expiration de son engagement.

Pour ce qui est de la responsabilité du nouvel employeur, les principes suivants sont applicables:

1° Un nouvel employeur qui, sans avoir incité un employé à violer les obligations contractées envers son ancien employeur, se borne à collaborer avec cet employé en tirant parti de cette violation, peut se voir interdire d'agir ainsi et d'obtenir un avantage quelconque de cette situation. Une injonction peut être accordée, dans un cas de ce genre, même si le nouvel employeur acquiert les renseignements en question sans savoir que leur divulgation implique, de la part de l'employé, une violation des obligations contractées par celui-ci.

2° Toutefois, pour qu'une demande en dommages-intérêts ait des chances d'aboutir, l'ancien employeur doit être en mesure d'apporter la preuve du dommage subi.

#### 4. Atteinte à la liberté du commerce

*Contrat restreignant les activités industrielles et commerciales de l'employé pendant 3 ans après la fin de son engagement - Contrat d'emploi résiliable avec une semaine de préavis - Contrat applicable à un domaine exceptionnellement vaste - Contrat interdisant de solliciter des commandes dans les districts «prospectés», en cours d'emploi, par l'employé*

Dans l'affaire *Gledhow Autoports Ltd. c. Delaney*<sup>93</sup>), la Cour a considéré qu'un contrat résiliable avec une semaine de préavis et comportant une clause interdisant à un employé, pendant une période de 3 ans après la fin de son engagement, de solliciter des commandes dans la zone exceptionnellement vaste qu'il avait «prospectée» au cours de son emploi, constituait une atteinte inadmissible à la liberté du commerce et était donc inapplicable, pour deux raisons principalement: 1) il englobait des clients virtuels de l'ancien employeur que l'employé pouvait n'avoir jamais visités au cours de son con-

trat et 2) la période de restriction était trop longue, eu égard à la possibilité de résilier le contrat avec un préavis d'une semaine. Il n'y avait pas à tenir compte du fait que l'employé avait exercé son activité pendant 6 ans, car une clause restreignant la liberté du commerce doit être envisagée uniquement en fonction de la date à laquelle elle est imposée (à savoir la résiliation du contrat moyennant une semaine de préavis) et non en fonction de ce qui est effectivement arrivé (à savoir que l'engagement de l'employé avait eu une durée de 6 ans).

*Contrat restreignant les activités de l'employé pendant une durée de 3 ans après la fin de son emploi - Contrat s'étendant à un rayon de 5 milles autour de deux des établissements de l'employeur - Employé n'ayant travaillé que dans l'un de ces deux établissements - Nécessité de contrats distincts pour tenir compte de la différence entre les deux établissements*

Dans l'affaire *Scorer c. Seymour-Johns*<sup>94</sup>), la Cour a établi une distinction à propos d'un contrat qui visait à interdire à un employé, pendant une période de 3 ans à compter de la fin de son engagement, de se livrer à une activité, analogue à celle qu'il exerçait pour le compte de son ancien employeur, dans un rayon de 5 milles autour des deux établissements qui étaient la propriété dudit employeur, alors qu'en fait l'employé n'avait travaillé que dans l'un de ces établissements; la Cour a considéré que la partie du contrat qui concernait l'établissement dans lequel l'employé avait effectivement travaillé était valable et exécutable, mais que la partie du même contrat qui se rapportait à l'autre établissement était nulle et inapplicable.

*Contrat faisant obligation au signataire de vendre exclusivement les produits de l'autre partie contractante - Accord dit «solus» entre des compagnies pétrolières et des garages*

Ces dernières années, les grandes compagnies pétrolières ont adopté la pratique consistant à signer des accords dits «solus» avec des garages et des stations-service. L'accord-type de ce genre est généralement conclu pour un certain nombre d'années et renferme des clauses à l'effet que le propriétaire de la station doit se fournir en essence uniquement auprès de la compagnie; il s'engage à ne pas acheter de carburant auprès d'autres sociétés et à observer les prix imposés par la compagnie pour la vente au détail<sup>95</sup>). En retour, il se voit accorder diverses ristournes. Certains accords sont liés à des hypothèques à long terme concédées par la compagnie au propriétaire du garage afin de lui permettre de s'installer. Lorsque l'accord est assorti d'une hypothèque, il est prévu que celle-ci ne sera pas remboursée avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée.

Dans l'affaire *Esso Petroleum Co., Ltd. c. Horper's Garage (Stourport) Ltd.*<sup>96</sup>), la Cour était saisie de deux accords «solus», dont l'un avait une durée de 4 à 5 ans et l'autre une

<sup>94</sup>) *Court of Appeal*, 29 juin 1966; (1966) 3 All E. R. 347.

<sup>95</sup>) La clause visant les prix de détail ne présente plus d'importance actuellement car les compagnies pétrolières ont décidé de ne pas chercher à imposer le maintien des prix. Cette décision fait suite à l'entrée en vigueur de la loi de 1964 sur les prix de revente (*Resale Prices Act*, 1964).

<sup>96</sup>) *House of Lords*, 23 février 1967; (1967) All E. R. 699.

<sup>93</sup>) *Court of Appeal*, 21 juin 1965; (1965) 3 All E. R. 288.

durée de 21 ans. Ce dernier accord était assorti d'une hypothèque de 21 ans et renfermait une clause excluant le remboursement de l'hypothèque avant cette date. Pendant que ces accords étaient en vigueur, les propriétaires des garages, contrairement aux conditions acceptées, commencèrent à vendre de l'essence livrée par d'autres sociétés et la partie adverse demandait à la Cour une injonction interdisant aux défendeurs d'agir ainsi. Les propriétaires des garages firent valoir que de tels accords constituaient une entrave inadmissible à la liberté du commerce et étaient donc inapplicables. La Cour a considéré que l'accord concernant l'un des garages, qui avait été conclu pour une durée de 4 à 5 ans était valable, mais que l'autre, portant sur une période de 21 ans, constituait une atteinte déraisonnable à la liberté du commerce et était donc inexécutable; par conséquent, les propriétaires du garage étaient en droit de rembourser, au moment qu'ils jugeraient opportun, l'hypothèque concédée pour une durée de 21 ans.

Dans l'affaire *Petrofina (Great Britain) Ltd. c. Martin et autre*<sup>97)</sup>, la Cour a eu à examiner un accord du type «solus», conclu pour une durée de 12 ans et résiliable ultérieurement moyennant un préavis de trois mois, sous réserve, toutefois, que le propriétaire du garage ne pouvait mettre fin à cet accord selon un tel préavis, avant d'avoir acheté à la société 600 000 gallons d'essence. Il était dûment établi que, à moins de vendre, chaque année, 50 000 gallons d'essence, le propriétaire subirait une perte et que, en fait, ses ventes, pendant les premiers mois, n'avaient correspondu qu'à un taux annuel de 30 000 gallons — c'est-à-dire que, pour être exécuté, l'accord conclu aurait dû porter sur une période très supérieure à 12 années. Il avait donc rompu l'accord en vendant de l'essence livrée par une compagnie concurrente, et la Cour refusa d'accorder réparation à la compagnie demanderesse, en déclarant que l'accord en question constituait une atteinte inadmissible à la liberté du commerce et qu'il était donc inapplicable.

Dans l'affaire *Regent Oil Co., Ltd. c. J. T. Leavesley (Lichfield) Ltd.*<sup>98)</sup>, la Cour a annulé une injonction provisoire accordée à une compagnie pétrolière avant que les arrêts rendus par la Cour d'Appel dans les deux cas cités plus haut n'aient été connus. Dans la présente affaire, l'accord portait sur une durée de 8 ans et demi<sup>99)</sup>.

<sup>97)</sup> *Court of Appeal*, 7 décembre 1965; (1966) 1 All E. R. 126.

<sup>98)</sup> *Chancery Division*, 5 avril 1966; (1966) 2 All E. R. 454.

<sup>99)</sup> Il convient d'ajouter que, dans toutes les affaires évoquées ci-dessus, les accords renfermaient une clause additionnelle à l'effet que le propriétaire du garage, en vendant son établissement à une tierce personne, devait amener l'acheteur à conclure avec la compagnie intéressée un arrangement «solus» du même genre. Cette clause additionnelle a également été jugée inadmissible en ce sens qu'elle risquait de constituer un obstacle pratiquement insurmontable à la vente, par le propriétaire, de son établissement.

## Lettre d'Israël \*)

Dr Reinhold COHN, « Patent Attorney », Tel Aviv

Le présent rapport fait suite à la « Lettre d'Israël » publiée en 1963 dans *La Propriété industrielle*, à la page 176.

Ces trois dernières années ont été fructueuses dans le domaine législatif. Aussi, notre étude se consacrera-t-elle plus à ce domaine législatif qu'à la pratique découlant des différentes lois.

### I. ACCORDS INTERNATIONAUX

Les modifications suivantes sont intervenues dans les relations internationales d'Israël, en ce qui concerne la propriété industrielle:

1° Israël a ratifié l'Acte de Lisbonne de la Convention de Paris et l'Acte de Lisbonne de l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses.

2° Israël a ratifié l'Arrangement de Lisbonne concernant l'enregistrement international des appellations d'origine.

3° Israël a adhéré à la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevet et à la Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention.

### II. BREVETS

#### A. Législation

La loi sur les brevets et dessins ou modèles (*Patents and Designs Ordinance*) se trouvait en vigueur depuis 1924 et le besoin d'une révision approfondie de ce texte de loi se faisait sentir depuis quelques temps. Il y a des années, déjà, un comité avait été nommé par le Ministre de la Justice, sous la présidence du *Registrar of Patents*. Lorsque les travaux de ce comité furent achevés, un projet de loi sur les brevets (*Patent Law Bill*) fut présenté au Parlement israélien (*Knesset*), en 1965. Il passa à la première lecture et est actuellement examiné par un sous-comité spécial du Comité législatif (*Law Committee*) du Parlement, qui en prépare la seconde et la troisième lectures. Le projet (*Bill*), tel qu'il a été publié en 1965, est un document assez long, beaucoup plus explicite que la loi actuelle. Il n'est pas possible de le citer ici en entier; nous nous contenterons donc d'indiquer plus bas quelques-uns de ses traits les plus saillants. Bien entendu, le projet peut encore subir des modifications au cours de l'examen que lui consacre le parlement.

#### Invention

Le projet de loi ne donne pas de définition précise du terme « invention », mais il stipule en termes généraux qu'une invention brevetable est une invention, qu'il s'agisse d'un article ou d'un procédé, qui est nouvelle, utile et susceptible d'être utilisée dans l'industrie ou l'agriculture et présente un élément inventif. Sont expressément exclus de la brevetabilité:

- a) les méthodes de traitement thérapeutique du corps humain;

\*) Traduction des BIRPI.

- b) les nouvelles variétés de plantes ou d'animaux, à l'exception des micro-organismes qui ne sont pas dérivés de la nature.

#### Demandeur

La demande peut être déposée par le « propriétaire de l'invention » (*owner of an invention*), défini comme étant l'inventeur ou une personne possédant les droits relatifs à l'invention, que ce soit en vertu de la loi, d'un transfert ou d'un accord.

#### Nouveauté

La condition de nouveauté « nationale », imposée par la loi actuelle, a été remplacée par celle de nouveauté « universelle ». Toute description écrite, visuelle, orale ou autre, faite antérieurement où que ce soit, détruit la nouveauté, de même que l'usage ou l'exposition publique sur le territoire d'Israël.

#### Examen et opposition

La demande sera examinée au triple point de vue de la brevetabilité, de la nouveauté (excepté l'usage public antérieur, mais y compris l'élément inventif) et de l'observation des conditions formelles requises, y compris la rédaction correcte de la description et des droits revendiqués. Le bureau des brevets peut inviter le demandeur à présenter une liste des références citées au cours de l'examen de demandes de brevet correspondantes déposées à l'étranger. La délivrance d'un brevet sera suivie de sa publication dans la *Patent Gazette*. On y pourra faire opposition durant un délai de trois mois; l'opposition pourra être fondée sur tous les motifs pour lesquels la demande aurait pu être refusée avant la publication et, de surcroît, sur l'usage public antérieur et l'allégation selon laquelle l'opposant, et non le demandeur, serait le propriétaire de l'invention.

#### Annulation

Les demandes d'annulation de brevet seront présentées, en première instance, au bureau des brevets. Les motifs d'annulation sont les mêmes que les motifs d'opposition.

#### Limitations des droits d'exclusivité

Le droit du détenteur d'un brevet à interdire à toute autre personne l'utilisation de l'invention sera limité dans les cas suivants:

- a) utilisation par le gouvernement ou par les personnes mandatées par lui, si l'utilisation est nécessaire à la défense de l'Etat ou au maintien de ressources ou services essentiels, ou si l'invention présente de l'importance pour le développement de sources d'énergie nucléaire ou pour la recherche nucléaire;
- b) par licence obligatoire, dans les cas d'abus dans l'exercice des droits exclusifs;
- c) par licence obligatoire, lorsque l'utilisation d'une invention brevetée postérieure porte atteinte à un brevet antérieur et que l'invention la plus récente sert à d'autres fins industrielles que la première ou constitue un progrès marqué par rapport à l'invention précédente; dans le second cas, c'est-à-dire lorsque les deux inventions ont un but industriel identique, le détenteur du brevet le

plus ancien a droit à une licence obligatoire relevant du brevet postérieur;

- d) par licence obligatoire dans le cas de brevets concernant des substances thérapeutiques et leur production ou des appareils destinés à des fins thérapeutiques.

Dans tous les cas, des redevances ou dédommagements sont dus au détenteur du brevet. Les redevances découlant des licences obligatoires prévues aux paragraphes b) c) et d) sont fixées par le *Registrar of Patents* ou, en cas d'appel, par le tribunal. Le montant des dédommagements découlant de l'utilisation de l'invention par le gouvernement est fixé par un Comité des dédommagements et redevances (*Committee for Compensation and Royalties*) composé d'un juge à la Cour suprême, du *Registrar* et d'un troisième membre, choisi parmi le personnel enseignant d'un institut d'enseignement supérieur.

#### Inventions de service

Pour la première fois, une tentative de réglementation détaillée des droits respectifs des employés et employeurs a été faite, dans les cas d'invention faites par les premiers. Le projet de loi stipule qu'en l'absence d'autres accords, l'invention faite par un employé par suite et durant la période de son service appartiendra à l'employeur, sauf si l'employeur renonce à ses droits au cours d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'employé lui a notifié l'invention. L'employé est tenu de notifier l'invention à l'employeur aussitôt que possible, ainsi que toute demande de brevet qu'il pourrait avoir déposée. Tout litige concernant la question de savoir s'il s'agit ou non d'une invention de service pourra être tranché par le *Registrar*, si le cas lui est soumis par l'employeur ou par l'employé au cours des trois mois qui suivent la notification. S'il n'existe aucun accord au sujet de l'indemnité due pour des inventions de service, le cas pourra faire l'objet d'une décision du *Committee for Compensation and Royalties* cité plus haut.

#### Contrefaçon

Selon le projet de loi:

- a) une poursuite en contrefaçon peut être engagée par le détenteur du brevet ou par le détenteur d'une licence exclusive;
- b) aucune action ne peut être intentée avant la délivrance du brevet, mais le tribunal peut accorder des réparations pour des contrefaçons qui seraient intervenues durant la période allant de la publication de l'admission de la demande à la délivrance du brevet;
- c) des dommages-intérêts peuvent être fixés soit sur la base du préjudice directement porté au plaignant, soit sur celle du profit réalisé par le contrefacteur, soit sur celle des redevances raisonnables que le contrefacteur aurait dû verser s'il avait obtenu une licence, ou de toute autre manière que le tribunal peut estimer appropriée; et lorsque la contrefaçon a été intentionnelle, le tribunal peut allouer, à titre punitif, des dommages-intérêts pouvant atteindre le triple du montant maximum calculé de l'une des manières que nous avons dites;
- d) tout motif pouvant être invoqué pour faire opposition à une demande de brevet peut être utilisé comme défense dans une action en contrefaçon;

e) une personne ayant l'intention d'exploiter un article ou un procédé, peut demander au tribunal une sentence déclaratoire établissant que son projet ne constituera pas contrefaçon d'un brevet particulier, à condition que l'intéressé ait révélé au détenteur du brevet tous les détails concernant l'article ou le procédé en question, et que ce dernier ait refusé de lui donner une attestation de « non-contrefaçon », ou ne lui ait, *de facto*, pas donné une telle attestation dans un délai raisonnable.

## B. Jurisprudence

Durant la période qui fait l'objet de notre étude, peu de décisions ont été prises par le Bureau des brevets et les tribunaux sur des points importants.

### 1. Brevetabilité

Une unité composée d'un récepteur radiophonique portable et d'un boîtier ne constitue pas une combinaison brevetable, mais une simple réunion de deux objets indépendants (23 mars 1960).

Cette décision correspond à celles qui sont intervenues dans des affaires antérieures similaires, dans notre pays, (cf. « Lettre d'Israël », *La Propriété industrielle*, 1963, p. 177, affaire citée sous 1. *Brevetabilité*, lettre g) et répond à la conception généralement acceptée des combinaisons brevetables.

