

La Propriété industrielle

Revue mensuelle de
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(OMPI)

et des Bureaux internationaux réunis pour la
protection de la propriété intellectuelle (BIRPI)

Parait chaque mois
Abonnement annuel: fr.s. 50.—
Fascicule mensuel: fr.s. 6.—

88^e année - N° 10
OCTOBRE 1972

Sommaire

UNIONS INTERNATIONALES

- Arrangement de Madrid (marques). Application des clauses transitoires (privilège de cinq ans). Belgique 279

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

- Classification internationale des brevets. Comité ad hoc mixte 279

ACTIVITÉS D'AUTRES ORGANISATIONS

- Office africain et malgache de la propriété industrielle (OAMPI). 10^e anniversaire de la signature de l'Accord de Libreville 280

LÉGISLATION

- Autriche. Loi de 1970 sur les brevets. Corrigendum 281
- Malte. Ordonnance de 1900 (telle qu'amendée) sur la protection de la propriété industrielle 282

ÉTUDES GÉNÉRALES

- Développements récents en matière de licences aux Etats-Unis d'Amérique (Marcns B. Finnegan) 294

LETTRES DE CORRESPONDANTS

- Lettre d'Autriche (Wilhelm Kiss-Horvath) 302

BIBLIOGRAPHIE 308

CALENDRIER 309

Avis de vacances d'emploi à l'OMPI 311

STATISTIQUES

- Deuxième supplément aux statistiques de propriété industrielle pour 1970 (Voir annexe)

UNIONS INTERNATIONALES

Arrangement de Madrid (marques)

Application des clauses transitoires (privilège de cinq ans)

BELGIQUE

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a notifié aux gouvernements des pays membres de l'Union de Paris la notification déposée par la Belgique aux termes de laquelle celle-ci entend se prévaloir des dispositions de l'article 18.2) de l'Arrangement de Madrid

du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967.

Ladite notification a pris effet à la date de sa réception, soit le 17 août 1972.

En application dudit article, la Belgique, qui est membre de l'Union particulière de Madrid, pourra, pendant cinq ans à compter du 26 avril 1970, date de l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, exercer les droits prévus par les articles 10 à 13 de l'Acte de Stockholm dudit Arrangement, comme si elle était liée par ces articles.

Notification Madrid (marques) N° 17, du 21 août 1972.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Classification internationale des brevets

Comité ad hoc mixte

Sixième session

(La Haye, 5 au 9 juin 1972)

Note *

La sixième session du Comité ad hoc mixte entre le Conseil de l'Europe et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur la classification internationale des brevets (IPC) (ci-après dénommé «le Comité») a été présidée par M. R. H. Wahl, *Assistant Commissioner* de l'Office des brevets des Etats-Unis d'Amérique et Président du Comité.

Des représentants du Brésil et de la Suède, les deux nouveaux Etats membres du Comité, ont participé aux travaux de cette session. La liste des participants est reproduite à la fin de la présente note.

Activités passées et présentes de l'IPC. Le Comité a approuvé un grand nombre d'amendements touchant diverses sous-classes des différentes sections de l'IPC, tels qu'ils avaient été

élaborés par les groupes de travail, puis adoptés par le bureau lors de sa sixième session tenue à La Haye du 29 mai au 2 juin 1972.

Le Comité a discuté et approuvé plusieurs propositions du bureau concernant l'amendement des références, des schémas généraux de sous-classes et des index de mots-clés.

En raison de la très lourde tâche qu'implique l'indispensable révision des différentes sections de l'IPC, qui incombe toujours aux groupes de travail pertinents, et compte tenu du fait que la première période quinquennale de révision touche à sa fin, le Comité a autorisé une prolongation des prochaines sessions des Groupes de travail II, III et IV, comme il en avait déjà été décidé en ce qui concerne le Groupe de travail I lors de la précédente session du Comité.

En outre, le Comité a discuté de la nécessité de commencer à appliquer la version révisée de l'IPC à la même date dans tous les offices des brevets. L'ensemble des offices des brevets, y compris l'Institut international des brevets (IIB), se heurterait en effet à des difficultés considérables si certains offices continuaient à utiliser les anciens symboles de l'IPC tandis que d'autres commenceraient à apposer les nouveaux symboles sur leurs documents de brevets. Le Comité a conclu qu'il était indispensable que tous les offices appliquent en même temps la nouvelle version de l'IPC. Dans ce but, une édition imprimée de la nouvelle version devra être disponible

* La présente note a été préparée par le Bureau international de l'OMPI sur la base des documents de la session.

quatre mois au moins avant l'entrée en vigueur de cette dernière car, pour des raisons administratives, les offices ne sont pas en mesure d'appliquer, en fait, les amendements de l'IPC dans la forme volumineuse et difficilement maniable sous laquelle ils ont été définitivement adoptés par le Comité d'experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe.

Le Comité a accordé une attention particulière aux futurs travaux du Groupe de travail V qui étudie le problème des moyens permettant d'assurer l'application uniforme de l'IPC. Etant donné qu'il sera sans doute possible de disposer de plus de personnel en 1973 et 1974 pour effectuer la tâche confiée à cet égard au Groupe de travail V, le Comité a convenu du texte d'une lettre à adresser aux chefs des offices des brevets des douze Etats membres et à l'IIB; cette lettre contient une étude du programme provisoire de comparaison de l'attribution des symboles de l'IPC dans les différents offices des brevets, ainsi qu'un questionnaire demandant des suggestions appropriées pour l'étude de l'attribution uniforme des symboles de l'IPC et posant la question de savoir dans quelle mesure les offices participeront à cette étude.

Traduction de l'IPC en d'autres langues. Le Comité a pris acte du fait que, depuis sa cinquième session¹, les sections E et F ainsi que la deuxième des trois parties de la section B de l'IPC avaient été publiées en espagnol et que la traduction de l'IPC en japonais avait été achevée avec la récente publication des sections A et B qui constituaient la dernière partie de cette traduction.

En outre, le Comité a noté que l'Institut national de la propriété industrielle du Brésil venait de publier la traduction

¹ *La Propriété industrielle*, 1972, p. 31.

intégrale de l'IPC en portugais, jusqu'au niveau des groupes principaux.

Composition du Groupe de travail V. Le Comité a noté que le Brésil et la Suède souhaitaient participer aux travaux du Groupe de travail V et a décidé d'étendre en conséquence la composition de ce groupe de travail.

Liste des participants *

I. Etats

Allemagne (République fédérale): A. Willmann; K. Sölla; K. Wiehalek. Brésil: A. Patriota; C. Silva Costa (M^{me}); S. de Moura (M^{me}). Espagne: A. Sagarmínaga. Etats-Unis d'Amérique: R. A. Wahl; J. J. Sheehan. France: G. Beneut. Pays-Bas: G. J. Koelewijn. Royaume-Uni: D. G. Gay; J. H. Callow. Suède: T. Gustafson; J. von Döbeln. Suisse: E. Lips; R. Junod. Union soviétique: V. Kalinin.

II. Organisation internationale

Institut international des brevets (IIB): L. F. W. Knight; A. Vandecasteele.

III. Secrétariat

Conseil de l'Europe

P. von Holstein (*Administrateur principal, Direction des affaires juridiques*); W. L. J. Ennerst (*Expert consultant, Direction des affaires juridiques*); C. Dollinger (M^{me}) (*Assistante administrative, Direction des affaires juridiques*).

OMPI

K. Pfanner (*Conseiller supérieur, Chef de la Division de la propriété industrielle*); H.-W. Wille (*Consultant technique (Office allemand des brevets)*).

* La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue sur demande auprès du Bureau international.

ACTIVITÉS D'AUTRES ORGANISATIONS

Office africain et malgache de la propriété industrielle (OAMPI)

(10^e anniversaire de la signature de l'Accord de Libreville,
Libreville, 10 au 16 août 1972)

Le Conseil d'administration de l'Office africain et malgache de la propriété industrielle a tenu sa onzième session à Libreville (Gabon), du 10 au 16 août 1972.

Ce Conseil ordinaire, qui coïncidait par ailleurs avec les fêtes commémoratives du 12^e anniversaire de l'indépendance de la République gabonaise, avait pour but notamment de célébrer de façon solennelle le 10^e anniversaire de la signature de l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 por-

tant création de l'Office africain et malgache de la propriété industrielle.

Assistaient à cette session, en dehors de M. Henri Konan Bedié, Ministre de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire et Président en exercice du Conseil d'administration, M. Simon Essimengane, Ministre de l'industrie et du tourisme du Gabon, les représentants dûment mandatés de dix Etats membres ainsi qu'un certain nombre d'observateurs. L'Organi-

sation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) était représentée par le Professeur G. H. C. Bodenhausen, Directeur général, qu'accompagnait M. I. Tbiang, Chef de la Section de la Conférence de l'OMPI.

L'ordre du jour comportait plusieurs questions relatives à la propriété industrielle et au droit d'auteur et qui intéressaient les activités de l'OMPI sur le plan international.

Dans son rapport final, le Conseil a formulé des recommandations et décisions qui sont résumées ci-après.

1. Propriété littéraire et artistique

a) Il est demandé aux treize Etats membres de l'OAMPI de ratifier:

- i) le projet de loi uniforme pour la protection de la propriété littéraire et artistique, projet élaboré au sein des organes de l'OAMPI,
- ii) le projet d'un statut type de sociétés d'auteurs ou de bureaux nationaux de droit d'auteur, projet rédigé à l'usage des pays africains par le Comité d'experts réuni à Abidjan en juin 1969,
- iii) l'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne ou d'y adhérer.

b) Les Etats membres de l'OAMPI sont, en outre, priés d'examiner:

- i) le projet élaboré au sein des organes de l'OAMPI sur la protection et la promotion du patrimoine culturel,
- ii) le projet d'Acte additif à l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 relatif à la création de l'Office.

c) Enfin, le Conseil d'administration, en attirant l'attention des Etats membres sur l'existence des conventions en matière de droits voisins, a chargé la Direction générale de l'Office de lui faire rapport à sa prochaine session afin de conseiller aux pays concernés d'adhérer à la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes.

2. Propriété industrielle

a) Le vœu a été émis que les Etats membres de l'OAMPI qui ne l'ont pas encore fait:

- i) déposent auprès du Directeur général de l'OMPI une déclaration pour bénéficier du « privilège de cinq ans » prévu dans les textes adoptés à Stockholm en 1967,
- ii) ratifient, avant le 26 avril 1975 (date d'expiration de la période transitoire de cinq ans), la Convention OMPI et l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris ou y adhèrent.

b) Le Conseil d'administration a invité les Etats membres de l'OAMPI à harmoniser leurs positions sur les problèmes importants étudiés actuellement par l'OMPI et à prendre part notamment aux prochains travaux concernant:

- i) la révision de l'Arrangement de Madrid ou l'adoption d'un nouveau traité sur l'enregistrement international des marques,
- ii) l'élaboration d'une convention sur les licences de brevets destinée à faciliter le transfert des techniques aux pays en voie de développement.