### 2. Nouveauté

a) La question de nouveauté est encore régie par l'énoncé de la loi actuelle, selon lequel, pour constituer une « publication », un document doit avoir été accessible au public, dans ce pays, au moment envisagé. Lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur, cette question sera hors de propos, puisque la nouveauté « universelle » sera substituée à la nouveauté « nationale », comme nous l'avons indiqué plus haut.

Deux affaires peuvent servir d'illustration à la loi actuelle:

i) Une copie d'un périodique scientifique, qu'on ne pouvait se procurer d'une autre manière en Israël, avait été montrée à un chimiste, qui communiqua les connaissances ainsi apprises à ses collaborateurs, travaillant dans la même fabrique. Au cours d'une procédure en opposition, il a été estimé que cela ne constituait pas une publication du document en question (demande de brevet n° 11413, 10 août 1961).

ii) Un rapport scientifique fut présenté au cours d'une procédure en opposition. Ce rapport avait été envoyé deux mois avant la date du dépôt de la demande de brevet, par le conseiller scientifique de l'ambassade d'Israël aux États-Unis, à un savant établi en Israël. A l'époque, ce dernier était titulaire de la chaire de chimie organique à l'Université hébraïque de Jérusalem, et était membre de plusieurs comités publics, parmi lesquels un comité chargé des matières dont traitait la demande de brevet, à laquelle il était fait opposition. Avec l'assentiment des institutions intéressées, il gardait chez lui quelques textes relatifs aux activités de son comité. Toutes les personnes intéressées étaient au courant de ce fait, et pouvait lui emprunter ces textes à n'importe quel moment. Il a été estimé qu'en raison de ses fonctions publiques, ce

savant avait pour tâche de communiquer à ses collègues la littérature intéressant le domaine en question, et devait être considéré comme « l'adresse » par excellence en ce qui concerne ces matières. En conséquence, le rapport a été considéré comme constituant une publication (demandes de brevets n°s 12037 et 12039, 11 janvier 1965).

b) Le fait de montrer à un expert une unique copie d'un dessin suffit-il à rendre une invention publique?

Dans un litige portant sur un brevet, le défendeur demandait au tribunal de déclarer nul le brevet en question. L'un des propres témoins du plaignant déclara que, antérieurement à la date du brevet, le détenteur l'avait consulté au sujet de l'invention et lui avait montré un dessin, sans lui demander de traiter l'affaire comme confidentielle. Le tribunal décida que cela suffisait pour annuler le brevet (tribunal de district de Tel Aviv, TA 779/64, 29 mars 1966).

### 3. Evidence

Partageant en cela les conceptions britannique et américaine de la législation sur les brevets, la loi d'Israël établit une distinction entre la notion de manque de nouveauté et celle d'évidence. Une invention n'est pas nouvelle si elle a été décrite dans une seule publication antérieure. Pour montrer qu'une invention est évidente, il est admissible de faire une « mosaïque » de plusieurs publications qui, prises ensembles, forment un arrière-plan permettant de vérifier l'évidence. Ce principe a été réaffirmé par le Bureau israélien des brevets dans une affaire d'opposition, mais la décision ajoute que l'évidence ne peut être présumée que « s'il s'agit d'un cas clair et sans ambiguïté » (demande de brevet n° 16256, 1<sup>er</sup> juillet 1966).

### 4. Obtention de l'invention (obtaining) et publication non autorisée

Le personnel d'une institution publique s'occupant d'augmenter le rendement dans l'industrie, conçut l'idée d'améliorer un appareil destiné à être utilisé dans la construction. La fabrication de l'appareil fut confiée à un ouvrier indépendant, auquel on fournit un simple croquis et une explication orale de l'ensemble de l'idée. L'ouvrier réalisa la tâche qui lui avait été confiée et livra la machine à l'institution. Cette dernière, conformément à ses objectifs généraux, publia une description de la machine, pour en introduire l'usage généralisé. Après que cette publication eut été faite, l'ouvrier déposa une demande de brevet pour l'appareil en question. L'institution fit opposition en s'appuyant sur les arguments suivants:

a) l'invention n'était pas nouvelle en raison de la publication;

b) l'ouvrier avait obtenu l'invention de l'institution.

Le demandeur du brevet soutint qu'il était l'inventeur et que la publication faite par l'institution, n'étant pas autorisée, ne détruisait pas la nouveauté de l'invention.

Les dépositions montrèrent que les renseignements fournis par l'institution étaient sommaires et que l'ouvrier avait dû assumer tout le travail réel pour construire une machine répondant à l'idée générale. Le Bureau des brevets estima

qu'en raison de ces circonstances, l'ouvrier était l'inventeur et n'avait pas « obtenu » l'invention de l'institution.

D'autre part, l'ouvrier avait précisément été engagé par l'institution pour faire ce travail et n'avait fait aucune réserve concernant les droits de l'invention en livrant la machine à l'institution. Le Bureau des brevets décida donc que l'institution avait droit à la propriété de l'invention, et que par conséquent, la publication était parfaitement licite. La demande du brevet, par suite, devait être rejetée à cause de cette publication (demande de brevet n° 14 865, 4 septembre 1964).

#### 5. Opposition (pratique appliquée par le Bureau des brevets)

a) *Modification d'une description.* — Les principes qui déterminent le Bureau des brevets à refuser ou accorder au demandeur d'un brevet l'autorisation de modifier la description figurant dans sa demande, au cours d'une procédure en opposition, sont les mêmes, dans l'ensemble, que ceux qui déterminent la modification de la description d'un brevet délivré. C'est-à-dire que la modification ne peut être constituée que par des corrections, explications ou renoncements et que l'invention revendiquée par la description modifiée ne doit pas être substantiellement plus importante, ni sensiblement différente de celle qui était revendiquée dans la description originelle. Une décision de la Cour suprême, relatée dans la précédente « Lettre d'Israël » (*La Propriété industrielle*, 1963, p. 179, 5.b)) avait établi la règle que les revendications embrassant, à l'origine, un vaste genre, pouvaient être restreintes à une seule espèce, pour autant que l'invention ainsi restreinte ne soit pas sensiblement différente de l'invention revendiquée dans la description non modifiée.

Cette règle fut appliquée par le Bureau des brevets, lorsqu'il permit qu'une demande, dont les revendications embrassaient tout d'abord un large groupe de composés chimiques, soit limitée à un seul composé de ce groupe. La description spécifique de ce composé figurait dans la description originelle, de même que dans l'une de ses revendications (demande de brevet n° 11 277, 1<sup>er</sup> janvier 1966).

b) *Tâches qui incombent au Bureau des brevets lorsqu'une seule des parties prend part à la procédure.*

i) Lorsqu'un opposant a déposé ses déclarations mais ne comparaît pas à l'audience devant le *Registrar*, ce dernier doit baser sa décision sur le bien-fondé de la cause. Dans le cas particulier (demande de brevet n° 7821, 10 décembre 1959), les déclarations faites par l'opposant étaient suffisantes pour justifier le rejet de la demande de brevet.

ii) D'autre part, dans un cas où les demandeurs de brevet n'ont plus montré d'intérêt pour leur demande, qu'ils ont demandé à plusieurs reprises que l'audience soit ajournée et qu'enfin ils n'ont pas réagi lorsqu'une dernière date a été fixée pour l'audience, le *Registrar* a décidé d'accepter l'opposition et de rejeter la demande de brevet, afin d'éviter des frais inutiles aux opposants et au public (demande de brevet n° 15 301, 18 avril 1966).

c) *De quelle manière la littérature devrait être présentée par les parties.* — Dans un cas d'opposition — qui a été rejetée à la fin de la procédure — les opposants citèrent des pages isolées ou des passages de six ouvrages différents et

d'articles, écrits en langues hébraïque, anglaise, allemande et polonaise. Dans la mesure imposée par les prescriptions, la littérature citée était accompagnée de traductions anglaises, que le *Registrar* qualifia de « fragmentaires, mauvaises et en grande partie incompréhensibles ». Le *Registrar* a blâmé la pratique qui consiste à présenter des passages isolés de livres et d'articles, parce que cela ne permet pas d'apprécier la signification véritable des publications (demande de brevet n° 13 407, 21 juin 1964).

#### 6. Modification de descriptions

Deux voies de procédure s'offrent au détenteur d'un brevet pour demander l'autorisation de modifier la description de son brevet: l'une, par demande adressée au *Registrar*, et l'autre, par requête adressée au tribunal au cours de la procédure de contrefaçon.

Relativement à une demande de la seconde catégorie, le tribunal de première instance avait refusé d'accorder l'autorisation de modifier les revendications du brevet, objet de la procédure. Cette décision fut révoquée en appel par la Cour suprême, qui formula une nouvelle « revendication I ». Après quoi, le dossier fut renvoyé au tribunal de district, où le procès en contrefaçon poursuivit son cours. Dans cette dernière procédure, les défendeurs arguèrent de ce que la « revendication I » corrigée était ambiguë, tandis que les plaignants soutenaient que, puisque la Cour suprême avait autorisé la modification de la revendication, l'affaire était « *res judicata* », et que l'objection d'ambiguïté devait tomber.

Le tribunal estima que la Cour suprême avait uniquement autorisé la modification des revendications, mais ne s'était pas prononcée sur leur validité, et que l'action en nullité au motif d'ambiguïté restait à juger. En conclusion de l'affaire, la « revendication I » fut estimée valide (tribunal de district de Tel Aviv, TA 1290/57, 21 octobre 1964). La Cour suprême a confirmé, en substance, les conclusions du tribunal de district concernant la validité de la « revendication I » corrigée, mais n'a pas tranché la question de savoir si l'objection de « *res judicata* » avait été légitimement formulée (Cour suprême CA 25/65, 24 février 1966).

#### III. APPELLATIONS D'ORIGINE

Israël a été l'un des douze premiers signataires de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, et le troisième à le ratifier. À l'époque de la Conférence de Lisbonne, la législation israélienne n'établissait aucune distinction entre les indications de provenance et les appellations d'origine. Il n'existait, *a fortiori*, aucun mécanisme assurant automatiquement la protection des appellations d'origine qui seraient enregistrées au Bureau international, conformément aux dispositions de l'Arrangement de Lisbonne, ni la transmission pour enregistrement au Bureau international de telles appellations d'origine israéliennes susceptibles de jouir d'une protection quelconque en Israël, sous la législation en vigueur à cette époque. Il était par conséquent nécessaire de créer, en Israël, les bases légales d'une mise en vigueur des droits et obligations découlant de l'Arrangement de Lisbonne. C'est ce qui a été fait par la loi sur la protection des appellations d'origine (*Appellations of Origin (Protection) Law*), 5725-1965.

Comme il s'agit d'une loi nouvelle, pour laquelle aucun modèle n'aurait pu être trouvé dans la législation existante d'autres pays, nous indiquerons ci-dessous quelques-unes de ses particularités:

### 1. Définition des termes « appellation d'origine » et « pays d'origine »

Ces définitions reproduisent les prescriptions de l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne.

### 2. Protection des appellations israéliennes d'origine

Comme l'article premier de l'Arrangement de Lisbonne prévoit qu'une protection n'est accordée, dans d'autres pays, qu'aux appellations d'origine qui sont protégées, en tant que telles, dans le pays d'origine, des mesures ont été prises pour l'enregistrement des appellations israéliennes d'origine dans un registre établi à cette fin au Bureau des brevets, et soumis au contrôle du *Registrar* des marques de fabrique et de commerce. On a pensé établir ainsi une base plus solide à la protection donnée dans le pays d'origine et à la preuve qui doit en être faite, que par une simple reconnaissance par les tribunaux ou les institutions administratives.

### 3. Procédure pour l'enregistrement des appellations israéliennes d'origine

a) *Demandeur et ayant droit.* — Toute personne intéressée à la protection d'une appellation israélienne d'origine peut déposer une demande d'enregistrement de l'appellation, du produit qu'elle désigne et de la personne qui dispose du droit de l'utiliser.

Dans une telle demande, le demandeur et la personne disposant du droit d'usage et de protection de l'appellation ne sont pas nécessairement identiques. Ainsi, le demandeur peut être l'une parmi un certain nombre de personnes disposant des droits, ou bien même, le demandeur peut ne pas être une personne disposant des droits. On peut par conséquent envisager comme demandeur possible une Chambre de commerce ou toute autre institution publique ou semi-publique, qui ne dispose pas elle-même du droit d'user de l'appellation, mais procure l'enregistrement, de par ses fonctions publiques, à ceux qui disposent des droits, par exemple aux vignerons ou aux producteurs d'olives de certaines régions.

b) *Examen et opposition.* — La demande est examinée en ce qui concerne l'observation des formalités et la question de savoir s'il s'agit d'une appellation d'origine ou simplement d'une indication de provenance ou de type. Le *Registrar* peut demander toutes les informations nécessaires au demandeur ou à toute personne disposant des droits. Il peut également consulter n'importe quelle autre personne.

Lorsque la demande est acceptée, elle est publiée et on peut y faire opposition, durant un délai de trois mois, en objectant que la désignation n'est pas une appellation d'origine, ou que la personne qui prétend disposer des droits concernant l'appellation n'y est pas habilitée.

### 4. Durée de l'enregistrement

La durée de l'enregistrement d'une appellation israélienne d'origine est de dix années à compter de la date du dépôt de

la demande. Il peut être renouvelé autant de fois qu'on le désire et chaque fois pour dix ans. Cependant, toute demande de renouvellement est examinée à l'instar d'une nouvelle demande d'enregistrement, de manière à ce que le *Registrar* soit à même de vérifier si la désignation est encore une appellation d'origine. La demande de renouvellement est publiée et on peut y faire opposition.

### 5. Annulation

Un enregistrement peut être annulé sur demande d'une personne intéressée, ou sur l'initiative du *Registrar*, lorsque l'appellation est devenue une simple désignation de provenance ou de type, ou si les conditions qui servaient de fondement à l'enregistrement ont cessé d'exister.

### 6. Enregistrement d'appellations d'origine selon les dispositions de l'Arrangement de Lisbonne

a) Lorsqu'une appellation israélienne d'origine a été enregistrée, le *Registrar*, sur demande d'une personne intéressée enregistrée en Israël, déposera une demande d'enregistrement international auprès du Bureau international.

b) Lorsque le Bureau international notifiera au *Registrar* l'enregistrement d'une appellation étrangère d'origine au registre international, le *Registrar* soumettra cette notification aux mêmes formalités que les demandes nationales d'enregistrement, y compris la publication aux fins de permettre l'opposition. Si l'examen n'a pas été terminé dans l'intervalle d'une année à compter de la réception de la notification, le *Registrar* devra informer le Bureau international que la protection ne peut pas être accordée à l'appellation en Israël, mais ce refus sera rapporté si le *Registrar*, en fin de compte, trouve que l'appellation remplit les conditions requises pour jouir de la protection en Israël.

c) Conformément aux dispositions de l'Arrangement de Lisbonne, l'enregistrement d'une appellation étrangère d'origine reste valable en Israël aussi longtemps que cette appellation est protégée dans le pays d'origine.

### 7. Atteinte portée aux droits

a) Tout usage illicite d'une appellation d'origine enregistrée constitue une infraction aux droits sur cette appellation, même si la véritable origine des produits est indiquée à côté de l'appellation d'origine, et même si l'appellation est accompagnée, ou apparaît en corrélation, avec des expressions telles que « genre » (*kind*), « type », « catégorie » (*class*) ou « imitation ».

b) La loi prévoit des poursuites civiles et pénales à l'encontre des contrevenants.

### 8. Accords bilatéraux

Les stipulations de cette loi, concernant la protection des appellations étrangères d'origine conformément aux dispositions de l'Arrangement de Lisbonne, sont applicables à toutes appellations d'origine de tout Etat étranger avec lequel l'Etat d'Israël conclut un accord pour la protection réciproque des appellations d'origine respectives.

## IV. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

## A. Législation

La loi sur les marques de fabrique de 1938 (*Trade Marks Ordinance*) a été modernisée par une loi datée du 4 mars 1965. Voici quelques-unes de ses caractéristiques:

*Marques à trois dimensions*

Ces marques peuvent désormais être enregistrées, en vertu de la nouvelle définition de la notion de « marque »:

« Lettres, chiffres, mots, emblèmes ou autres signes, ou combinaisons de ces signes, en deux ou trois dimensions. »

*Marques de service*

Elles peuvent désormais être enregistrées. Les services auxquels ces marques sont applicables sont classés dans les classes 35 à 42 de la Classification internationale des produits et des services.

*Marques collectives*

La loi révisée prévoit l'enregistrement des marques collectives. Distinctes des marques de certification, qui pouvaient être enregistrées dès avant l'amendement de la loi, les marques collectives sont des marques de fabrique, de commerce ou de service détenues par une corporation ou personne morale, aux fins d'en permettre l'usage à ses membres, pourvu que cette corporation exerce un contrôle sur l'usage de la marque qui en est fait par ses membres.