3. Nouvelles structures de l'OAMPI

Le Conseil d'administration a donné mandat à la Direction générale de l'Office pour:

- i) présenter un projet d'annexe technique relative à la mise en place prochaine des nouvelles structures de l'organe central de coordination et d'harmonisation des activités en matière de droit d'auteur, en se basant sur le récent projet d'Acte additif à l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 relatif à la création de l'Office,
- ii) prendre les mesures nécessaires en vue du réaménagement et de l'harmonisation des dispositions de l'Accord de Libreville avec celles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

LÉGISLATION

AUTRICHE

Loi de 1970 sur les brevets

CORRIGENDUM

L'article 2, chiffre 1°, de la loi susmentionnée (*La Propriété industrielle*, juin 1971, page 146) doit avoir la teneur suivante:

2. — Il n'est pas délivré de brevets:

- 1° pour les inventions dont le but ou l'utilisation est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ou dont l'objet est réservé à un monopole de la Confédération (*Bund*), à l'exception du cas où des dispositions légales limitent seulement la mise en vente ou en circulation de produits réalisés au moyen de l'invention, ou, lorsque l'invention a trait à un procédé, de produits réalisés directement au moyen du procédé;

MALTE

Ordonnance

sur la protection de la propriété industrielle *

(du 1^{er} janvier 1900,
telle qu'amendée au 15 septembre 1970 **)

TABLE DES MATIÈRES

	Articles
Titre abrégé	1
I ^{re} Partie Brevets	2 à 64
Titre I. Droits des inventeurs	2 à 6
Titre II. Formalités relatives à la délivrance de brevets	7 à 35
Titre III. Brevets d'addition	36 et 37
Titre IV. Cession des brevets	38 à 42
Titre V. Nullité et révocation des brevets	43 à 56
Titre VI. Restauration des brevets	57 à 64
II ^e Partie Dessins et modèles industriels	65 à 82
III ^e Partie Marques	83 à 106
IV ^e Partie Contrefaçon de brevets; atteinte au droit d'auteur sur un dessin ou modèle industriel; contrefaçon d'une marque; actions y relatives	107 à 131
Titre I. Actions civiles	107 à 114
Titre II. Actions pénales	115 à 131
V ^e Partie Registre des brevets, des dessins et modèles industriels et des marques	132 à 147
VI ^e Partie Dispositions particulières et transitoires	148 à 152

1. — La présente ordonnance peut être appelée Ordonnance sur la protection de la propriété industrielle.

I^{re} Partie — Brevets

Titre I: Droits des inventeurs

2. — 1) L'auteur d'une invention ou découverte industrielles nouvelles a le droit exclusif de l'exploiter à son profit, pendant le temps, dans les limites et dans les conditions prescrites dans la présente ordonnance.

2) Ce droit exclusif constitue un brevet.

3. — 1) Sont considérées comme inventions ou découvertes nouvelles:

- a) l'invention d'un procédé ou résultat industriel nouveaux; et
- b) l'invention de méthodes nouvelles, ou l'application nouvelle de méthodes connues, pour l'obtention d'un résultat ou procédé industriel.

2) Toute modification d'une invention ou découverte pour laquelle un brevet est en vigueur donne droit à un brevet supplémentaire sans préjudice du brevet existant pour l'invention originale.

4. — Ne sont pas brevetables:

- a) les inventions ou découvertes relatives à des commerces contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à la sécurité publique;

- b) les inventions ou découvertes qui n'ont pas pour objet la production de substances corporelles;
- c) les inventions ou découvertes purement théoriques;
- d) les plans et combinaisons de crédit ou de finances.

5. — 1) Quiconque a demandé la protection d'une invention au Royaume-Uni ou dans une possession britannique, ou encore dans un Etat étranger avec lequel Sa Majesté a conclu un accord pour la protection mutuelle des inventions, a le droit de demander un brevet pour son invention dans les Iles conformément à la présente ordonnance, avec priorité sur les autres déposants.

Toutefois:

- a) la demande de brevet dans les Iles doit être déposée dans les 12 mois à dater de la demande de protection au Royaume-Uni, dans la possession britannique ou dans l'Etat étranger, selon le cas;
- b) le présent article ne contient aucune disposition permettant au breveté, d'obtenir des dommages-intérêts pour les contrefaçons antérieures à la date de l'acceptation effective du mémoire descriptif complet.

2) Ni la publication dans les Iles, au cours de la période qui précède, d'une description de l'invention, ni l'usage de l'invention dans les Iles au cours de cette période, n'invalident le brevet éventuellement délivré pour l'invention.

3) La demande de délivrance d'un brevet visée dans le présent article doit se faire de la même manière qu'une demande ordinaire selon la présente ordonnance; toutefois, un mémoire descriptif complet doit être joint à la demande.

6. — En ce qui concerne les Etats étrangers, les dispositions de l'article qui précède ne s'appliquent qu'aux Etats étrangers auxquels Sa Majesté, par ordonnance en Conseil, déclarera de temps à autres applicables les dispositions de l'article 91 de la loi impériale, 7 Edw. VII, cap. 29, et aussi longtemps seulement, pour chaque Etat, que l'ordonnance en Conseil sera valable à son égard.

Titre II: Formalités relatives à la délivrance de brevets

7. — Quiconque désire obtenir un brevet doit présenter une demande écrite à l'office du *Comptroller* de la propriété industrielle, des dessins et modèles industriels, des marques et des descriptions industrielles et commerciales, appelé dans la présente ordonnance le Contrôleur.

8. — Toute demande de ce genre doit être déposée par l'inventeur ou son mandataire, et comporter:

- a) les prénom, nom, nationalité et domicile du déposant et de son mandataire, le cas échéant;
- b) une déclaration que la personne qui dépose la demande ou au nom de laquelle la demande est déposée est — ou, en cas de demande conjointe, que l'un ou plusieurs des déposants est ou sont — en possession d'une invention ou d'une découverte dont il(s) affirme(nt) être le(s) premier(s) et véritable(s) inventeur(s) et pour laquelle il(s) désire(nt) obtenir un brevet.

* Titre officiel abrégé.

** Version consolidée officielle.

9. — Lorsque la demande de brevet est déposée par deux ou plusieurs personnes conjointement, un brevet peut leur être délivré conjointement.

10. — A la demande doivent être joints :

- a) deux exemplaires d'un mémoire descriptif, soit provisoire soit complet;
- b) la taxe qui, selon la présente ordonnance, doit être payée lors du dépôt de la demande de brevet;
- c) lorsqu'un brevet est revendiqué selon l'article 5, le titre original, ou une copie authentique de ce dernier, prouvant la délivrance d'un brevet étranger;
- d) s'il y a un mandataire, le pouvoir sous seing public ou privé, à condition que dans ce dernier cas la signature du mandant soit certifiée par le représentant diplomatique ou consulaire de Malte dans le pays en cause, ou par un membre du service diplomatique, du service consulaire ou d'un autre service étranger d'un gouvernement qui s'est engagé, par accord avec le Gouvernement de Malte, à représenter les intérêts de ce dernier dans le pays en cause, ou par toute personne habilitée à cet effet par le Gouverneur général, ou encore — en l'absence de telles personnes — par l'officier compétent gouvernemental ou municipal du district du domicile du mandant;
- e) une liste des documents et objets présentés.

11. — 1) Le mémoire descriptif provisoire doit décrire la nature et l'objet de l'invention ou de la découverte et être accompagné de dessins si des dessins sont nécessaires à sa compréhension.

2) Le mémoire descriptif complet doit, notamment, décrire et démontrer la nature de l'invention ou de la découverte, la façon dont cette dernière doit être réalisée, et indiquer son objet.

3) Le mémoire descriptif, provisoire ou complet, doit commencer par indiquer le titre de l'invention ou de la découverte revendiquées et, s'il s'agit d'un mémoire descriptif complet, se terminer par une définition détaillée de la nature de l'invention ou de la découverte.

12. — 1) Si un mémoire descriptif complet n'est pas joint à la demande de brevet, il peut être remis dans un délai de neuf mois à compter de la date du dépôt de la demande, ou dans tout délai additionnel — qui ne pourra excéder un mois — que le Contrôleur pourra accorder sur requête et contre paiement de la taxe prescrite à l'annexe A ci-après¹.

Toutefois, une requête en prorogation du délai de présentation d'un mémoire descriptif complet doit exposer en détail les faits et les motifs la justifiant.

2) La demande de brevet est considérée comme abandonnée si un mémoire descriptif complet n'est pas remis dans le délai qui précède.

13. — Nul ne peut valablement demander plusieurs brevets par le moyen d'une seule demande, ni un seul brevet pour plusieurs inventions ou découvertes.

14. — Si le Contrôleur estime que la nature de l'invention ou de la découverte n'a pas été décrite loyalement, ou que la demande, les mémoires descriptifs ou les dessins n'a ou n'ont pas été préparé(s) de la manière prescrite aux articles qui précèdent, il peut ordonner au déposant, par écrit, de modifier la demande, les mémoires descriptifs ou les dessins de la manière indiquée dans son ordre, avant qu'il ne traite la demande.

15. — Si un mémoire descriptif complet a été déposé après un mémoire provisoire, et si le Contrôleur estime que le mémoire complet n'a pas été préparé de la manière prescrite aux articles qui précèdent, ou que l'invention décrite dans le mémoire complet n'est pas en substance la même que celle qui est décrite dans le mémoire provisoire, il peut ordonner au déposant, par écrit, de modifier le mémoire complet de la manière indiquée dans son ordre.

16. — Si, après le dépôt d'une demande de brevet et avant la délivrance d'un brevet, une autre demande est déposée — ou d'autres demandes sont déposées — avec un mémoire descriptif ayant le même titre que le mémoire précédent, ou un titre semblable, le Contrôleur est autorisé, s'il lui semble que l'invention décrite dans le mémoire postérieur est comprise dans le mémoire antérieur, à refuser par écrit de délivrer un brevet au déposant postérieur.

17. — 1) Le déposant peut faire appel au tribunal d'appel de Sa Majesté de tout ordre du Contrôleur au sens des trois articles qui précèdent.

2) L'appel doit être interjeté dans les deux mois à dater de la réception, par le déposant, de l'ordre du Contrôleur.

3) Le tribunal d'appel peut, pour les frais, rendre une ordonnance conformément à l'article 221 dudit Code.

18. — L'office du Contrôleur conserve une copie de chaque mémoire descriptif.

19. — 1) Dès l'acceptation du mémoire descriptif complet ou, en cas d'appel, dès que le tribunal déclare que le mémoire peut être accepté, le Contrôleur publie le fait de l'acceptation par le moyen d'un avis paraissant au moins trois fois au Journal officiel et dans un autre journal.

2) L'avis fait savoir qu'à défaut d'opposition régulière, le brevet y mentionné sera délivré à l'expiration d'un délai de deux mois.

20. — Au cours du délai mentionné à l'article qui précède, chacun peut adresser à l'office du Contrôleur un avis d'opposition à la délivrance du brevet, fondée sur l'un des motifs suivants :

- a) le déposant a obtenu l'invention ou la découverte de lui ou d'une personne dont il est le mandataire;
- b) un brevet a été précédemment délivré sur les Iles pour la même invention ou découverte.

Aucun autre motif ne sera admis.

21. — Une telle opposition doit être faite par écrit et une copie doit en être adressée au déposant.

¹ Cette annexe n'est pas reproduite ici.

22. — A l'expiration du délai mentionné à l'article 19, le Contrôleur décide s'il y a motif à opposition et communique sa décision aux parties intéressées.

23. — 1) La partie contre laquelle la décision est rendue peut faire appel conformément à l'article 17, alinéas 1) et 2).

2) L'article 17, alinéa 3), s'applique également à un tel appel.

24. — S'il n'y a pas eu opposition, ou si l'opposition est définitivement rejetée, le Contrôleur approuve définitivement la demande de délivrance du brevet et présente un rapport d'approbation au ministre responsable du développement industriel qui, sur réception du rapport, délivre le brevet.