*Marques « telles quelles »*

Comme nous l'avons indiqué dans de précédentes communications (« Lettre d'Israël », *Industrial Property Quarterly*, publication trimestrielle, n° 5, 1957, p. 4; *La Propriété industrielle*, 1956, p. 30), les dispositions des accords internationaux auxquels Israël a adhéré ne prennent pas automatiquement force de loi dans ce pays. Lorsque la loi existante peut être interprétée de manière à permettre l'application d'une obligation internationale, une telle interprétation doit être préférée. Lorsque la loi nationale se trouve en conflit avec les obligations internationales, c'est la première qui prévaut.

Les dispositions des articles 7 et 8 de la loi sur les marques de fabrique de 1938 (*Trade Marks Ordinance*), aux termes desquelles certaines marques sont exclues de l'enregistrement, sont plus sévères que les dispositions de l'article 6B de la Convention de Paris (Acte de Londres), ou de l'article 6quinquies B de l'Acte de Lisbonne, aux termes duquel certaines marques peuvent être refusées à l'enregistrement dans d'autres pays, en dépit du fait qu'elles sont enregistrées dans leur pays d'origine. En particulier, des difficultés se sont élevées, dans le passé, à propos de noms patronymiques et de dénomination géographiques, ainsi qu'à propos de marques jugées dépourvues de caractère distinctif.

La rigidité des critères permettant l'enregistrement, précisés dans les articles 7 et 8 de la loi sur les marques de fabrique (*Trade Marks Ordinance*), a été maintenue en principe, mais ses effets ont été adoucis en ce qui concerne les marques enregistrées dans leur pays d'origine. Un nouvel article 11A a été ajouté à cet effet, en vertu duquel, notwithstanding les dispositions des articles 7 et 8, le Registrar doit

enregistrer les marques de fabrique, de commerce et de service qui sont enregistrées dans leur pays d'origine, excepté dans les cas où l'enregistrement peut être refusé en vertu des dispositions de l'article 6quinquies B de la Convention de Paris.

L'utilité de cette nouvelle disposition a déjà été démontrée dans la pratique. De nombreuses marques ont été acceptées à l'enregistrement en tant que marques « telles quelles », alors que des objections avaient été formulées, au début, contre leur enregistrement indépendant de celui effectué dans leur pays d'origine.

L'enregistrement de marques « telles quelles » en Israël reste dépendant de l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine, et lorsque ce dernier enregistrement cesse d'exister, l'enregistrement en Israël peut être annulé en tout temps sur demande d'une personne intéressée, pour l'un quelconque des motifs pour lesquels son enregistrement aurait pu être refusé en vertu des dispositions des articles 7 et 8 de la loi.

*Licences concernant des marques de fabrique, de commerce ou de service*

La loi n'avait pas précisé si l'octroi de licences concernant les marques de fabrique, de commerce ou de service était admissible. En se basant sur la jurisprudence britannique antérieure, on avait admis, en Israël, que l'assentiment exprès ou tacite du propriétaire enregistré d'une marque à l'usage de cette marque par une autre personne était frauduleux et constituait un motif de radiation de la marque.

Certes, l'obstacle légal mis à l'octroi de licences pour les marques de fabrique, de commerce et de service était extrêmement peu satisfaisant au point de vue économique et ne répondait pas aux nécessités modernes.

La loi révisée a adopté l'institution des « utilisateurs autorisés » (*permitted user*) dont le principe est semblable à celui du système des « utilisateurs enregistrés » (*registered user*) de la législation britannique. Nous donnons ci-dessous un résumé des points les plus saillants des nouvelles dispositions:

- a) une licence de marque de fabrique, de commerce ou de service ne sera valable qu'à partir du moment où elle sera inscrite au registre des marques, et le Registrar pourra enregistrer la licence sous réserve de conditions et restrictions;
- b) l'usage de la marque par le détenteur de la licence, conformément à la licence enregistrée, sera considéré comme usage de la marque par le propriétaire enregistré;
- c) les modifications apportées aux conditions de la licence, ou sa résiliation, doivent être enregistrées;
- d) l'enregistrement de la licence peut, sur demande, être annulé par le Registrar, si l'existence de la licence ou l'utilisation de la marque par le titulaire sont contraires à l'ordre public ou propres à induire en erreur;
- e) par la radiation de l'enregistrement d'une licence, la licence se trouve elle-même frappée de nullité.

*Radiation d'une marque pour défaut d'utilisation*

L'article 22 de la loi prévoit qu'une marque peut être retirée du registre s'il n'y avait pas intention « *bona fide* » d'utiliser la marque, ou s'il n'y a eu, en fait, aucun usage « *bona*

*fide* » de la marque au cours des deux années qui précèdent immédiatement la demande de radiation, excepté si la non-utilisation a été due à des circonstances particulières intervenues dans le commerce, et non pas à une intention de ne pas utiliser ou d'abandonner l'usage de la marque.

La loi n'avait pas précisé ce qu'il fallait entendre par « usage *bona fide* » (*bona fide use*) et la notion devait être déterminée dans chaque cas. La revision pourvoit à une précision au moins partielle en déclarant que l'utilisation de la marque en Israël uniquement pour la publicité dans les journaux locaux ou dans les journaux étrangers reçus en Israël ne serait pas considérée comme « usage *bona fide* ».

### Transfert

Les dispositions de la loi en ce qui concerne le transfert ont subi deux améliorations importantes:

- a) une licence d'utilisation d'une marque peut être cédée avec ou sans le fonds de commerce de l'entreprise intéressée pour les produits couverts par la marque enregistrée;
- b) le transfert peut être effectué même avant l'enregistrement de la marque, c'est-à-dire durant la période où la demande d'enregistrement est à l'examen.

## B. Jurisprudence

### 1. Enregistrement

#### a) Marques distinctives et descriptives

Voici une liste de marques, choisies parmi celles dont l'enregistrement a été refusé, soit en raison de l'absence de caractère distinctif, soit parce qu'elles présentent un caractère descriptif:

- La combinaison de lettres et chiffres « uf 180 » pour des produits vétérinaires (TM 16 424, 28 avril 1960);
- le mot « Superlac » pour des peintures et vernis colorés, parce qu'il s'agit d'un terme élogieux et d'une description directe des produits (TM 19 918, 28 octobre 1963);
- l'emblème constitué par un cercle blanc autour du bont-filtre d'une cigarette, pour des cigarettes (TM 19 806, 2 février 1964);
- « Teenform » pour des soutiens-gorge, descriptif, puisque la première syllabe fait penser aux « décagénaires » (*teen-agers*), et la seconde au but de l'usage du produit (TM 17 048, 26 mai 1960);
- « Veramic » pour de la vaisselle de table en matière plastique — fallacieusement descriptif puisque ce mot suggère le mot descriptif « céramique » (TM 17 272, 11 mai 1960);
- « Saranit » pour des meubles, descriptif en raison de l'allusion à « saran », qui est devenu le terme générique désignant certaine résine synthétique thermoplastique (TM 17 787, 3 avril 1961);
- « Vendo » pour des distributeurs automatiques et leurs éléments (TM 19 956, février 1963);
- « Anthra » pour des matières colorantes, parce que le mot est un élément de noms combinés de produits chimiques tels qu'anthracène, anthraquinone, etc. (TM 19 050, 1<sup>er</sup> novembre 1962);
- « Pupilentes » pour des verres de contact, parce que ce mot est composé de « pupila » et « lente », deux termes géné-

riques, et constitue dans son ensemble une description des produits (TM 23 775, 18 janvier 1966);

« Apoplectal » pour une composition pharmaceutique destinée au traitement des troubles circulatoires cérébraux et cardiaques (TM 22 746, 19 juillet 1965);

« Dany » pour des meubles. En hébreux, le mot « dani » signifie danois, et les meubles danois sont très réputés dans ce pays (TM 21 090, 25 septembre 1964);

« Orangina » et « Narangina » pour des jus de fruits et des jus de fruits concentrés. Ces deux termes ont été considérés comme descriptifs de produits à base d'orange (en espagnol, « naranja » = orange), bien qu'il s'agisse de mots inventés. Appel a été fait contre cette décision devant la Haute Cour de Justice, qui a renvoyé les dossiers au Registrar pour un nouvel examen de ces marques à titre de marques « telle quelle » (le pays d'origine étant l'Espagne), mais depuis lors, les demandes n'ont pas encore été acceptées (TM 20 877, 20 878, 25 septembre 1964);

« Duraflox » pour des fibres synthétiques et différents produits que l'on en fait, parce que le mot « flocks » est le terme générique qui désigne certaines fibres textiles, tandis que « dura » a pour fonction d'établir que les fibres sont dures ou résistantes (TM 19 423-19 429, 11 juin 1964);

« Koutrola » pour des machines à traire (TM 17 622, 23 février 1961);

« Eytan » pour des vins. Il s'agit d'un mot hébreux qui signifie « fort, puissant » (son refus pour des vernis a été signalé dans la « Lettre d'Israël », *La Propriété industrielle*, 1963, p. 183) (TM 17 838, 3 juin 1960);

« Versatil » pour des instruments destinés à l'écriture (TM 20 453, 31 juillet 1963);

« Resistine » pour des préparations chimiques destinées à accroître la résistance des semences (TM 22 831, 3 juin 1965);

« Zinemarin » et « Silvermarin » pour des peintures et vernis; descriptifs de peintures utilisées par la marine avec pigment de zinc, ou propres à conférer à la surface traitée une couleur argentée (TM 19 916, 19 917, 1<sup>er</sup> novembre 1963);

« Simplifix » pour des tubes, manchons d'accouplement, robinets, soupapes et dégorgeoirs (*pipe spouts*) (TM 21 450-51-52, 6 novembre 1963);

« Micropore » pour du papier à cigarettes (TM 18 186, 17 décembre 1964);

« Adwell » pour des machines à additionner (TM 21 837, 17 décembre 1964);

« Fontana » pour des boissons légères et eaux minérales (TM 22 556, 17 décembre 1964);

« Progresso » pour des fournitures de papeterie (TM 20 454, 31 juillet 1963).

Par contre, les marques suivantes ont été enregistrées en dépit d'objections initiales, parce que le Registrar parvint à la conclusion qu'elles n'étaient pas directement descriptives, mais tout au plus suggestives:

« M-Zyme » pour une préparation d'enzymes destinée à un usage industriel dans l'appât des peaux animales, parce que l'enregistrement de cette marque n'empiéterait pas

sur l'usage légitime du mot «enzyme» (TM 20 591, 1<sup>er</sup> novembre 1963);

«Dermacult» pour des préparations non médicamenteuses destinées au traitement de la peau (TM 20 945, 6 novembre 1963);

«Chick-Master» pour une conveuse artificielle (TM 21 338, 6 novembre 1963);

«Aquafilter» pour des filtres de cigarettes et des fume-cigarettes (TM 20 792, 13 juillet 1964);

«That Man» pour des préparations cosmétiques (TM 20 801, 29 novembre 1964);

«Maestro» pour des disques de gramophone (TM 22 190, 17 décembre 1964);

«Prismo» pour un enduit propre à réfléchir la lumière (TM 17 887, 5 décembre 1960);

«Jerlaine» pour des tissus et vêtements contenant de la laine (TM 21 663, 21 664, 10 juin 1965).

En guise de résumé, il peut être utile d'énoncer les principes directeurs qui régissent la question du caractère descriptif en citant les termes utilisés par la Cour suprême (*High Court*), il y a quelques années, dans l'affaire 197/51, «Coca-Cola»: «Un mot est un mot descriptif exclu de l'enregistrement s'il a été adopté dans le vocabulaire courant dans ce pays, soit de la langue hébraïque, soit au moins de l'une des langues étrangères apportées de leurs pays d'origine par les différents groupes d'immigrants».

#### b) Similitude

Les règles qui régissent la comparaison des marques de fabrique, de commerce et de service sont trop connues pour qu'il soit nécessaire de les répéter.

L'énumération qui suit est composée de cas tranchés par le Bureau des brevets. Dans tous les cas, les produits auxquels se rapportaient les marques les plus récentes et antérieures étaient les mêmes, ou répondaient à une même désignation. Dans cette liste, les marques les plus récentes sont toujours citées en premier.

i) Marques considérées comme présentant une similitude propre à entraîner une confusion:

«Bazooka» - «Mazurka» (chewing gum): dans ce cas, le *Registrar* n'a pas seulement estimé que les deux mots présentaient une similitude propre à entraîner une confusion, mais il a également comparé les étiquettes ou emballages utilisés et les a trouvés trop semblables. Ces emballages ne faisaient partie ni de la demande, ni de l'enregistrement (TM 17 114, 17 115, 14 juin 1961);

«Quick» - «Quix» (TM 29 974, 30 décembre 1965);

«Akaritan» - «Karathane» (TM 17 057, 2 septembre 1959);

«Amo» - «Ami» et «Emu» (TM 17 647, 18 novembre 1960);

«Rota» - «Rotaprint» (TM 17 885, 17 886, 7 mars 1961);

«Camillan» - «Camillosan» (TM 19 391, 23 décembre 1962);

«Tricloryl» - «Tricoryl» (TM 21 379, 6 novembre 1963).

ii) Marques considérées comme ne présentant pas de similitude propre à entraîner une confusion:

«Jaffina» - «Jafora» (TM 21 629, 20 juillet 1966);

«Sunora» - «Jafora» (TM 19 574, 19 575, 23 novembre 1965);

«Omo» - «Ama» (TM 15 862, 25 janvier 1960);

«Filtrox» - «Filtrex» (TM 17 945, 17 novembre 1960).

iii) Cas limites. — L'interdiction d'enregistrer une marque plus récente si elle présente une similitude propre à entraîner une confusion avec une marque antérieurement enregistrée est absolue. Même si le propriétaire de la marque antérieure consent à l'enregistrement de la nouvelle marque, le *Registrar* doit prendre l'intérêt public en considération et refuser l'enregistrement, s'il y a danger de confusion. Cependant, lorsqu'un doute subsiste, le *Registrar* peut accepter une demande sous condition du consentement du propriétaire de l'enregistrement antérieur ou en soumettant le demandeur le plus récent à l'obligation d'informer le propriétaire de l'enregistrement antérieur après la publication, pour lui permettre de faire opposition. C'est de cette manière que les marques suivantes ont été acceptées et enregistrées:

1<sup>o</sup> avec le consentement:

«Zyma» - «Takazyma» (TM 20 642, 3 novembre 1963);

2<sup>o</sup> sous condition d'informer le propriétaire de l'enregistrement antérieur (aucun des cas suivants n'a donné lieu à une opposition):

«Parliament» - «Knesset» (nom du parlement israélien) (TM 20 774, 3 novembre 1963);

«Galaxy» - «Gala» (TM 21 200, 23 mai 1965);

«Arlin» - «Orlon» (TM 23 643, 10 juin 1965).

#### c) Marques propres à induire en erreur

Un fabricant allemand de tabacs essaya de faire enregistrer une marque composite dans laquelle apparaissaient les mots «Lincoln», «Covendish» et «Americon shag mixture», en plus d'autres indications en langue anglaise. Les demandeurs signalèrent qu'il existait des concessionnaires d'une firme américaine, dont le nom était également cité dans la marque. La demande a été refusée parce que la marque, dans son ensemble, donnait une impression fautive en ce qui concerne la provenance des produits (TM 20 280, 19 février 1964).

«Vendôme» pour des articles de bijouterie, perles artificielles, etc., suggère implicitement une association avec Paris, en raison de la célèbre place Vendôme de cette ville, et, par conséquent, une fallacieuse origine française des produits.

«Bon voyage», cependant, a été accepté pour des bonbons. La traduction hébraïque de cette expression figurait également sur l'emballage et aucune idée d'origine française des produits n'était ainsi suggérée (TM 17 508, 5 octobre 1960).

#### d) Nonis géographiques

«Canaan» pour des vins, alcools et liqueurs. La marque consistait en une étiquette, portant, outre d'autres indications et figures, le nom «Canaan» en caractères hébraïques et latins. La marque a été acceptée sous condition que l'enregistrement ne devait pas empêcher d'autres personnes d'utiliser le nom «Canaan» pour des vins produits dans une entreprise vinicole située sur le Mont Canaan ou pour des vins provenant de vignes plantées sur le Mont Canaan ou dans les environs (TM 18 244, publ. 28 avril 1966).

«Cincinnati» pour des machines à emboutir le métal. La demande fut refusée par le *Registrar*. En appel, le dossier fut renvoyé par la Cour suprême (*High Court*) au *Registrar* pour lui permettre d'examiner la possibilité d'un enregistrement à titre de marque «telle quelle» figurant sur le registre correspondant des Etats-Unis. Mais, au moment où nous rédigeons

ce rapport, aucune publication ne signale l'acceptation de cette marque (TM 19 849, 5 mars 1965).