25. — L'approbation visée à l'article qui précède est donnée dès que possible, et au plus tard trois mois à dater du dépôt du mémoire descriptif complet, sauf si:

- a) l'approbation est retardée en raison des procédures visées aux articles 17 ou 23, auquel cas elle sera donnée au plus tard trois mois à dater de la décision; ou
- b) le déposant décède avant l'expiration de ces trois mois, auquel cas l'approbation sera donnée aux héritiers légaux du défunt au plus tard un an à compter du décès du déposant.

26. — Le brevet est délivré sous la signature du ministre responsable du développement industriel et est publié par le moyen d'un avis au Journal officiel.

27. — 1) Tout brevet porte la date de la demande de délivrance, étant entendu que si plusieurs demandes de brevet ont été déposées pour la même invention, la délivrance d'un brevet fondé sur une demande postérieure, même déjà publié, n'empêchera pas la délivrance d'un brevet fondé sur une demande antérieure.

2) Les brevets délivrés sur la base de l'article 5 portent la date de la demande au Royaume-Uni, ou dans la possession britannique considérée, ou dans l'Etat étranger considéré, selon le cas.

28. — Le déposant a le droit d'utiliser l'invention et de la publier entre la date de l'approbation de sa demande et celle de la publication du brevet effectuée par le moyen d'un avis au Journal officiel.

29. — Entre l'acceptation du mémoire descriptif complet et la publication de l'avis mentionné à l'article qui précède, le déposant a les mêmes droits et privilèges que ceux qui lui appartiendraient si l'avis avait été publié à la date de l'acceptation du mémoire complet.

30. — Les deux articles qui précèdent ne donnent toutefois pas au titulaire du brevet le droit d'intenter des actions en dommages-intérêts contre les auteurs de contrefaçons effectuées avant la date de l'acceptation du mémoire descriptif complet.

31. — La durée de chaque brevet est de quatorze ans à compter de sa date.

32. — 1) Le titulaire du brevet peut demander au ministre responsable du développement industriel une prorogation de la durée de son brevet.

2) La demande de prorogation doit être faite par écrit et être déposée au moins six mois avant la date d'expiration du brevet.

3) La demande est publiée par le moyen d'un avis au Journal officiel.

4) Tout intéressé peut faire opposition à une telle demande, en déposant son opposition par écrit auprès du Contrôleur dans les deux mois à dater de l'avis.

5) A la demande de prorogation doit être jointe la taxe qui, selon la présente ordonnance, doit être payée lors du dépôt de la demande de prorogation.

33. — L'examen de la demande de prorogation doit notamment porter sur la nature et les mérites de l'invention pour le public, les bénéfices réalisés par le titulaire du brevet et toutes les circonstances du cas d'espèce.

34. — En cas d'opposition à la demande de prorogation, le ministre responsable du développement industriel peut disposer que la question de savoir si le titulaire du brevet a retiré de l'usage du brevet une rémunération adéquate sera posée par ledit titulaire au tribunal d'appel de Sa Majesté par le moyen d'une assignation; dans ce cas, l'article 17 est applicable.

35. — S'il résulte de la décision du tribunal d'appel de Sa Majesté ou si, en l'absence d'opposition, il est prouvé à la satisfaction du ministre responsable du développement industriel que le titulaire du brevet n'a pas retiré de l'usage de son brevet une rémunération adéquate, une prorogation peut être accordée pour une durée n'excédant pas sept années ou, dans des cas exceptionnels, 14 années.

Titre III: Brevets d'addition

36. — 1) L'auteur d'une invention ou d'une découverte brevetées et toute personne agissant en son nom ou pour son compte peuvent déposer une demande de brevet d'addition pour chaque modification apportée par eux à l'invention ou à la découverte originales.

2) Le brevet d'addition étend les effets du brevet original aux modifications qui constituent son objet, jusqu'à l'expiration de la durée du brevet original.

37. — 1) Les articles 7, 8 et 9 s'appliquent aux demandes de brevets d'addition.

2) L'article 10 s'applique également à la demande de brevet d'addition, mais le mémoire descriptif qui doit y être joint doit être complet.

3) Toutes les autres dispositions relatives à la délivrance des brevets s'étendent à la demande de brevet d'addition dans la mesure où elles peuvent s'y appliquer.

Titre IV: Cession des brevets

38. — 1) Chaque cession de brevet est enregistrée à l'office du Contrôleur et est publiée au Journal officiel.

2) La cession n'a effet envers les tiers qu'à dater de son enregistrement.

39. — 1) Pour procéder à un tel enregistrement, le cessionnaire doit présenter ou faire présenter, avec sa demande d'enregistrement:

- a) une copie certifiée conforme de l'acte de cession; toutefois, si cet acte n'est pas établi en langues maltaise ou anglaise, le Contrôleur peut exiger du cessionnaire la production d'une traduction certifiée conforme, en langues maltaise ou anglaise, de l'acte de cession;
- b) s'il y a un mandataire, le pouvoir de ce dernier, dans n'importe laquelle des formes mentionnées à l'article 10, lit. d).

2) A la demande doit être jointe la taxe qui, selon la présente ordonnance, doit être payée pour l'enregistrement de la cession d'un brevet.

3) Dès qu'il a été procédé à l'enregistrement, la copie certifiée conforme de l'acte de cession et, le cas échéant, sa traduction certifiée conforme sont retournées au cessionnaire.

40. — La publication au Journal officiel de la cession d'un brevet consiste en l'insertion audit journal d'un abrégé de l'acte de cession, signé du Contrôleur et comprenant:

- a) les prénom, nom et domicile du cessionnaire et du cédant;
- b) les droits cédés;
- c) la date et la nature de l'acte de cession et, s'il a été effectué par acte notarié, le nom du notaire qui l'a passé.

41. — Si les droits découlant du brevet sont cédés en tout à une seule personne, cette dernière devient responsable du paiement des taxes prescrites pour la délivrance du brevet; si ces droits sont cédés à plusieurs personnes conjointement, ces dernières deviennent conjointement et individuellement responsables de ce paiement; si ces droits sont cédés en partie à plusieurs personnes ou aliénés en partie, le titre de transfert ne peut être enregistré que s'il est versé au Contrôleur une somme égale aux montants encore à payer des taxes de délivrance du brevet.