## 2. Divers

### a) Conditions imposées par le Registrar

Le Registrar peut poser des conditions lors de l'enregistrement d'une marque. Dans un cas où aucune similitude propre à entraîner une confusion n'existait entre une marque antérieure et une marque plus récente, si l'on considérait les deux mots en eux-mêmes (voyez ci-dessus: «Jafora» - «Jaffina»), le Registrar posa pour condition de l'enregistrement que les demandeurs changent l'étiquette des bouteilles sur lesquelles serait utilisé la marque, de manière à éviter toute ressemblance avec l'étiquette utilisée par les opposants (TM 21 629, 20 juillet 1966).

### b) *Lis alibi pendens*

Le fait que dans le pays d'origine des demandeurs (Grande-Bretagne), des actions en opposition et des actions devant les tribunaux concernant la même marque sont pendantes est hors de propos en ce qui concerne les procédures en Israël, qui ne peuvent être suspendues pour cette raison (TM 20 049, 17 avril 1963).

### c) Action en opposition - *Locus standi*

L'opposant ne doit pas nécessairement être une personne intéressée à la marque en faveur de laquelle l'opposition est faite. Il lui suffit de montrer que la marque incriminée n'a pas droit à l'enregistrement (TM 17 114, 17 115, 14 juin 1961).

### d) Action en opposition - *dépositions*

Il n'est pas toujours nécessaire qu'une personne résidant à l'étranger, qui a déposé sous serment, soit convoquée pour un interrogatoire contradictoire ou soit interrogée à son lieu de résidence par délégation, mais cette personne peut être invitée à répondre à un questionnaire, en guise d'interrogatoire contradictoire (TM 15 510, 8 mai 1961).

### e) Enregistrements simultanés de marques identiques

Des marques identiques, on présentant des similitudes propres à entraîner une confusion, ne doivent pas être enregistrées pour des propriétaires différents. Cependant, l'article 18 de la loi prévoit qu'un tel enregistrement simultané peut être effectué lorsqu'il s'agit d'un usage simultané honnête, ou qu'on se trouve en présence d'autres circonstances spéciales. Dans une affaire dont le Registrar eut à connaître, deux personnes différentes, l'une fabricant et l'autre commerçant, entre lesquelles des rapports avaient existé, puisque le dernier avait exporté des produits manufacturés par le premier, revendiquaient la propriété de la même marque. En première instance, la demande du fabricant fut acceptée, et celle du commerçant rejetée. En appel, on arriva à un compromis, aux termes duquel les deux marques ont été enregistrées pour l'exportation seulement (TM 19 339, 19 340, 19 378, 19 379, 29 avril 1965).

### f) Marques «telles quelles»

«Parsons Pleasure» pour un tabac, a été accepté en raison de son enregistrement en Grande-Bretagne, bien que «Parsons» soit un nom de famille (TM 22 173, 23 mai 1965).

«Barneys» a été accepté de la même manière que la précédente marque (TM 22 173, 23 mai 1965).

Depuis lors, la nouvelle clause de la loi nationale, qui donne effet aux dispositions «telles quelles» de la Convention de Paris, a pris une grande importance dans la pratique courante du Bureau des brevets et s'est révélée présenter un intérêt considérable pour les demandeurs.

# ÉTUDES GÉNÉRALES

## Invention et non-évidence dans le droit américain des brevets d'invention

Jeanne BOUCOURECHIEV, Paris  
(Première partie)

### Sommaire

#### La recherche d'un critère de l'invention brevetable avant 1952

- A. L'« invention » comme condition de brevetabilité
- B. Le mérite intrinsèque de l'invention
  - 1. L'importance de l'invention
  - 2. Le progrès technique et l'indice du succès commercial
  - 3. La valeur scientifique de l'invention
- C. L'appréciation de la démarche ou des capacités de l'inventeur
- D. Distinction de l'invention et de la simple habileté technique
- E. L'invention et la politique judiciaire des brevets

#### La loi de 1952 et la notion d'évidence

- A. Origine et intentions de l'article 103 de la loi de 1952
- B. Interprétations jurisprudentielles et doctrinales de l'article 103
- C. Une nouvelle méthode d'appréciation
  - 1. Les différences par rapport à l'état de la technique
  - 2. L'invention considérée dans son ensemble
  - 3. A la date à laquelle elle a été réalisée
  - 4. La référence au technicien moyen
  - 5. L'évidence
  - 6. La continuité de la jurisprudence de la Cour suprême
- D. Place de la notion d'évidence dans la détermination de la brevetabilité

«Le processus de développement de l'industrie provoque une demande constante de moyens nouveaux que l'habileté des chefs de fabrication et des ingénieurs ordinaires permet en général d'élaborer et qui sont, à vrai dire, le résultat naturel et propre de ce développement. Chaque pas en avant prépare le suivant, et chacun est généralement atteint grâce aux expériences et aux tentatives spontanées faites en cent endroits. Attribuer à un seul intéressé un monopole sur n'importe quel petit progrès réalisé serait, excepté lorsque celui-ci implique clairement l'exercice d'une faculté inventive, supérieure dans une certaine mesure à l'habileté ordinaire du technicien ou de l'ingénieur, injuste dans son principe, et néfaste dans ses conséquences.

L'objet du droit des brevets est de récompenser ceux qui font quelque découverte ou invention substantielle qui ajoute

à nos connaissances et fait faire un pas en avant à nos techniques industrielles. De tels inventeurs méritent toutes les faveurs. L'objet de ce droit n'a jamais été d'accorder un monopole pour toute invention insignifiante, toute ombre de l'ombre d'une idée qui viendrait naturellement et spontanément à l'esprit de n'importe quel technicien ou exécutant habile dans le cours normal du progrès de l'industrie.»

Cette opinion de la Cour suprême des États-Unis, formulée en 1882 par Justice Bradley dans *Atlantic Works c. Brady*<sup>1)</sup> reste la plus concise et la plus vigoureuse expression d'un problème permanent du droit des brevets auquel les juristes anglo-saxons, dans leur traditionnelle méfiance à l'égard des monopoles, ont consacré une attention vigilante. Si l'on définit l'invention comme un procédé, une machine, une matière ou un produit industriels nouveaux, c'est-à-dire non identiquement réalisés jusqu'alors, il reste qu'aucun droit des brevets n'accorde un monopole à n'importe quelle nouveauté susceptible d'application industrielle.

Dans les droits germaniques, l'exigence jurisprudentielle de « hanteur inventive » se trouve renforcée par celle de progrès technique; l'application en est d'autant plus rigoureuse que le modèle d'utilité offre à certaines innovations mineures une protection qui n'est pas négligeable. Les droits scandinaves tendent actuellement à renforcer leur appréciation de l'« activité inventive » à l'occasion de la création d'une Communauté scandinave en matière de brevets. Les tribunaux anglais ont élaboré la condition de « démarche inventive » introduite depuis dans la loi. La loi italienne fait entre le brevet — fondé sur un principe créateur — et le modèle d'utilité — fondé sur un principe innovateur — une distinction estompée toutefois par le laxisme de son application.

La loi française (1844) et la loi belge (1854) ne connaissent que deux conditions de brevetabilité: la nouveauté et le caractère industriel. Si jurisprudence et doctrine belges exigent en outre que l'invention brevetée présente un caractère inventif (d'originalité), la doctrine française traditionnelle rejette formellement toute condition supplémentaire, suspecte à ses yeux de relever d'une appréciation « subjective » dangereuse pour les droits du breveté. Cependant la jurisprudence française parvient à un résultat assez analogue par une application extensive du concept de nouveauté, qui dépasse largement l'absence d'antériorité de toutes pièces. On relève dans les décisions des expressions comme « sans effet créateur », « simple emploi particulier sans solution originale », « sans modification ni appropriation créatrice ». On en a déduit une série de règles qui dénie la brevetabilité aux simples changements de forme, de dimension ou de matière, à l'emploi d'équivalents, à la simple juxtaposition et qui distinguent par exemple l'application nouvelle (brevetable) de l'emploi nouveau (non brevetable) d'un moyen connu.

À la suite du doyen Roubier, une part de la doctrine<sup>2)</sup> a dénoncé l'insuffisance du procédé, l'incohérence des règles fragmentaires auxquelles il a abouti et a souligné la nécessité

d'une notion qui donne une idée directrice aux solutions jurisprudentielles. La proposition de loi actuellement en instance devant le Parlement tend à introduire dans le droit français l'exigence d'activité inventive en s'inspirant à la fois du texte de la Convention du Conseil de l'Europe portant unification de certains éléments du droit des brevets d'invention et de celui de l'avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets. Les deux textes emploient des termes identiques: « une invention est considérée comme résultant (impliquant) d'une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique »<sup>3)</sup>. Plus que d'aucun droit européen, cette définition est directement inspirée de la condition de « non-évidence » instituée par la loi américaine sur les brevets de 1952.

Il nous a donc semblé qu'une étude de l'évolution du droit américain dans sa quête d'une condition supplémentaire de brevetabilité, outre son intérêt propre, serait susceptible d'éclaircir les problèmes auxquels le juriste français et européen se trouve dès maintenant confrontés et qui risquent de se poser bientôt à lui de façon pressante.

Nous retracerons tout d'abord les efforts faits par les tribunaux américains depuis le milieu du XIX<sup>e</sup> siècle pour établir, par delà les exigences de la loi, un critère de l'invention brevetable qui dépasse la simple nouveauté industrielle. Nous exposerons ensuite la genèse et les intentions de la loi de 1952 qui, sans parler d'activité inventive, a introduit dans la loi américaine la notion de non-évidence. En conclusion de cette étude, nous essaierons non seulement de définir cette notion, mais de préciser son rôle dans le droit américain des brevets: constitue-t-elle une condition distincte, un indice ou une mesure de l'invention brevetable?

## La recherche d'un critère de l'invention brevetable avant 1952

### A. L'« invention » comme condition de brevetabilité

La décision de la Cour suprême dans *Hotchkiss c. Greenwood*, généralement citée comme ayant fondé aux États-Unis le critère classique de la brevetabilité, date de 1850. Le souci de limiter l'octroi de monopoles aux seuls cas où ils sont susceptibles d'« encourager le progrès ... des techniques industrielles » selon les termes de la Constitution<sup>4)</sup>, s'est manifesté cependant dès l'origine. Le bureau chargé d'examiner les inventions en application de la loi de 1790 rejetait déjà les simples changements de forme ou d'emploi et Jefferson qui en faisait partie parle de « combinaisons non brevetables ». La loi de 1793 qui instituait un système de simple enregistrement des demandes excluait formellement les changements de forme, de dimensions et de composition. La loi du 4 juillet 1836, reconnaissable dans ses grandes lignes dans le droit actuel, rétablit l'examen préalable et reprend corollairement la formule de la

<sup>3)</sup> M. A. Pérot-Morel, « L'incidence, sur le droit français, de la Convention de Strasbourg unifiant certaines règles des brevets d'invention », *JCP*, 1965, doc. 1905. A. Chavanne, « Le brevet européen », dans *Colloque de la Semaine Européenne, Bourdonnements*, février 1966.

<sup>1)</sup> *Atlantic Works c. Brady*, 107 U. S. 192 (1882).  
<sup>2)</sup> P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, t. II, p. 57 et suiv. et p. 112, *Recueil Sirey*, Paris 1954; note *Jurisclasser périodique (JCP)*, 1956, J. 9311. M. Chavrier, « L'activité inventive dans les brevets d'invention », et R. Plaisant, « Critères objectifs et subjectifs en matière de brevetabilité », dans *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, t. II.

<sup>4)</sup> L'article 1<sup>er</sup> (8) de la Constitution vise à la fois les droits d'auteur et les brevets. Il dispose: « Le Congrès aura le pouvoir ... d'encourager le progrès de la science et des techniques industrielles en attribuant aux auteurs et inventeurs pour un temps limité un droit exclusif sur leurs écrits et leurs découvertes respectifs ».

loi de 1790 selon laquelle — les conditions de nouveauté et de caractère industriel étant remplies — le brevet est accordé lorsque l'invention est « suffisamment utile et importante ». En fait, des décisions antérieures à 1850 rejettent ou annulent des brevets comme « antériorisés dans tous leurs éléments essentiels », « semblables en substance », « non essentiellement différents »<sup>5)</sup>.

Le brevet considéré comme nul par la Cour suprême dans *Hotchkiss c. Greenwood*<sup>6)</sup> couvrait un bouton de porte de poterie, matière déjà employée pour cet usage, d'une forme destinée à lui assurer une fixation satisfaisante, elle aussi déjà utilisée, mais en métal seulement. La solution ne tranchait pas sur la pratique établie et pouvait se fonder sur cette application extensive de l'exigence légale de nouveauté. C'est de sa formulation que la décision de la Cour suprême a tiré tout son intérêt et son abondante postérité judiciaire.

« L'invention peut démontrer du jugement et de l'habileté... mais rien de plus... A moins que l'application de l'ancienne méthode de fixation du bouton et de la crémone à un bouton de poterie ou de porcelaine exige plus d'ingéniosité et d'habileté que n'en a un technicien ordinaire spécialisé dans la partie, il y a absence de ce degré d'habileté et de cette ingéniosité qui constituent les éléments essentiels de toute invention. En d'autres termes, l'amélioration est l'œuvre d'un technicien habile, non celle de l'inventeur. »

C'est à partir de cette décision que, dans le vocabulaire juridique américain, le terme d'invention ne désigne plus seulement la chose inventée objet du brevet mais l'activité inventive. Le terme d'invention figurant — dans son premier sens — dans la Constitution et la loi, les tribunaux allaient y rattacher leur exigence de quelque chose de plus que la simple nouveauté<sup>7)</sup>, en faire une condition distincte de brevetabilité<sup>8)</sup>. Celle-ci serait susceptible évidemment d'une extension beaucoup plus grande qu'une conception même élargie de la nouveauté, désormais limitée à l'antériorité littérale.

De *Hotchkiss c. Greenwood* (1850) à *Atlantic Works c. Brady* (1882) cité en tête de cette étude, l'exigence de l'invention (nous emploierons pour l'instant le terme dans le sens que lui donnent alors les juristes américains) s'enracine et se systématise<sup>9)</sup>. Dans son traité classique, Walker<sup>10)</sup> traite de l'invention en tant que condition légale de brevetabilité, avant même la nouveauté et l'utilité, en 140 pages et cite 8 pages de décisions rendues sur ce seul critère. Les titres mêmes des sous-sections de ce chapitre sont intéressants par leur nombre — il y

en a 23 — et par leur hétérogénéité qui marquent la difficulté de cet effort de systématisation d'une jurisprudence foisonnante.

La plupart de ces titres couvrent des structures ou démarches techniques telles que le changement de forme ou de dimension, la multiplication d'éléments, la substitution d'équivalents ou la combinaison. L'importance donnée à cette approche empirique du problème aux Etats-Unis s'explique non seulement par les habitudes des juristes anglo-saxons, rompus à une analyse extrêmement fouillée des faits, mais aussi par l'existence d'une procédure d'examen préalable. L'examen est confié à des techniciens qui manient plus facilement des analogies de structures techniques que les principes juridiques et qui, même en se cantonnant dans la recherche de la nouveauté, fournissent aux tribunaux éventuellement saisis par la suite une description précise de l'état de la technique et de l'apport que constitue le brevet. Toutes ces sections se terminent par la conclusion que telle démarche est, ou n'est pas, en général brevetable, mais qu'il y a des exceptions « importantes » ou « classiques ». Ces catégories ne font que regrouper des cas susceptibles d'une approche analogue mais ne fournissent pas de véritables critères de la brevetabilité et, même si elles offrent au praticien la commodité d'une présomption, elles n'éclairent pas pour le juriste la notion d'invention brevetable<sup>11)</sup>.

Certains titres couvrent des éléments extérieurs à l'objet du brevet comme le besoin ressenti ou le succès commercial. La place que ces indices et surtout la considération du succès commercial ont tenue dans la jurisprudence américaine nous incitera à y revenir. Cependant, Walker constate que, si cet élément peut être déterminant dans les cas douteux, il ne constitue pas un indice infaillible et n'a aucun poids « quand l'invention manque clairement »...

D'autres titres enfin tentent de cerner l'invention en cherchant, à la suite de la Cour suprême depuis *Hotchkiss c. Greenwood*, ce qui la distingue de la simple habileté d'un technicien au courant de l'état de la technique. Analyse et recherche d'indices extérieurs se mêlent dans ces sections qui ne parviennent pas à fournir une définition tout à fait cohérente avec les règles établies par ailleurs, et leurs exceptions.

A travers la multitude des formulations et des méthodes d'appréciation employées par les Cours au long de ces décennies, la référence constante à *Hotchkiss c. Greenwood* qui fournit une définition de l'invention brevetable sinon un critère d'application assure une certaine unité. Au tournant du siècle, on décèle dans certaines décisions des Cours d'appel nouvellement instituées, à côté d'un souci d'affiner le critère classique, un certain nombre d'interrogations sur son fondement et sa portée; le besoin d'une mesure de l'invention est souvent invoqué et l'on distingue des tendances, des thèmes parfois divergents dans la recherche d'une méthode d'appréciation.

Ces différentes tendances, que nous ne tenterons pas de classer car un ordre chronologique serait assez artificiel, nous permettront de regrouper les grands problèmes qui se sont

<sup>5)</sup> P. J. Federico, « The concept of patentable invention », dans *Forum of the New York Patent Law Association on the subject of « Patentable invention »*, 32 *Journal of the Patent Office Society (JPOS)* 118 (1950). A. H. Seidel, « The constitution and a standard of patentability », 48 *JPOS* 5 (1966).

<sup>6)</sup> *Hotchkiss c. Greenwood*, 52 U. S. 248 (1850).

<sup>7)</sup> *Hollister c. Benedict and Burnham Mfg. Co.*, 113 U. S. 59 (1884) et *Thompson c. Boisselier*, 114 U. S. 1 (1884) comportent les premières références de la Cour suprême à la Constitution comme établissant la « condition légale de l'invention ».

<sup>8)</sup> On peut relever dans les décisions judiciaires des formules comme « La question de savoir si une invention particulière est nouvelle et utile ou si sa réalisation exigeait quelque invention par rapport à ce qui existait auparavant... », *Simpson c. Woodmann*, 77 U. S. 117 (1869).

<sup>9)</sup> E. W. Kitch, « *Graham v. John Deere Co.* : New Standard for Patents », 49 *JPOS* 237 (1967).

<sup>10)</sup> A. H. Walker, *On patents*, Baker, Voorhis and Co., New York, 1883; Deller's edition, 1937, dernier supplément 1965; c'est à cette édition que nous nous référerons désormais, nouvelle édition, 1967.

<sup>11)</sup> Au début du siècle, Roberts, *The Law of Patents* (1914), a consacré sans succès une œuvre doctrinale considérable à une tentative de synthèse de ces règles autour de la notion de « nouveau mode d'action ».

posés au droit américain comme à tout système de brevet dans la définition d'une condition supplémentaire de brevetabilité, et que les Cours américaines ont analysés avec infiniment de pénétration. C'est à l'ensemble de ces problèmes et du considérable travail jurisprudentiel et doctrinal qu'ils ont suscité que le législateur de 1952 s'est trouvé confronté.

## B. Le mérite intrinsèque de l'invention

### 1. L'importance de l'invention

La Constitution donne pouvoir au Congrès d'autoriser la délivrance de brevets dans le but d'encourager le progrès des « *useful arts* ». Ce terme qui correspond à l'ancienne expression française d'arts et métiers et que nous traduisons aujourd'hui par techniques industrielles définit le domaine du droit des brevets. D'autre part, depuis l'origine l'utilité est, avec la nouveauté, une condition de brevetabilité. C'est, au même titre que le caractère industriel en droit français, une notion complexe qui couvre non seulement le domaine d'application mais certaines caractéristiques de l'invention brevetable. « Pour posséder l'utilité, écrit Walker, une invention doit être capable de produire un résultat, et ce résultat doit être un bon résultat susceptible d'être appliqué dans la pratique de telle sorte qu'il s'avère avantageux dans les activités ordinaires de la vie »<sup>12</sup>). C'est cette disposition qui permet d'écarter à la fois les inventions immorales, frivoles et celles qui ne remplissent pas leur fonction.

De 1836 à 1952, le Commissaire des brevets a été autorisé à accorder le titre s'il résulte de l'examen effectué que l'invention est « suffisamment utile et importante »<sup>13</sup>). Cette disposition reprend-elle simplement l'exigence d'utilité ou y ajoute-t-elle une appréciation quantitative du mérite de l'invention comme semble le suggérer sa rédaction ? A-t-elle pu servir à définir soit comme un certain degré d'utilité, soit comme la mesure d'un apport technique cette condition supplémentaire de brevetabilité dont la Cour suprême a posé l'exigence ?

Un texte aussi ancien que « *The law of patents for inventions* » de Phillips (1837) marque très clairement la frontière de l'appréciation de l'utilité et de celle de l'invention que nous cherchons à éclaircir. « Une invention peut être insignifiante et vulgaire en ce qu'elle est si évidente et apparente qu'elle ne peut être considérée comme une découverte, ou elle peut être vulgaire ou frivole au regard de ses effets sur l'industrie et la production. Un défaut dans le premier sens rend le brevet nul comme ayant un objet qui n'est pas une invention. Mais une invention fort mince dans le second sens est cependant la matière d'un brevet, puisqu'il n'entre pas dans le domaine de la Cour de pénétrer la question de la mesure ou du degré de l'utilité. Il suffit que l'invention soit utile; son degré d'utilité est sans importance »<sup>14</sup>).

Pas plus que l'exigence d'un effet particulièrement bénéfique pour l'industrie, on ne trouve dans la jurisprudence antérieure à 1952 l'exigence d'un bond ou d'un apport technique considérables ni mêmes appréciables; les brevets ne sont pas réservés aux seules inventions « importantes ». De nombreuses décisions manifestent au contraire leur méfiance à l'égard d'une appréciation quantitative de l'invention qui risquerait d'être d'autant plus exigeante qu'elle est rétrospective et « se refusent à mesurer l'invention par la taille ou la complexité du produit »<sup>15</sup>). « En d'autres termes, l'invention peut être largement nouvelle et faire dépendre d'elle tout ce qui viendra après; elle peut également être le successeur, en un sens, de tout ce qui est venu avant, un pas seulement dans la marche du progrès, et limitée de ce fait à sa forme et à ses éléments précis. Dans sa forme étroite et humble, elle peut ne pas exciter notre admiration comme peut le faire une forme plus large ou plus prétentieuse, mais elle a un droit aussi solide à la protection »<sup>16</sup>). Le degré d'utilité comme l'importance ou, si l'on veut, l'apport technique que constitue l'invention déterminent certes l'objet du brevet et donc la portée de la protection accordée, mais ils n'influent pas sur le droit au brevet: « Ce n'est pas la mesure de l'utilité qui tranche, mais l'existence de quelque utilité »<sup>17</sup>). Doctrine et jurisprudence ont été d'accord pour négliger la possibilité d'une appréciation quantitative de l'invention que leur offrait l'article 4893 des *Revised Statutes*. Le texte même n'est pratiquement jamais cité et, lors de la codification de 1952, cette disposition oubliée a pu être abandonnée comme « obscure » et « non-nécessaire ».

Des décisions plus récentes, à la recherche de méthodes objectives d'appréciation de l'invention brevetable ont réclamé, ou ont cherché à déceler dans les arrêts de la Cour suprême, une mesure ou un étalon (standard ou yard-stick) de l'invention. Ces expressions deviennent fréquentes à partir des années 1940 mais les Cours emploient par exemple indifféremment les termes de « mesure » ou « règles »<sup>18</sup>), « niveau d'invention » ou « originalité », « niveau de brevetabilité »<sup>19</sup>) ou même « génie inventif »<sup>20</sup>). Cette « mesure » n'est donc qu'un critère plus ou moins sévère de brevetabilité et ne recouvre pas une appréciation quantitative de l'invention dont on ne trouve, dans aucune décision, ni une analyse ni une méthode d'application.

### 2. Le progrès technique et l'indice du succès commercial

Il suffit donc que l'invention brevetée « apporte quelque chose d'appréciable, quoique pas beaucoup... »<sup>21</sup>). Ce « quelque chose », si limité soit-il, doit-il du moins constituer un progrès, une amélioration de l'état de la technique ? Est-ce au regard de ce critère qualitatif que pourront être déterminés

<sup>12</sup>) A. H. Walker, *op. cit.*, p. 310.

<sup>13</sup>) 5 Statutes at large 117, 1836, sec. 7; 16 Statutes at large 198, 1870, sec. 31; Revised Statutes, 1874, sec. 4893 (United States Code, Title 35, Section 36).

<sup>14</sup>) Voir aussi Curtis, *On patents* (1849) et Robinson, *The law of patents for useful inventions*, Boston, Little, Brown Co. (1890), § 341 intitulé « Le degré d'utilité est sans intérêt »; pour un exposé exhaustif de la doctrine classique, voir dans l'affaire Nelson, 280 F. 2nd 172 (Court of Customs and Patent Appeals (C.C.P.A.), 1960), l'opinion de la Cour exposée par le Juge Rich.

<sup>15</sup>) *Reiner v. Leon*, 285 F. 2nd 501 (Court of Appeals (C.A.) 2 1960).

<sup>16</sup>) *Diamond Rubber Co. v. Consolidated Rubber Tire Co.*, 220 U.S. 428 (1911); *McKee v. Graton & Knight Co.*, 87 F. 2nd 262 (C.A. 4 1937).

<sup>17</sup>) *National Slug Rejectors Inc. v. A. B. T. Mfg. Corporation*, 164 F. 2nd 333 (C.A. 7 1947); également *Lamb Knit Goods Co. v. Lamb Glover & Mitten Co.*, 120 Fed. 267 (C.A. 6 1902); sur l'application de cette exigence dans le cas d'un procédé chimique, voir *Brenner v. Mason*, 383 U.S. 519 (1966).

<sup>18</sup>) *Packwood v. Briggs & Stratton*, 195 F. 2nd 971 (C.A. 3 1952).

<sup>19</sup>) *Lenox v. Landers*, 188 F. 2nd 744 (C.A. 2 1951).

<sup>20</sup>) *Paramount Ind. v. Solar Product Corp.*, 186 F. 2nd 999 (C.A. 2 1951).

<sup>21</sup>) *Packwood v. Briggs & Stratton* précité.

le mérite de l'invention et sa brevetabilité ? Bien que les deux critères de l'importance de l'invention et du progrès technique soient de nature différente, les arguments sur lesquels on peut les appuyer et les raisons qui les ont fait écarter l'un et l'autre sont identiques.

La définition que le droit des brevets américain donne de l'utilité conduit à écarter comme condition de brevetabilité l'exigence d'un progrès réalisé au même titre qu'elle exclut l'exigence d'un apport important. « En l'absence de la preuve d'une impossibilité totale de fonctionnement, l'exception d'inefficacité ou d'inutilité n'est pas valable »<sup>22</sup>). *A fortiori*, l'utilité « n'est pas détruite par le fait que le dispositif est susceptible d'améliorations ou que des inventions analogues lui sont tellement supérieures qu'elles peuvent supplanter complètement son usage »<sup>23</sup>). L'exigence d'invention n'est pas l'exigence d'une certaine qualité d'utilité qui impliquerait une appréciation de l'amélioration apportée dans chaque cas par l'invention brevetée. Le progrès visé par la Constitution est celui de l'ensemble de la technique que le système des brevets a pour but de promouvoir et auquel contribue tout apport nouveau, sans discrimination. Nombreuses sont au reste les inventions « pionnières » dont le mérite ou les effets révolutionnaires sur une technique ne se sont révélés qu'avec un certain retard. Il est à noter qu'en droit allemand, l'exigence du progrès technique qui peut être considéré comme un degré supplémentaire d'utilité est distincte, tout au moins théoriquement, de celle de hauteur inventive qui correspond à la condition d'invention du droit américain, et s'y ajoute.

À ce titre, l'ancienne disposition de l'article 4893 des *Revised Statutes* a été omise dans la loi de 1952 non seulement parce qu'elle n'était pas nécessaire mais « à cause de la possibilité que, bien que tombée en désuétude et moribonde, elle puisse être interprétée comme imposant quelque limitation aux conditions légales de brevetabilité, qui excède les exigences des articles 101, 102 et 103 »<sup>24</sup>). La Cour d'appel des brevets a affirmé, depuis, que l'exigence d'une amélioration technique repose uniquement « sur une théorie qui est en dehors des textes de loi sur les brevets »<sup>25</sup>). Elle ajoute cependant que la preuve d'une amélioration ou d'avantages peut être un indice de la non-évidence.

Cette distinction de la condition de brevetabilité et de l'indice qui peut aider à l'établir, si importante, n'apparaît pas toujours clairement. Le mode de rédaction des opinions qui, sans constituer la décision judiciaire, ni même à proprement parler ses motifs, l'accompagnent a pu favoriser cette confusion. Leur développement et leur caractère dissensif entraînent un relatif manque de rigueur dans la formulation<sup>26</sup>); de plus, au milieu de plusieurs arguments ou types d'arguments qui se confortent ou se combattent, il est parfois délicat de dégager la raison déterminante, de distinguer l'indice du

critère. Quoique n'étant pas une condition de l'existence de l'utilité, le progrès réalisé en est un indice pertinent; de même on peut y voir un moyen d'appréciation dans la détermination de l'invention. Il ne constitue alors ni une exigence, ni même un critère distincts, mais seulement un élément d'application du critère établi par *Hotchkiss c. Greenwood*: l'invention brevetée dépasse-t-elle l'habileté d'un technicien moyen dans la branche considérée ? Il faut cependant noter que de nombreuses Cours d'appel lui ont donné une importance particulière, même s'il est souvent rappelé que cet élément n'est pas déterminant et doit être écarté « quand l'invention fait évidemment défaut »<sup>27</sup>).

Nous devons rapprocher du progrès technique un autre indice dont la vogue a été grande, celui du succès commercial. Indice d'un indice, le succès commercial fait supposer le mérite technique intrinsèque de l'invention, les magistrats s'en remettant, sur ce point, aux suffrages du public. Comme le déclare Justice Robert dans *Goodyear Tire & Rubber Co. c. Ray-o-Vac Co.*: « La méthode, une fois découverte, s'est recommandée au public elle-même, comme le prouve un succès commercial marqué. Ces facteurs pèsent à juste titre pour déterminer si l'amélioration s'élève jusqu'à l'invention... »<sup>28</sup>). Dans *Wahl Clipper Corp. c. Andis Clipper Corp.* on note déjà: « Au lieu de comparer les activités (et excentricités) du génie et „l'homme de l'art“, il semblerait plus sûr et plus précis d'étudier le produit lui-même et, si possible, de s'assurer du verdict du public... Dans beaucoup de cas, le jugement de ceux qui donnent leur argent pour s'assurer les avantages de l'article breveté est plus vrai et meilleur que l'opinion des experts ou les spéculations d'un arbitre »<sup>29</sup>). La décision énumère ensuite tous les correctifs qui doivent être apportés à cette prise en considération: publicité intensive, expansion économique, etc. Non seulement cet indice appelle des correctifs de poids, mais il ne peut être utilisé négativement: l'absence de succès commercial ne peut en aucun cas faire conclure à la non-brevetabilité dans des cas même douteux.

Cependant, devant le succès des indices de progrès technique et de succès commercial et une certaine confusion sur leur portée au niveau des tribunaux inférieurs et d'une partie de la doctrine, la Cour suprême a estimé nécessaire, bien avant 1952, d'en rappeler sévèrement la nature et les limites d'application.

Dans *Paramount Publix Corp. c. American Tri. Ergon Corp.*<sup>30</sup>), la Cour suprême a dénié « la nouveauté et l'invention » à un procédé d'enregistrement sur un même film de l'image et du son. La Cour d'appel avait fondé sa décision de validité sur le succès commercial considérable du procédé et sa supériorité sur les autres procédés tendant au même résultat. La Cour suprême cantonne le critère « de l'utilité et de l'adoption rapide de la méthode brevetée... au cas où la

<sup>22</sup>) *Technical Tape Corp. c. Minnesota Mining & Mfg. Co.*, 110 U.S. Patent Quarterly (USPQ) 260 (C. C. P. A. 1956).

<sup>23</sup>) *Remington Cash Register Co. c. National Cash Register Co.*, 6 F. 2nd 585 (District Court Conn. 1925).

<sup>24</sup>) G. S. Rich, «Principles of Patentability», 28 *The George Washington Law Review* 393; Bailey, «Progress as a Requirement to Patentability», 42 *JPOS* 223 (1960).

<sup>25</sup>) Dans l'affaire *Ratti*, 123 USPQ 349 (C. C. P. A. 1959).

<sup>26</sup>) *Union Carbide Co. c. American Carbide Co.*, 181 F. 104 (C. A. 2 1910), par exemple, emploie comme synonymes « progrès brevetable » et « nouveauté brevetable ».

<sup>27</sup>) *Jaybee Mfg. Corp. c. Ajax Hardware Mfg. Corp.*, 287 F. 2nd (C. A. 9 1961).

<sup>28</sup>) *Goodyear Tire & Rubber Co. c. Ray-o-Vac Co.*, 321 U.S. 275 (1944).

<sup>29</sup>) *Wahl Clipper Corp. c. Andis Clipper Corp.*, 66 F. 2nd 162 (C. A. 7 1933); dans le même sens: *Dewey & Almy Chem. Co. c. Mimex Co.*, 124 F. 2nd 986 (C. A. 2 1942).