42. — 1) Toute personne au bénéfice de qui la cession d'un brevet a été enregistrée a le droit d'utiliser tout brevet d'addition qui peut être délivré au cédant ou à ses héritiers, ou à toute personne agissant en son nom ou pour son compte.

2) De même, le cédant, ses héritiers et toute personne agissant en son nom ou pour son compte sont autorisés à utiliser tout brevet d'addition qui peut être délivré à celui au bénéfice de qui la cession d'un brevet a été enregistrée.

Titre V: Nullité et révocation des brevets

43. — Les enquêtes et les procédures mentionnées au Titre II ne peuvent aucunement être considérées comme garantissant la validité du brevet.

44. — Un brevet est nul si:

- a) l'invention ou la découverte n'est ni nouvelle ni industrielle;

b) il a trait à une invention ou découverte qui, selon l'article 4, n'est pas brevetable;

e) en raison d'une fraude de celui qui a obtenu le brevet, le titre de l'invention ou de la découverte indique autre chose que son véritable objet;

d) la description jointe à la demande de brevet est insuffisante, ou dissimule ou omet une indication nécessaire à l'exploitation de l'invention ou de la découverte brevetées.

45. — Sont également nuls:

a) tout brevet d'addition, si la modification pour laquelle ce brevet a été demandé n'est pas liée à l'invention originale;

b) toute prorogation demandée après l'expiration du brevet ou après que son annulation a été prononcée.

46. — Aucune invention ou découverte industrielles ne sera considérée comme nouvelle si elle a reçu, à Malte ou ailleurs et avant la date de la demande de brevet, une publicité suffisante pour en permettre l'exploitation.

47. — L'inventeur ou son représentant légal ne perd pas son droit à un brevet en présentant l'invention ou la découverte industrielles dans une exposition que le ministre responsable du développement industriel si elle a lieu à Malte, ou le *Board of Trade* si elle a lieu à l'étranger, a déclaré être une exposition industrielle ou internationale, ou en publiant une description de l'invention ou de la découverte industrielles, ou en l'utilisant aux fins et dans l'enceinte de l'exposition, ou en l'utilisant ou laissant des tiers l'utiliser ailleurs pendant la durée de l'exposition, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies:

- a) l'inventeur doit, avant d'avoir exposé l'invention ou la découverte, avoir avisé le Contrôleur de son intention de demander un brevet;
- b) la demande de brevet doit être déposée dans les six mois qui suivent la date d'ouverture de l'exposition.

48. — 1) Le titulaire d'un brevet perd ses droits au brevet s'il ne paie pas la taxe annuelle trois mois avant la date à laquelle elle est due.

2) Cette déchéance est publiée par le moyen d'un avis au Journal officiel.

49. — Le titulaire d'un brevet peut être contraint de céder ses droits au brevet, ou de laisser des tiers utiliser le brevet, contre rétribution fixée par le tribunal de commerce de Sa Majesté, si l'invention ou la découverte à laquelle le brevet a trait n'a pas été exploitée pendant trois années consécutives à la délivrance, ou si son exploitation a été suspendue pendant trois années consécutives.

50. — L'action en annulation ou en déchéance d'un brevet doit être intentée par devant le tribunal de commerce de Sa Majesté par le moyen d'une assignation.

51. — 1) Une telle action peut être intentée par tout intéressé.

2) Elle peut aussi l'être par le Contrôleur.

52. — L'assignation doit être communiquée au Contrôleur qui sera habilité à se joindre à l'action sur demande à cet effet.

53. — Lorsque, au cours d'une telle action, le tribunal juge opportun de se faire assister par des experts, il les désigne lui-même.

54. — 1) Le greffier transmet au Contrôleur copie de tout jugement rendu à la suite d'une telle action, et ce dans un délai de deux jours ouvrables à compter du jour où le jugement a été rendu.

2) Le Contrôleur peut, dans les deux jours qui suivent la réception de cette copie, former recours du jugement même s'il ne s'était pas joint à l'action engagée par devant le premier tribunal.

55. — Le Contrôleur inscrit sur un registre spécial et public, par le moyen d'un avis au Journal officiel, le dispositif de tout jugement déclarant la nullité d'un brevet ou annulant un brevet.

56. — Lorsqu'un brevet a été déclaré nul pour l'un quelconque des motifs figurant à l'article 44, lit. c) et d), le Contrôleur peut, sur demande du véritable inventeur présentée conformément à la présente ordonnance, lui délivrer un brevet portant la même date que le brevet ainsi annulé; le nouveau brevet prendra fin à l'expiration de la période pour laquelle le premier brevet avait été délivré.

Titre VI: Restauration des brevets

57. — 1) Lorsqu'un brevet a cessé d'être valide en raison du non-paiement par le titulaire du brevet d'une taxe prescrite dans le délai prescrit, le titulaire peut demander au Contrôleur d'ordonner la restauration du brevet.

2) A la requête en restauration doivent être jointes:

- a) la taxe qui, selon l'annexe² à la présente ordonnance, doit être payée avec la requête en restauration;
- b) une déclaration des circonstances qui ont entraîné l'omission du paiement de la taxe prescrite;
- c) une ou plusieurs attestations tendant à prouver la déclaration jointe.

3) S'il ressort de la déclaration que l'omission du paiement a été involontaire et qu'aucun retard injustifié n'a été apporté à la présentation de la requête, le Contrôleur accepte cette dernière et publie le fait de cette acceptation par le moyen d'un avis paraissant au moins trois fois au Journal officiel et dans un autre journal périodique.

4) L'avis fait savoir qu'à défaut d'opposition régulière, le brevet mentionné sera restauré à l'expiration d'un délai de deux mois.