<sup>30</sup>) *Paramount Publix Corp. c. American Tri. Ergon Corp.*, 294 U.S. 164 (1934); déjà dans *McClain c. Ortmyer*, 141 U.S. 419 (1891) qui oppose sur ce point le droit américain au droit anglais.

méthode ou le dispositif donne satisfaction à un besoin ancien et reconnu ». Alors « on peut en inférer qu'il y a invention plutôt que l'exercice d'une simple habileté technique. Car la simple technique aurait normalement répondu au besoin généralement connu »<sup>31)</sup>. Même dans ce cas, il n'y a pas là une certitude car « le succès commercial est vraiment un argument d'appoint quand la question de la brevetabilité est très disputée ». C'est sur cette base que dans *Jungersen c. Ostby & Barton Co.*<sup>32)</sup> la Cour suprême a dénié l'invention à une méthode de montage à cire perdue de bijoux qui non seulement avait révolutionné la bijouterie industrielle, mais répondait à un besoin depuis longtemps ressenti. Bien que les techniciens spécialisés n'aient jamais pensé à transposer une technique déjà décrite et utilisée par Benvenuto Cellini pour la fonte des bronzes et l'orfèvrerie, la Cour suprême a estimé que le procédé était « évidemment applicable au type de moulage que Jungersen avait en vue » et que « l'invention faisant évidemment défaut, le succès commercial ne pouvait combler cette lacune ».

### 3. La valeur scientifique de l'invention

Les développements qui précèdent écartent *a fortiori* la valeur scientifique de l'invention comme critère d'une condition supplémentaire de brevetabilité. A vrai dire la valeur scientifique de l'invention non seulement n'est pas une condition nécessaire, mais n'est même pas un indice positif de la brevetabilité; elle a toujours été considérée comme étrangère au système même des brevets, quelle que soit la portée et l'utilité de l'apport fait à la science. On cite toujours comme ayant établi cette règle aux U. S. A., *Morton c. New York Eye & Ear Infirmary* (1862)<sup>33)</sup>, qui en donne la justification suivante: une invention scientifique est toujours la découverte d'une loi de la nature ou de son application; la loi préexistait à sa découverte, celle-ci ne crée rien de nouveau. Il en résulte que « la force ou le principe nouveau porté à la lumière doit être incorporé ou mis en œuvre et ne peut être breveté qu'en fonction ou en combinaison avec les moyens grâce auxquels, ou l'intermédiaire à travers lequel il agit » à supposer que ces moyens remplissent par eux-mêmes les conditions de brevetabilité.

Ce principe bien établi<sup>34)</sup> a été mis en question non par une décision de la Cour suprême mais par l'opinion de deux de ses juges dans l'affaire *Great Atlantic and Pacific Tea Co. c. Supermarket Equip. Corp.*<sup>35)</sup> généralement citée comme *A & P.*

<sup>31)</sup> L'application de ce critère a conduit la Cour suprême à valider les brevets en cause dans *Keystone Mfg. Co. c. Adam*, 151 U. S. 139 (1894), et *Diamond Rubber Co. c. Consolidated Rubber Tire Co.* (1911) précité, décisions rappelées dans *Great Atlantic and Pacific Tea Co. c. Supermarket Equip. Corp.* (1950), qui conclut à la nullité du brevet contesté.

<sup>32)</sup> *Jungersen c. Ostby & Barton Co.*, 335 U. S. 560 (1949). Rejetant également l'indice du succès commercial dans le cas de combinaisons d'éléments anciens répondant à un besoin longtemps ressenti: *Toledo Pressed Steel c. Standard Parts*, 307 U. S. 350 (1939); *Great Atlantic and Pacific Tea Co. c. Supermarket Equip. Corp.*, 340 U. S. 147 (1950).

<sup>33)</sup> *Morton c. New York Eye & Ear Infirmary*, 17 Fed. Cas. 879 (Circuit Court Southern District N. Y. 1862). Jackson et Morton avaient découvert le pouvoir anesthésique des inhalations d'éther dont certains effets étaient déjà connus.

<sup>34)</sup> *De Forest Radio Co. c. General Electric Co.*, 283 U. S. 664 (1931); *Picard c. Aircraft Corp.*, 128 F. 2nd 632 (C. A. 2 1942).

<sup>35)</sup> *Great Atlantic and Pacific Tea Co. c. Supermarket Equip. Corp.* précité; postérieurement, *Packwood c. Briggs & Stratton* précité.

La décision annule un brevet qui couvrait une combinaison nouvelle de moyens anciens agissant selon leur principe ancien — ce que les Cours appellent une « agrégation » — traditionnellement non brevetable, dans des termes qui ne sont pas sans rappeler *Atlantic Works c. Brady*. La décision elle-même ne permet pas de conclure à une exigence accrue, ni à l'élaboration d'un nouveau critère de l'invention brevetable. Certains commentateurs y ont cependant décelé « une tendance doctrinale vers une mesure toujours plus élevée de l'ingéniosité inventive »<sup>36)</sup> dont ils se sont émus. Mais l'opinion conforme de Justice Douglas approuvée par Justice Black devait éclipser la formulation modérée de l'opinion de la Cour et soulever de vives réactions.

Cette opinion conforme, ou plus exactement « soi-disant conforme », rédigée d'une façon délibérément polémique, s'ouvre sur l'affirmation que la Constitution a établi une mesure de l'invention brevetable qui résulte du but assigné au Congrès « d'encourager le progrès de la science et des techniques industrielles ». Les opinants en déduisent que « l'invention, pour justifier un brevet, doit servir les fins de la science, repousser les frontières de la chimie, de la physique, etc.; faire un apport caractéristique au savoir scientifique ». Ils rattachent à cette exigence le critère du génie inventif, relevé dans de nombreuses opinions de magistrats de la Cour suprême, et concluent « la Constitution n'a jamais sanctionné l'attribution de brevets à des gadgets ».

Les critiques ont en beau jeu de relever que le plus récent des « brevets incroyables » stigmatisés par les juges avait été délivré en 1894 et de dénoncer un contre-sens dans l'interprétation de la Constitution<sup>37)</sup>. L'analyse de l'article 1<sup>er</sup>, § 8, de la Constitution<sup>38)</sup>, confirmée par les travaux antérieurs du Congrès, de nombreux textes contemporains et la tradition législative démontre sans conteste que la formule « encourager le progrès de la science et des techniques industrielles » ne correspond pas au seul droit des brevets — qui a pour objet la promotion des techniques industrielles — mais également au droit d'auteur destiné à encourager la science prise dans son sens ancien, beaucoup plus large, de savoir. On ne saurait sans abus confondre ces deux objectifs auxquels il est donné compétence au Congrès de répondre par deux législations distinctes, l'une et l'autre déjà connues aux États-Unis à cette époque.

La valeur scientifique de l'invention n'est donc pas susceptible de fournir un critère de l'invention brevetable. Dire qu'un tel critère serait excessivement sévère serait peu dire; il définirait en fait un domaine nouveau du droit des brevets qui ne répondrait ni à une tradition qui ne s'est jamais véritablement démentie, ni aux objectifs du constituant et du législateur. Comme l'a dit sans ambages une Cour: « Le *Patent Office* n'accueille pas les Prométhées »<sup>39)</sup>.

<sup>36)</sup> A. J. Michel, « *The standard of invention and the U. S. Supreme Court* », 33 *JPOS* 297 (1951), qui y trouve la recherche de « quelque chose de proche du produit du génie ».

<sup>37)</sup> P. E. Itolbrook, « *Science v. Gadgets* », 33 *JPOS* 87 (1951); C. S. Rich, « *Principles of Patentability* », 28 *The George Washington Law Review* 393 (1960). Voir également B. Lutz, « *Patents and Science, a clarification of the patent clause of the Constitution* », 18 *The George Washington Law Review* 50 (1949), antérieur à *A & P.*

<sup>38)</sup> Cf. *supra*, note 4.

<sup>39)</sup> *Schering Corp. c. Gilbert*, 153 F. 2nd 428 (C. A. 2 1946).

### C. L'appréciation de la démarche ou des capacités de l'inventeur

Robinson décèle trois aspects dans le monopole attribué au breveté: c'est une récompense, c'est une incitation à de futurs efforts et c'est un contrat avec le public pour la divulgation de l'invention<sup>40</sup>). Les deux premiers aspects prennent en considération la personne même de l'inventeur, non l'invention et impliquent une idée d'effort et de mérite. C'est ainsi que l'on a pu se demander, à l'époque préclassique, si une découverte accidentelle doit être protégée, ou seulement celle qui résulte d'un labeur intellectuel<sup>41</sup>). Hotchkiss c. Greenwood définit l'invention brevetable par une distinction entre l'ingéniosité du technicien habile et celle de l'inventeur, alors que les conditions de nouveauté et d'utilité sont fondées sur l'examen de l'objet de l'invention. N'est-ce pas nous inviter à rechercher le critère de l'invention, condition supplémentaire de brevetabilité, non dans l'objet du brevet, mais dans la démarche ou les capacités intellectuelles de l'inventeur, supposées d'une nature différente de celles du technicien ordinaire puisqu'elles impliquent « plus que du jugement et de l'habileté » ?

Un siècle de jurisprudence de la Cour suprême abonde, à la suite de Hotchkiss c. Greenwood, en formules qui semblent justifier une telle recherche. Le seul mot de génie, fréquemment employé, mérite une étude particulière car l'évolution de sa signification rend bien compte de l'évolution de l'exigence d'invention. A l'époque de la Constitution et des premières lois sur les brevets, il est question d'encourager l'exercice de « l'habileté et du génie » (*skill and genius*)<sup>42</sup>); le génie ne désigne alors guère plus que les dispositions naturelles d'un individu. Hotchkiss c. Greenwood définit l'invention comme « plus que de l'ingéniosité ou de l'habileté » (*ingenuity or skill*). Dans Reckendorfer c. Faber (1875)<sup>43</sup>), le mot a changé de côté: il est lié à l'invention et la distinction est faite entre le « génie inventif » et « l'habileté mécanique ». De nombreuses variantes peuvent alors être relevées sur le thème de l'invention définie par une faculté particulière à l'inventeur: cette « faculté intuitive de l'esprit » opposée à l'« exercice de facultés ordinaires de raisonnement sur des éléments fournis par une connaissance particulière et la facilité de maniement qui résulte de sa pratique habituelle et intelligente »<sup>44</sup>); « le génie ou l'invention »<sup>45</sup>); « le génie intuitif particulier qui est la caractéristique des grands inventeurs »<sup>46</sup>). Cette évolution devait aboutir en 1941 à la formule de Cuno Engineering Corp. c. Automatic Devices Corp.<sup>47</sup>): « le nouveau dispositif doit révéler l'éclair du génie créateur, pas seulement l'habileté du demandeur ». C'est après cette décision que certaines juridictions inférieures ont pu se demander si un élément nouveau avait été introduit dans la détermination de l'invention et si

la Cour suprême réservait la protection du brevet au résultat d'une inspiration de nature exceptionnelle.

Ainsi le glissement progressif d'une formule à l'autre, en même temps que l'acception courante du mot génie passait d'une disposition particulière de l'esprit à une faculté exceptionnelle, permettait, tout en se référant aux décisions classiques et en les citant, de couvrir une évolution de la notion d'invention.

L'analyse du processus de la démarche inventive aurait pu aboutir, non seulement à une mesure plus exigeante de l'invention, mais à une conception très étroite de l'activité inventive et à des résultats paradoxaux au regard de l'objet même du système des brevets, qui est le progrès industriel. Après avoir écarté du droit au brevet, dans la ligne de *Atlantic Works c. Brady*, « le progrès lent mais inévitable d'une industrie... l'exercice d'une recherche patiente et intelligente pour l'amélioration »<sup>48</sup>), on risquait d'en écarter une part importante de la recherche industrielle organisée. *Potts c. Coe*<sup>49</sup>), rendu à l'encontre d'une société dépendant entièrement de Bell System qui, relève le jugement, « domine la recherche et la fabrication dans le domaine des communications au moyen de milliers de brevets », va très loin dans cette voie: « Bien que la découverte puisse apparaître comme une innovation sensationnelle, elle est en fait fréquemment le résultat d'années de recherche par beaucoup d'hommes qui vont et viennent, se consultent entre eux et avec les employés d'autres sociétés avec lesquelles leur employeur a des liens structurels ou des accords<sup>50</sup>). Le résultat est un avancement progressif des connaissances scientifiques rendu possible par les crédits importants attribués à la recherche — non une invention ».

Il s'agit d'une décision de 1<sup>re</sup> instance tardive et isolée, dont le seul intérêt est celui d'une preuve par l'absurde des dangers d'un critère subjectif de la brevetabilité. En fait, même lorsqu'ils invoquent le « génie inventif », les tribunaux américains scrutent l'invention elle-même, non le processus inventif dont on ne trouve nulle part une tentative d'analyse, ni les capacités supposées exceptionnelles d'un individu. Peut-être y a-t-il eu à l'origine une certaine confusion; celle-ci n'avait pas une grande importance à l'époque d'*Hotchkiss c. Greenwood* où, en l'absence d'une recherche industrielle organisée et dans l'état de la technique d'alors, l'idée de l'invention constituait l'essentiel de l'invention, surtout dans le domaine de la mécanique, d'un intérêt prépondérant<sup>51</sup>). L'originalité de l'idée, et donc de l'inventeur, pouvait alors servir d'indice. Mais, dès le début du XX<sup>e</sup> siècle, l'importance, le caractère systématique, le coût élevé des recherches qui ont abouti à l'invention brevetée sont reconnus au contraire comme autant d'indices de la présence de l'invention<sup>52</sup>). Ceci est encore plus vrai depuis que, selon les termes de *Piganiol et Villecourt*, « la recherche scientifique et technique a pris ces

<sup>40</sup>) Robinson, *op. cit.*, § 40.

<sup>41</sup>) Earle c. Sawyer, 8 Fed. Cas. 254 (*Circuit Court Mass.* 1825).

<sup>42</sup>) Textes et décisions cités par A. H. Seidel, *op. cit.*

<sup>43</sup>) Reckendorfer c. Faber, 92 U. S. 347 (1875).

<sup>44</sup>) Hollister c. Benedict and Burnham Mfg. Co. et Thompson c. Boisselier (1884) précités.

<sup>45</sup>) Smith c. Whitman Saddle Co., 148 U. S. 674 (1892).

<sup>46</sup>) Potts c. Craeger, 155 U. S. 597 (1894).

<sup>47</sup>) Cuno Engineering Corp. c. Automatic Devices Corp., 314 U. S. 84 (1941).

<sup>48</sup>) Picard c. United Aircraft Corp. (1942) précité.

<sup>49</sup>) Potts c. Coe, 145 F. 2nd 27 (D. C. C. A. 1944).

<sup>50</sup>) En fait, cette argumentation soulève le problème tout différent de l'identité de l'inventeur.

<sup>51</sup>) La Cour suprême note dès cette époque qu'en chimie « la découverte d'une substance nouvelle par combinaison chimique de matières connues est empirique et découverte par l'expérience », *Tyler c. Boston*, 74 U. S. 327 (1869).

<sup>52</sup>) *Minerals Separation Ltd. c. Hyde*, 242 U. S. 261 (1916); *American Safety Table Co. c. Singer Sewing Mach Co.*, 95 F. 2nd 543 (C. A. 3 1938).

dernières années un caractère systématique, les inventions les plus surprenantes peuvent être en fait acquises grâce à une méthode, la méthode scientifique, devenue très souvent une véritable méthode de découverte »<sup>53</sup>).

Déjà dans *Diamond Rubber*<sup>54</sup>), la Cour suprême en admettant l'invention qui constitue « un pas seulement dans la marche du progrès » ajoutait : « le fait qu'elle soit le résultat d'expérimentation et non le produit instantané et accompli de la capacité inventive ne lui enlève pas son mérite ». De même, dans *Radiator Specialty Co.*<sup>55</sup>), la Cour d'appel du 3<sup>e</sup> Circuit a tranché très nettement : « Nous sommes obligés de conclure à la validité du brevet sur le fait établi de l'existence d'invention dans son objet... L'invention n'est pas toujours le fruit du génie; c'est plus fréquemment le résultat d'un dur travail sans éclat; il n'est pas rare qu'elle arrive par accident ou négligence; c'est parfois une pensée heureuse d'un esprit ordinaire; et il y a eu des exemples où elle était le résultat de la pure stupidité. Le droit des brevets s'intéresse à l'idée inventive, à la chose réalisée, non à la manière dont elle l'a été ou à la qualité de l'esprit qui lui a donné naissance ».

Dans *Trabon e. Dirkes*<sup>56</sup>), intervenu après la décision de la Cour suprême *Cuno Engineering*, la Cour d'appel du 6<sup>e</sup> Circuit éclaire ainsi le problème: elle déclare « n'être pas inconsciente des mesures élevées établies dans les dernières années par la Cour suprême comme critère de la qualité inventive ». Elle dénie cependant que cette décision ait voulu signifier autre chose que l'exigence de « quelque chose de plus que l'habileté mécanique prévisible ». Critiquant la conception littéraire de l'éclair de génie, elle considère comme sans intérêt la manière dont l'invention est faite et, tout en écartant « les expériences de routine qui mènent à un résultat raisonnablement prévisible », elle rappelle « qu'il est certain qu'Edison plaçait peu de confiance dans l'inspiration quand il définissait le génie comme composé de 2 % d'inspiration et 98 % de transpiration ». Avant même que la dernière phrase de l'article 103 de la loi de 1952 ne close la discussion en excluant la manière dont l'invention a été faite de la détermination de la brevetabilité, la Cour suprême avait refuté l'interprétation abusive que certaines juridictions inférieures avaient faite des intentions de *Cuno Engineering* en déclarant<sup>57</sup>) : « Une longue suite de décisions a établi comme condition essentielle de la validité d'un brevet que son objet révèle de « l'invention », « plus d'ingéniosité... que le travail d'un ouvrier expérimenté de la branche... ». Ce critère est souvent difficile à appliquer; mais son but est clair. D'après ce critère, une innovation substantielle est nécessaire, une innovation pour laquelle la société est véritablement redevable pour les efforts du titulaire du brevet. Que ces efforts soient ou non d'une nature particulière ne nous concerne pas. Le but principal de notre système de brevet... n'est pas un certificat de

mérite, mais une incitation à la divulgation... Par conséquent, nous n'avons pas à nous préoccuper de la qualité de l'esprit de l'inventeur mais de la qualité de son produit ».

Mais alors, quel est le sens des termes « génie inventif », « éclair de génie », et quelle est leur portée ? Ils ne définissent, nous venons de le voir, ni la condition supplémentaire de brevetabilité exigée depuis 1850, ni la direction dans laquelle pourrait être recherché un indice — subjectif — de son existence. Ils ne prennent de sens que dans leur opposition à la simple habileté technique, opposition établie par *Hotchkiss c. Greenwood* qui ne les employait pas<sup>58</sup>). Or, toutes les décisions qui ont utilisé ces formules, mêmes les plus extrêmes, comme *Cuno Engineering Corp.*, se réfèrent à *Hotchkiss c. Greenwood*. La citation complète de *Cuno* est celle-ci : « Le principe de *Hotchkiss c. Greenwood* s'applique à l'adaptation ou à la combinaison de dispositifs anciens ou bien connus à de nouveaux usages (citation de cas). C'est-à-dire que le nouveau dispositif, quel qu'utilité qu'il puisse être, doit révéler l'éclair de génie créateur, pas seulement l'habileté du demandeur ». Négativement, la Cour suprême qualifie l'invention de *Cuno* « d'apport nettement indiqué par l'état antérieur de la technique ». Ces expressions semblent donc bien n'être qu'une référence conventionnelle, plutôt flatteuse aux auteurs d'inventions qui se distinguent du résultat de la simple habileté technique. Dans de récentes décisions, la Cour suprême les a qualifiées, avec une certaine désinvolture, d'« embellissements rhétorique »<sup>59</sup>). Elles couvrent en fait, et ont largement supplanté le terme « d'invention » tel qu'il était employé dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu une évolution; mais il est frappant qu'après *Cuno* les juridictions inférieures se soient interrogées surtout sur le point de savoir non pas si la décision de la Cour suprême introduisait un nouveau critère de la brevetabilité, mais si elle imposait une appréciation plus sévère de l'invention brevetable<sup>60</sup>).

La Cour d'appel des douanes et des brevets conclut ainsi le débat dans l'affaire *Shortell*<sup>61</sup>) : « Nous n'estimons pas nécessaire de décider ici si l'amélioration de l'appelant résulte ou non d'un « éclair de génie » en admettant que ce terme signifie une mesure de l'invention plus élevée que celle qui a été exigée depuis de nombreuses années. La Cour suprême, depuis plus de cent ans, décide et cette Cour (C. C. A. P.)... décide que l'objet du brevet... est brevetable si l'invention revendiquée n'était pas évidente pour un technicien expérimenté de la partie... Nous estimons que l'usage du terme « éclair de génie créateur » cité ci-dessus ne veut rien signifier de plus que l'obligation pour la chose brevetée d'impliquer plus que de l'habileté dans la technique considérée ».

C'est donc cette notion comparative qu'il faut maintenant présenter.

<sup>53</sup>) Piganiol et Villecourt, *Pour une politique scientifique*, Flammarion, Paris. *Picard United Aircraft Corp.* (1942) précité et, notamment, l'opinion conforme du Juge Frank.

<sup>54</sup>) *Diamond Rubber Co. c. Consolidated Rubber Tire Co.* (1911) précité.

<sup>55</sup>) *Radiator Specialty Co. c. Buhol*, 39 F. 2d 373 (C. A. 3 1930).

<sup>56</sup>) *Trabon Engineering Corp. c. Dirkes*, 136 F. 2d 24 (C. A. 6 1943).

<sup>57</sup>) *Sinclair & Carroll Inc. c. Inter Chemical Corp.*, 325 U.S. 327 (1945); voir également l'affaire *Shortell*, 142 F. 2d 292 (C. C. P. A. 1944).

<sup>58</sup>) Le terme de génie ne figure également ni dans *Atlantic Works c. Brady* précité, note 1, qui emploie celui de « faculté inventive », ni dans *A. & P.* précité, note 35, qui recherche « la présence ou l'absence d'invention »; Walker, *op. cit.*, p. 118, ne lui consacre aucun développement propre; il l'assimile à ce qui se distingue de l'habileté d'un technicien ordinaire et rejette tout critère psychologique de l'invention.

<sup>59</sup>) *Graham c. John Deere Co.*, 148 USPQ 459 (1966).

<sup>60</sup>) Notamment *Trabon Engineering Corp. c. Dirkes* précité (1943).

<sup>61</sup>) Dans l'affaire *Shortell* précitée (1944).

#### D. Distinction de l'invention et de la simple habileté technique

Dans un effort d'analyse de cette condition supplémentaire de la brevetabilité que les juristes américains ont qualifiée pendant un siècle d'invention, nous avons distingué des notions que les tribunaux n'ont jamais traitées isolément. La jurisprudence américaine présente depuis *Hotchkiss c. Greenwood* une unité plus forte que ne le laisserait supposer la méthode que nous avons adoptée, du fait de la référence constante à la décision de 1850 et à l'opposition qu'elle établit entre l'invention — brevetable — et le résultat de la simple habileté technique. Même les décisions qui ont introduit de nouvelles formules se réfèrent à ce cas et à cette distinction, et ce n'est pas simple référence formelle.

Se demander si telle décision de la Cour suprême modifie la règle établie par *Hotchkiss c. Greenwood* — et on l'a fait souvent — et si elle établit un nouveau critère de brevetabilité est certainement oiseux. La question est plutôt celle-ci: cette distinction constitue-t-elle, par elle-même, le critère ou tout au moins la méthode d'appréciation de l'invention brevetable, ou constitue-t-elle un point de départ à partir duquel il faut ouvrir des voies d'investigation et établir des règles fixes qu'elle n'indique pas?

Il semble qu'entre 1890 et 1930 environ, les tribunaux inférieurs et la doctrine aient adopté la seconde interprétation et que tout leur effort ait porté sur l'élaboration de règles fixes à partir de cette distinction<sup>62</sup>). Cela nous a valu un certain nombre de certitudes dont nous avons fait état dans les sections précédentes: la distinction entre l'invention et la simple habileté technique ne doit être cherchée ni dans le caractère scientifique de l'invention, ni dans la manière dont elle a été faite et le talent qu'elle implique, ni dans son degré d'utilité ou de mérite technique. Ces certitudes sont précieuses mais, si elles définissent bien le domaine — technique — de l'invention brevetable et le caractère — objectif — de son appréciation, elles restent purement négatives. La tentative d'établissement de règles positives a abouti aux 23 sections du traité de Walker fondées, nous l'avons vu, principalement sur les structures techniques de l'invention ou sur des indices extérieurs à celle-ci. Bien qu'aucune ne fournisse un critère sûr de brevetabilité, elles ont été généralement utilisées au cours de cette période.

Or, la Cour suprême a toujours refusé aussi nettement qu'il est possible d'adhérer à ces règles: « La vérité est que le mot (invention) ne peut pas être défini de manière à fournir quelque aide substantielle que ce soit pour déterminer si un dispositif donné implique ou non l'exercice de la faculté inventive... Les Cours, en adoptant des principes fixes comme guide, ont par exclusion déterminé que certaines variations par rapport à des dispositifs anciens impliquent ou non l'invention; mais on ne peut répondre à la question de savoir si la variation invoquée dans le cas donné dépasse l'habileté d'un technicien ordinaire en appliquant le critère de quelque définition générale que ce soit »<sup>63</sup>). De même, dans *A & P* qui

confronte cependant les faits de la cause aux règles classiques: « Alors que la Cour a confirmé des brevets de combinaison, elle ne s'est jamais hasardée à donner une définition précise et d'une valeur générale du critère à appliquer dans de tels cas. La littérature volumineuse qu'a suscitée le sujet ne fournit pas un tel critère. On convient que la clef de la brevetabilité d'un dispositif mécanique qui fait entrer en coopération des facteurs anciens est la présence ou l'absence d'invention ». Souvent, la Cour ne fait même pas allusion aux règles positives de brevetabilité.

En fait, la Cour suprême s'en est tenue à une paraphrase de *Hotchkiss c. Greenwood* à laquelle elle a donné sa justification socio-économique dans *Atlantic Works c. Brady*. Ce refus de la Cour suprême d'adhérer aux règles que les tribunaux inférieurs et la doctrine avaient péniblement dégagées de décisions antérieures a été pour beaucoup dans la réputation de sévérité de la Cour à l'égard des brevets et dans le désarroi des commentateurs devant le problème de la brevetabilité. On l'a souvent analysé comme un désaveu des conclusions ou de l'attitude générale des tribunaux à l'égard des brevets, alors qu'il s'agissait plutôt, nous semble-t-il, d'un désaccord profond sur la méthode employée.

Certaines Cours ont cependant compris, surtout après 1930, l'attitude de la Cour suprême et ont considéré, malgré ses imperfections, la distinction entre l'invention et la simple habileté technique comme le seul critère valable, dans des termes qui annoncent *A & P*: « Nous estimons sans valeur des règles *a priori* pour la détermination de l'invention. Rien n'a contribué davantage à jeter la confusion et à obscurcir le débat que les tentatives des Cours pour établir des règles générales. Le problème n'admet pas d'être ainsi traité, car l'invention est toujours fonction de la situation particulière, des conditions qui ont précédé et suivi l'apparition du produit ou de la machine. Que ce soit un mode d'appréciation trompeur est certes vrai, mais au moins ne l'est-il pas autant que ces absolus faciles qui conviennent dans le cas en cause, mais tombent à côté de toute solution réaliste dans le cas suivant »<sup>64</sup>).

Cette approche du problème était d'autant plus admissible que la question de la brevetabilité a longtemps été considérée comme une « question de fait, à déterminer cependant à partir de règles de droit » dont « la conclusion dépend nécessairement d'une mesure changeante, exactement comme dans les cas de responsabilité »<sup>65</sup>). De même que l'on ne peut décider que tel acte entraînera nécessairement et quelles que soient les circonstances la responsabilité civile de son auteur, on ne peut établir comme une règle que tel type de combinaison d'éléments connus ou de modification à une machine existante répondra ou non à la condition de l'invention.

<sup>64</sup>) *Du Pont de Nemours & Co. c. Glidden Co.*, 67 F. 2nd 392 (C. A. 2 1933).

<sup>65</sup>) Walker, *op. cit.*, p. 115, citant *Radiator Specialty Co. c. Buhol* précité, et *Kirsch Mfg. Co. c. Gould Mersereau Co. Inc.*, 6 F. 2nd 793 (C. A. 2 1925). Depuis, le caractère de question de fait ou de droit de la brevetabilité a été très discuté et les Cours se sont divisées sur ce point. Cf. A. M. Smith, *Patent Law, Cases, Comments and Materials*, Overbeck Co. Publishers, Ann Arbor, 2<sup>e</sup> éd., 1964, p. 502; *An Analysis of Patent Litigation Statistics*, Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the Committee on the Judiciary, 86<sup>e</sup> Congrès, 2<sup>e</sup> session (1961), p. 6; Lutz, « Questions of fact and law in patent litigation » 38 *JPOS* 600 (1956); T. Cooch, « The standard of invention in the Courts » dans *Dynamics of the Patent System*, Central Book Co., N. Y. (1960).

<sup>62</sup>) Cette tendance coïncide avec l'établissement des Cours d'appel de Circuit. Avant 1890, la Cour suprême était directement saisie des appels en matière de brevet.

<sup>63</sup>) *McClain c. Ortmyer* (1891) précité.

C'est dans le cadre de cette recherche qu'il convient, nous l'avons vu, de replacer le critère du génie inventif, critère objectif malgré ses termes, portant sur l'invention et non sur l'inventeur. Les décisions qui l'emploient sont innombrables et le recours à la formule persistant puisqu'on en trouve des exemples même après 1952<sup>66</sup>). Il a puissamment contribué, par son succès, à l'abandon des anciennes règles positives de brevetabilité, reléguées au rang de présomptions ou d'indices, et à l'établissement d'une méthode d'appréciation cas par cas de l'invention, à partir de la détermination de l'état de la technique et de l'« imagination moyenne » d'un technicien de la branche considérée<sup>67</sup>). Nous analyserons cette démarche, toujours valable, dans la deuxième partie de cette étude.

Si les perfectionnements et les nouveaux moyens apportés par le technicien moyen ne sont pas brevetables c'est, pour paraphraser *Atlantic Works v. Brady*, parce qu'ils sont, à travers les tentatives spontanées effectuées en cent endroits, le résultat naturel et propre du développement technique et que ce résultat fait donc normalement partie du domaine public. Accorder des monopoles de brevets sur ces apports, non seulement n'aurait pas de sens car leur réalisation et leur divulgation — multiples et spontanées — n'ont pas besoin d'être encouragées, mais aboutirait à frustrer le public « en retirant quelque chose des ressources précédemment à la libre disposition des techniciens expérimentés » (A & P).

A cette argumentation socio-économique correspond une autre formulation dans le langage propre au droit des brevets: dès 1891, la Cour suprême expose dans *Mc Clain v. Ortmyer* que si l'invention doit révéler « une activité inventive », une « intuition ou quelque chose qui ressemble au génie » qui la distingue de la simple habileté technique c'est afin de permettre « la distinction entre ce qui est nouveau et ce qui est une variante trompeuse de ce qui est ancien » et qui appartient donc au domaine public. C'est dans la recherche de cette distinction qu'il arrive aux tribunaux, antérieurement à 1952, de qualifier d'« évidente » une variante trompeuse de ce qui est ancien ou d'admettre la brevetabilité d'une invention au motif qu'elle n'est pas telle pour l'homme de l'art<sup>68</sup>).

La distinction de l'invention brevetable et de la capacité du technicien moyen n'est pas un critère ou un indice parmi d'autres. Walker qui la traite comme telle tout en lui accordant un développement exceptionnel ne lui reconnaît pas la valeur générale qui est la sienne. Cependant, à la lumière des trente dernières années de jurisprudence, il apparaît que seul ce critère permet de faire la synthèse des règles positives de brevetabilité et de leurs exceptions, qu'il peut seul fournir aux Cours un principe unificateur et une méthode d'investigation. Mais il ne peut pas leur fournir à proprement parler une mesure de l'invention. Cette dernière expression revient souvent dans les décisions et marque l'aspiration des juges à des certitudes dans une matière d'une si grande portée économique. Or, ils ne peuvent « éluder le moment où la question doit être résolue par une appréciation subjective de ce qui est une démarche facile et de ce qui ne l'est pas... Nous devons

essayer de corriger nos appréciations par telles références objectives dont nous disposons, mais finalement la décision apparaîtra et elle est sans doute, dans une large mesure, personnelle et, en ce sens, arbitraire »<sup>69</sup>).

### E. L'invention et la politique judiciaire des brevets

En réalité cette « question de fait qui doit être déterminée, cependant, par des règles de droit » est un difficile problème de politique économique dont la solution se trouve confiée au pouvoir judiciaire. Jefferson notait déjà « la difficulté de tracer une frontière entre les choses qui méritent que l'on impose au public la gêne d'un brevet exclusif et celles qui ne le méritent pas »<sup>70</sup>). Postérieurement à la loi de 1952, Judge Smith constate « en dépit de la tentative de „codifier” le concept „d'invention”, les tribunaux ont continué à examiner les brevets contestés avec un œil fixé sur le bien-fondé du litige en cause et l'autre œil fixé sur les intérêts du public dans l'affaire. Par conséquent, les tribunaux ont continué à déterminer où la ligne devrait être tracée, dans l'intérêt général, entre ce qui devrait être brevetable et ce qui ne devrait pas l'être. Les tribunaux sont vigilants sur l'importance qu'il y a à préserver le droit du public à utiliser librement ces idées qui résultent de l'application des techniciens ordinaires spécialisés dans la branche considérée... Il est en même temps nécessaire, et c'est une matière d'une importance primordiale pour le public, d'encourager l'invention en admettant la validité des brevets qui le méritent... »<sup>71</sup>).