58. — Au cours d'un délai de deux mois à dater de la publication du premier des avis qui précèdent, chacun peut adresser au Contrôleur une opposition à la restauration du brevet. A cette opposition doit être jointe une déclaration en

deux exemplaires exposant la nature des intérêts de l'opposant, les faits sur lesquels il se fonde et les mesures qu'il demande.

59. — Le Contrôleur transmet au requérant une copie de l'opposition et de la déclaration.

60. — 1) Si le requérant désire contester l'opposition, il doit déposer, dans les quatorze jours à dater de la réception des copies qui précèdent ou dans tout délai supplémentaire que le Contrôleur peut accorder, une contre-déclaration exposant les motifs pour lesquels il conteste l'opposition.

2) A l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa 1) ci-dessus, le Contrôleur décide s'il y a motif à opposition et communique sa décision aux parties intéressées.

61. — 1) La partie contre laquelle la décision est rendue peut former recours conformément à l'article 17, alinéas 1) et 2).

2) L'article 17, alinéa 3), s'applique également à un tel recours.

62. — 1) S'il n'y a pas eu opposition, ou si l'opposition est définitivement rejetée, le Contrôleur approuve définitivement la requête en restauration du brevet et présente un rapport d'approbation au ministre responsable du développement industriel qui, sur réception du rapport, ordonne la restauration du brevet.

2) La restauration est ordonnée sous la signature du ministre responsable du développement industriel et est publiée par le moyen d'un avis au Journal officiel.

3) Les taxes annuelles impayées doivent être payées avant que la restauration ne soit ordonnée.

63. — Chaque ordonnance en restauration doit contenir des dispositions en vue de la protection de ceux qui ont utilisé l'objet du brevet après la publication au Journal officiel de la nullité du brevet. Ces dispositions empêcheront le titulaire du brevet d'engager ou de poursuivre une action judiciaire ou autre, et de demander des dommages-intérêts:

- a) pour toute infraction du brevet commise après que la nullité a été annoncée au Journal officiel et avant la date de l'ordonnance en restauration;
- b) pour tout usage ou emploi, après l'annonce de la nullité, de tout mécanisme, machine, appareillage, procédé ou opération, effectivement utilisé ou employé dans les Iles, ou pour tout usage, achat ou vente d'un produit fabriqué ou réalisé en violation du brevet après l'annonce de la nullité et avant la date de l'ordonnance en restauration; à condition que cet usage, achat, vente, ou emploi, soit le fait de la personne physique ou morale par ou pour laquelle la machine, l'appareillage ou le produit a été fabriqué ou réalisé de bonne foi, ou que ce mécanisme, cette machine, cet appareillage ou ce procédé soit fabriqué ou employé de bonne foi par les exécutants, administrateurs, successeurs, acheteurs ou cessionnaires de cette personne physique ou morale;
- c) pour tout usage, emploi ou vente, après l'annonce de la nullité — par toute personne physique ou morale auto-

² Cette annexe n'est pas reproduite ici.

risée au moment considéré, selon l'alinéa qui précède, à utiliser ou à employer tout mécanisme, machine, appareillage, procédé ou opération — de tout mécanisme, machine, appareillage, procédé ou opération perfectionnés ou additionnels, ou de tout emploi ou vente de tout produit fabriqué ou réalisé par l'un quelconque des moyens qui précèdent, en violation du brevet; à condition que l'usage ou l'emploi de l'un quelconque des mécanismes, machines, appareillages, procédés ou opérations perfectionnés ou additionnels qui précèdent soient limités aux bâtiments, aux usines ou aux locaux, existants au moment considéré ou construits par la suite, de la personne physique ou morale par ou pour laquelle ce mécanisme, machine, appareillage, procédé ou opération a été fabriqué ou réalisé au sens de l'alinéa qui précède, ou encore par ou pour le compte de leurs exécutants, administrateurs, successeurs ou cessionnaires.

64. — L'ordonnance en restauration doit en outre prévoir que si une personne présente aux tribunaux, dans l'année qui suit sa date, une requête en compensation des sommes, du temps ou du travail qu'elle a investis pour l'objet du brevet, en croyant de bonne foi que ce dernier était devenu nul et continuait de l'être, il sera permis au tribunal, après qu'il aura entendu les parties intéressées ou leurs mandataires, d'estimer le montant de la compensation s'il est d'avis qu'il y a lieu de faire droit à la requête, de désigner la partie qui doit payer la compensation et la date à laquelle celle-ci doit être payée, et de déclarer que si la somme fixée n'est pas versée, le brevet en cause sera nul, étant entendu que dans ce dernier cas, la somme fixée n'est pas recouvrable à titre de dette ou de dommages-intérêts.

II^e Partie — Dessins et modèles industriels

65. — L'auteur d'un dessin ou modèle industriel nouveau est considéré en être le propriétaire, à moins qu'il ne l'ait exécuté pour le compte d'un tiers contre rémunération, auquel cas c'est ce tiers qui sera considéré comme en étant le propriétaire.

66. — Le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel nouveau peut demander et obtenir l'enregistrement de son dessin ou modèle industriel dans la mesure et aux conditions qui suivent.

67. — L'enregistrement donne au propriétaire un droit d'auteur sur le dessin ou modèle industriel, c'est-à-dire le droit exclusif de le reproduire ou de l'appliquer sur l'un quelconque des produits ou sur l'une quelconque des substances qui sont mentionnés à l'article qui suit.

68. — Dans la présente ordonnance, on entend par dessin ou modèle industriel tout dessin ou modèle qui, par quelque moyen ou procédé que ce soit, peut être appliqué à tout produit industriel ou à toute substance naturelle, artificielle, ou en partie naturelle et en partie artificielle, que le dessin ou modèle soit applicable au modèle du produit ou à sa forme, à sa configuration ou à son ornementation.