Or, le système américain des brevets vient de célébrer son 175<sup>e</sup> anniversaire et il a, dans ce laps de temps, connu des périodes triomphantes et d'autres qui l'étaient moins. L'appréciation de l'emplacement idéal de cette nécessaire ligne de partage entre les nouveautés qui doivent tomber dans le domaine public et les inventions qui justifient l'octroi d'un monopole temporaire d'exploitation a varié. Les autres conditions de brevetabilité ayant été définies d'une façon qui ne laissait guère place à l'appréciation, c'est dans l'application de ce critère fuyant de l'invention que s'est traduite l'attitude des tribunaux à l'égard du système, reflet assez fidèle d'une opinion générale qui a évolué. Notre propos n'étant pas historique, nous n'en dirons que ce qui est nécessaire à la compréhension de l'état du droit avant 1952 et par conséquent des intentions de la modification alors apportée à la loi.

On a pu ainsi distinguer « des cycles récurrents d'hostilité judiciaire à l'égard des brevets et du système de brevet »<sup>72</sup>). Dans les années 1880-1890, d'une suite de décisions déclarant des brevets nuls, certains tribunaux ont pu conclure à une tendance à la sévérité de la Cour suprême. Une autre de ces périodes aurait débuté dans les années 1930, avec la crise mais avant même la mise en place des magistrats nommés par Roosevelt, et était considérée comme durait encore dans les années 1950. Ces dates correspondent, on le voit, à deux périodes de mise en cause générale des institutions économiques

<sup>66</sup>) Voir les cas cités par Smith, *op. cit.*, p. 558.

<sup>67</sup>) *Hollister v. Benedict & Burnham Mfg. Co.* (1885) précité.

<sup>68</sup>) *Loom Co. v. Higgins*, 105 U.S. 580 (1882); *Pittsburg Iron and Steel Co. v. Seaman-Steel Co.*, 248 Fed. 705 (C.A. 3 1917); *McKee v. Crahan & Knight Co.*, 87 F. 2nd 262 (C.A. 4 1937).

<sup>69</sup>) *Kirsh Mfg. Co. v. Gould Mersereau Co. Inc.* (1923) précité.

<sup>70</sup>) Lettre à Isaac McPherson, 13 août 1813, *Works of Thomas Jefferson*, Washington Edition, vol. VI, p. 181.

<sup>71</sup>) Smith, *op. cit.*, p. 458.

<sup>72</sup>) Daniel H. Kane, « Patentable invention and our political economy » dans *Forum of the New York Patent Law Association on the subject of « Patentable invention »*, 32 JPOS 89 (1950).

des Etats-Unis qui ont abouti la première au Sherman Act, la seconde au New Deal.

Les statistiques invoquées sont impressionnantes<sup>73</sup>). A vrai dire, elles appellent de nombreuses corrections<sup>74</sup>). On doit d'abord noter qu'un brevet sur 290 va actuellement devant les tribunaux et que ce sont souvent les plus faibles qui sont contestés; la Cour suprême elle-même est souvent saisie à la suite de décisions divergentes de deux Cours d'appel<sup>75</sup>) ce qui implique que la question de la validité est des plus douteuses. D'autre part, le nombre de décisions rendues par la Cour suprême surtout depuis 1900 est faible, ce qui exagère les variations en pourcentage<sup>76</sup>); la courbe des décisions des Cours d'appel présente moins d'écarts. Enfin, dans une comparaison portant sur plus d'un siècle, on doit tenir compte de l'effet, à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, d'une réaction de la Cour suprême contre l'abus des redélivrances de brevets (*reissue*) par le *Patent Office*; et de celui, en 1934, du *Declaratory Judgments Act* qui permet au contrefacteur supposé de prendre l'initiative de soumettre à l'appréciation d'un tribunal la validité d'un brevet.

Ces observations ramènent le phénomène à de plus justes proportions mais ne le font pas disparaître. Il traduit une divergence d'appréciation entre le *Patent Office* et les tribunaux inférieurs d'une part, ceux-ci et la Cour suprême d'autre part<sup>77</sup>). Nous avons relevé dans les décisions modernes de la Cour suprême un indéniable souci de continuité, le rappel constant des décisions anciennes, l'application d'une méthode et de règles de droit classiques<sup>78</sup>). Cependant, cette méthode et ces règles aboutissaient à des rejets dans le cas de brevets qui, semblait-il, eussent été validés cinquante ans auparavant.

Certaines Cours n'ont pas vu là une contradiction. C'est ainsi que la Cour d'appel du 1<sup>er</sup> Circuit, analysant *Cuno*, déclare: « Pour nous, cela n'indique pas un changement dans la doctrine, mais souligne au contraire la constatation que le critère classique de l'invention, comme le critère classique étroitement comparable du bon père de famille, doit, comme toute appréciation du comportement humain, être appliqué dans son contexte d'aujourd'hui, non d'hier; et aujourd'hui, en raison de l'extraordinaire progrès des connaissances techniques et de la large diffusion de l'éducation, le niveau général de capacité des spécialistes des différentes branches est beaucoup plus haut qu'il ne l'était. Cela veut dire, nous semble-t-il, que les décisions récentes de la Cour suprême

indiquent seulement que l'on doit faire plus pour avoir droit au titre "d'inventeur" qu'il n'était autrefois nécessaire »<sup>79</sup>). Dans cette optique, la jurisprudence de la Cour suprême traduit l'adaptation des principes classiques à des conditions nouvelles, un effort pour combler « ce hiatus fondamental et croissant entre le droit et la technique » qui provient de ce que les rédacteurs de la Constitution ne pouvaient prévoir l'évolution de l'invention elle-même, « la colossale machine économique d'aujourd'hui, la recherche organisée et l'invention collective »<sup>80</sup>).

La plupart des Cours cependant ont conclu des décisions modernes de la Cour suprême à une « nouvelle tendance doctrinale », une « nouvelle mesure » ou une « mesure plus exigeante de l'invention ». Les décisions dans ce sens sont innombrables; elles se réfèrent principalement à *Cuno* (1941), *Jungersen* (1949) et *A & P* (1950)<sup>81</sup>). Les Cours ont été particulièrement frappées par l'affaiblissement de la présomption de validité constituée par la décision du *Patent Office* et celles des tribunaux inférieurs, par la formule de l'éclair de génie qui leur a semblé inaugurer, sinon un nouveau critère, du moins une exigence accrue, et par le refus de reconnaître l'invention brevetable dans des cas où était invoqué un succès commercial considérable. Certains magistrats ont ressenti comme un scandale que des articles nouveaux adoptés par la profession ou pour lesquels « les gens sont disposés à payer » se voient dénier la protection de la loi<sup>82</sup>).

Que cette interprétation soit ou non fondée<sup>83</sup>), les Cours répètent qu'elles « ne peuvent ignorer le fait que la Cour suprême, qui a le dernier mot, a, depuis une décennie ou plus, manifesté une propension croissante à élever le degré d'originalité nécessaire pour un brevet », voient dans cette jurisprudence « un mandat d'élever la mesure de l'invention » et concluent « c'est notre devoir, prudemment bien sûr, de suivre, non de résister »<sup>84</sup>). Elles le font avec réticence et beaucoup partagent et citent l'opinion contraire de Justice Jackson dans *Jungersen*, selon laquelle « le seul brevet valable est celui sur lequel la Cour suprême n'a pas réussi à mettre la main ».

A vrai dire, l'inquiétude suscitée par cette interprétation très généralement répandue de la jurisprudence de la Cour suprême est grande; les spécialistes sont incertains, les milieux intéressés craignent d'y déceler une attitude hostile aux prin-

<sup>73</sup>) E. A. Evans, « *Disposition of Patent Cases by the Courts* », 24 JPOS 19 (1942); *An Analysis of Patent Litigation Statistics*, Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the Committee on the Judiciary, U.S. Senate, 86<sup>e</sup> Congrès, 2<sup>e</sup> session (1961).

<sup>74</sup>) W. H. Davis, « *The Impact of Recent Supreme Court Cases on the Question of Patentable Invention* », 44 *Illinois Law Review* 41 (1949); H. R. Mayers, « *The U.S. Patent System in Historical Perspective* », 3 *IDEA. Journal of Research and Education* 33 (1959).

<sup>75</sup>) C'est le cas de *Cuno Engineering* et de *Jungersen* notamment. Aux Etats-Unis, une décision judiciaire sur la validité d'un brevet n'a de valeur qu'inter partes.

<sup>76</sup>) De 87,5 % entre 1850 et 1859 (huit décisions) à 0 % entre 1950 et 1957 (deux décisions) en faveur de la validité du brevet contesté.

<sup>77</sup>) E. L. Reynolds, « *The standard of invention in the Patent Office* », dans *Dynamics of the Patent System*, Central Book Co., N. Y., 1960. E. L. Reynolds analyse en détail les raisons notamment procédurales pour lesquelles l'appréciation de l'invention par un office de brevets tend à être hasse.

<sup>78</sup>) A. M. Smith, « *Recent Developments in Patent Law* », 44 *Mich. Law Rev.* 900 (1946).

<sup>79</sup>) *Brown and Sharpe Mfg. Co. v. Kar Engineering Co.*, 154 F. 2nd 48 (C. A. 1 1946); voir également *Falkenberg v. Bernard Edward Co.*, 175 F. 2nd 427 (C. A. 7 1949); le writ of certiorari a été refusé par la Cour suprême dans les deux cas.

<sup>80</sup>) Borkin, « *The Patent Infringement Suit* », 7 *University of Chicago Law Review* 634 (1950). Dawson, « *Some reflections in connection with the recent centenary of Hotchkiss v. Greenwood* », 34 JPOS 975 (1952); L. F. Weklind, « *No valid patent? U.S. Supreme Court in Jungersen v. Ostby & Barton Co.* », 31 JPOS 859 (1949).

<sup>81</sup>) Notamment *Anderson v. Lion*, 127 F. 2nd 454 (C. A. 1 1942); *Bellevance v. Frank Morrow Co.*, 140 F. 2nd 419 (C. A. 1 1944); *Picard v. United Aircraft Corp.* (1948) précité; *F. C. Russell Co. v. Comfort*, 194 F. 2nd 592 (C. A. 7 1952); *Paramount v. Solar*, 186 F. 2nd 999 (C. A. 2 1951).

<sup>82</sup>) Les brevets contestés en justice sont évidemment ceux qui ont la plus grande importance commerciale; seuls ceux-ci constituent un enjeu en proportion avec les frais qu'implique aux Etats-Unis une action judiciaire, surtout devant la Cour suprême.

<sup>83</sup>) E. J. Balluf, « *Do recent Supreme Court opinions raise the standard of invention and are lower courts misunderstanding such opinions?* », 34 JPOS 847 (1952); *Craham v. John Deere Co.* (1966) précité.

<sup>84</sup>) *Picard v. United Aircraft Corp.* (1942) précité.

cipes fondamentaux du système, des opinions judiciaires contraires manifestent une certaine résistance et on dénonce généralement la confusion, l'incohérence et l'injustice qui règnent en ce domaine. « Les fondements du système de brevets — la définition de ce qui est brevetable — sont devenus une base de sable changeant au gré des vents qui viennent de Washington »<sup>85</sup>).

Le vote de la loi de 1952, qui reprend le chapitre 35 du U. S. Code portant codification du droit des brevets, allait permettre de recourir au législateur pour trancher ce problème-clé de la brevetabilité.

(à suivre)

<sup>85</sup>) Donald J. Libert, « Section 103 of the Patent Act and the standard of invention: comments on *Lyon v. Bausch Optical Co.* », 44 *The Georgetown Law Journal* 100 (1955), et 38 *JPOS* 304 (1956).

## BIBLIOGRAPHIE

### Sélection de nouveaux ouvrages

ALVES DE ARAUJO (II.). *Vade mecum of industrial property in Latin America*. Rio de Janeiro, C. de Almeida. - Feuilles mobiles.

INSTITUT FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBER-RECHT DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN. *Neuerwerbungen der Bibliotheken, November 1966*. Munich, Max-Planck-Institut, 1967. - 61 p. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht.

MIOGA (Willy). *Internationaler Marken- und Herkunftsschutz*. Munich, Wila Verlag für Wirtschaftswerbung Wilhelm Lampl, 1967. - 534 p.

WILDBUR (Peter). *Trademarks. A Handbook of International Designs*. Londres & New York, Studio Vista & Reinhold, 1966. - 96 p.

Nous signalons à l'attention des lecteurs que la Bibliothèque des BIRPI vient de publier les deux études bibliographiques suivantes que l'on peut obtenir sur demande:

Bibliographie sélective de commentaires concernant la Convention de Paris. Genève, BIRPI, 1967. - 44 p. (Études bibliographiques de la Bibliothèque des BIRPI, n° 10.)

Bibliographie sélective de commentaires de la Convention de Berne. Genève, BIRPI, 1967. - 26 p. (Études bibliographiques de la Bibliothèque des BIRPI, n° 12.)

\* \* \*

### Livres reçus - Rectificatif

Les deux ouvrages d'Adams et Adams mentionnés sous « Livres reçus » dans le numéro de septembre 1967 de *La Propriété industrielle* sont exclusivement réservés aux correspondants de cette agence de brevets.

## CALENDRIER

### Réunions des BIRPI

| Date et lieu                                    | Titre                                                                                                                    | But                                                                     | Invitations à participer                                                                                                  | Observateurs invités                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12-15 décembre 1967<br>Genève                   | Comité permanent de l'Union de Berne (13 <sup>e</sup> session)                                                           | Délibérations sur diverses questions de droit d'auteur                  | Allemagne (Rép. féd.), Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, France, Inde, Italie, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse | Tous les autres Etats membres de l'Union de Berne; Organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales intéressées |
| 18-19 décembre 1967<br>Genève<br>(siège du BIT) | Comité intergouvernemental (droits voisins), convoqué conjointement par les BIRPI, le BIT et l'UNESCO (Première session) | Adoption du règlement intérieur; élection du Bureau; questions diverses | Congo (Brazzaville), Equateur, Mexique, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie                                               | Tous les autres Etats parties à la Convention de Rome (1961)                                                                               |

| Date et lieu                     | Titre                                                                                                                                      | Bat                                                                                                                  | Invitations à participer                                                                                                                                                                                                                                                                        | Observateurs invités                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 18-21 décembre 1967<br>Genève    | Comité de Coordination Interunions (5 <sup>e</sup> session)                                                                                | Programme et budget des BIRPI                                                                                        | Allemagne (Rép. féd.), Belgique, Brésil, Ceylan, Danemark, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Maroc, Mexique, Nigéria, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie | Tous les autres États membres de l'Union de Paris et de l'Union de Berne |
| 18-21 décembre 1967<br>Genève    | Conférence des Représentants de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (2 <sup>e</sup> session)            | Programme et budget (Union de Paris)                                                                                 | Tous les États membres de l'Union de Paris                                                                                                                                                                                                                                                      | Organisation des Nations Unies; Institut international des brevets       |
| 18-21 décembre 1967<br>Genève    | Comité exécutif de la Conférence des Représentants de l'Union de Paris (3 <sup>e</sup> session)                                            | Programme et budget (Union de Paris)                                                                                 | Allemagne (Rép. féd.), Ceylan, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Italie, Japon, Maroc, Mexique, Nigéria, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie                                             | Tous les autres États membres de l'Union de Paris                        |
| 20 et 21 décembre 1967<br>Genève | Conseil de l'Union de Lisbonne pour la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (2 <sup>e</sup> session) | Réunion annuelle                                                                                                     | Tous les États membres de l'Union de Lisbonne                                                                                                                                                                                                                                                   | Tous les autres États membres de l'Union de Paris                        |
| <b>1968</b>                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 24-27 septembre 1968<br>Genève   | Comité de Coordination Interunions (6 <sup>e</sup> session)                                                                                | Programme et budget des BIRPI                                                                                        | Liste à publier                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Liste à publier                                                          |
| 2-8 octobre 1968<br>Locarno      | Conférence Diplomatique                                                                                                                    | Adoption d'un Arrangement particulier concernant la classification internationale des dessins et modèles industriels | Tous les États membres de l'Union de Paris                                                                                                                                                                                                                                                      | Liste à publier                                                          |

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

| Lieu         | Date                                     | Organisation                                                                                                                              | Titre                                               |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Strasbourg   | 6-10 novembre 1967                       | Conseil de l'Europe                                                                                                                       | Comité d'experts en matière de brevets              |
| La Haye      | 4-6 décembre 1967                        | Institut international des brevets (IIB)                                                                                                  | 94 <sup>e</sup> Session du Conseil d'administration |
| <b>1968</b>  |                                          |                                                                                                                                           |                                                     |
| Buenos Aires | 15-19 avril 1968                         | Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)                                                        | Conférence des Présidents                           |
| Munich       | 22-26 avril 1968                         | Comité de coopération internationale en matière de recherche de matériel technique entre Offices de brevets à examen préalable (ICIREPAT) | Commission permanente II                            |
| Tokyo        | 21 octobre-1 <sup>er</sup> novembre 1968 | Comité de coopération internationale en matière de recherche de matériel technique entre Offices de brevets à examen préalable (ICIREPAT) | 8 <sup>e</sup> Réunion annuelle                     |
| Lima         | 2-6 décembre 1968                        | Association interaméricaine de propriété industrielle (ASIPI)                                                                             | Congrès                                             |