69. — 1) Une fois le dessin ou modèle industriel enregistré, son propriétaire enregistré bénéficie d'un droit d'auteur sur le dessin ou modèle pendant cinq années à dater de l'enregistrement.

2) Si, avant l'expiration de ces cinq années ou de la durée supplémentaire (qui ne saurait excéder trois mois) que le Contrôleur pourra accorder, une demande de prorogation de la durée du droit d'auteur est présentée au Contrôleur, ce dernier, sur paiement de la taxe prescrite, prolonge cette durée d'une deuxième période de cinq années à compter de l'expiration de la durée originale de cinq années.

3) Si, avant l'expiration de la deuxième durée de cinq années ou de la durée supplémentaire (qui ne saurait excéder trois mois) que le Contrôleur pourra accorder, une demande d'extension de la durée du droit d'auteur est présentée au Contrôleur, ce dernier peut, sur paiement de la taxe prescrite, étendre cette période pour une troisième période de cinq années à compter de l'expiration de la deuxième période de cinq années.

4) Le présent article est applicable sous réserve des dispositions de l'article 3, alinéa 3), de la loi de 1967 sur le droit d'auteur³.

70. — 1) Quiconque a demandé la protection d'un dessin ou modèle industriel au Royaume-Uni ou dans une possession britannique, ou encore dans un Etat étranger avec lequel un accord a été conclu pour la protection mutuelle des dessins ou modèles industriels, a le droit de demander l'enregistrement de son dessin ou modèle conformément à la présente ordonnance, avec priorité sur les autres déposants; cet enregistrement aura la même date que la demande déposée au Royaume-Uni, dans la possession britannique ou dans l'Etat étranger en cause, selon le cas.

Toutefois:

- a) la demande d'enregistrement doit être déposée dans les quatre mois à dater de la demande de protection au Royaume-Uni, dans la possession britannique ou dans l'Etat étranger, selon le cas;
- b) le présent article ne contient aucune disposition permettant au propriétaire du dessin ou modèle d'obtenir des dommages-intérêts pour les contrefaçons antérieures à la date de l'enregistrement effectif du dessin ou modèle dans les Iles.

2) Ni l'exposition ni l'usage dans les Iles du dessin ou modèle industriel au cours de la période qui précède, ni la publication dans les Iles au cours de cette période d'une description ou représentation du dessin ou modèle n'invalident l'enregistrement de ce dernier.

3) La demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel selon le présent article doit se faire de la même manière qu'une demande ordinaire selon la présente ordonnance.

³ L'article 3.3) de la loi sur le droit d'auteur dispose: « Un dessin ou modèle industriel pouvant bénéficier de la protection du droit d'auteur aux termes de la présente loi n'acquiert pas, par un enregistrement effectué en vertu de l'ordonnance sur la protection de la propriété industrielle, une durée de protection du droit d'auteur supérieure à celle qui est spécifiée [dans la loi sur le droit d'auteur] ».

4) Les Etats étrangers auxquels s'appliquent les alinéas qui précèdent du présent article sont les Etats visés à l'article 6.

71. — La demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel nouveau doit être déposée auprès du Contrôleur. Elle doit être signée de l'inventeur ou de son mandataire et comporter:

- a) les prénom, nom, lieu de naissance et domicile du déposant ou de son mandataire, le cas échéant;
- b) une description du dessin ou modèle indiquant succinctement ses caractéristiques principales;
- c) une indication de la classe des produits ou substances auxquels le déposant a l'intention d'appliquer le dessin ou modèle nouveau.

72. — A la demande doivent être joints:

- a) les dessins ainsi que les modèles que le déposant considère utiles à la compréhension de l'invention;
- b) la taxe qui, selon l'annexe à la présente ordonnance⁴, doit être payée lors de l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel nouveau;
- c) s'il y a un mandataire, le pouvoir de ce dernier en l'une des formes prévues à l'article 10, lit. d);
- d) une liste des documents soumis.

73. — Le déposant doit remettre au Contrôleur des calques et dessins en un nombre qui, de l'avis du Contrôleur, suffit à lui permettre d'identifier le dessin ou modèle industriel nouveau.

74. — 1) Les dessins doivent être tracés en traits à l'encre ou au lavis à une échelle indiquée.

2) Le Contrôleur peut refuser tout dessin lithographié ou photographié.

75. — Si la demande est acceptée par le Contrôleur, le dessin ou modèle industriel nouveau est inscrit au registre des dessins ou modèles industriels; cet enregistrement est publié au Journal officiel par le moyen d'un avis signé du Contrôleur.

76. — Pendant la durée du droit d'auteur sur un dessin ou modèle industriel, le dessin ou modèle ne peut être ouvert, pour consultation, que par le propriétaire ou son représentant légal, ou par une personne autorisée pour de justes motifs par le Contrôleur ou par le tribunal, en présence du Contrôleur et contre paiement de la taxe de consultation prescrite.

Toutefois, lorsque l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel est refusé en raison de son identité avec un dessin ou modèle industriel déjà enregistré, le déposant aura le droit de consulter le dessin ou modèle ainsi enregistré.

77. — Si le Contrôleur ne donne pas droit à la demande d'enregistrement, le désaccord du Contrôleur sera porté à la connaissance du déposant et ce dernier aura le droit de former recours de la décision du Contrôleur selon l'article 17.

⁴ Cette annexe n'est pas reproduite ici.

78. — Avant la délivrance ou la vente de tout produit auquel doit être appliqué un dessin ou modèle industriel enregistré, le propriétaire du dessin ou modèle doit faire apposer sur ce produit ce dessin ou modèle ou des mots ou dessins faisant savoir que le dessin ou modèle est enregistré; s'il ne le fait pas, le droit d'auteur prend fin, sauf s'il prouve qu'il a pris toutes les mesures propres à assurer cette apposition sur le produit.

79. — Sous réserve des articles 80, 81 et 82, le propriétaire enregistré de tout dessin ou modèle enregistré au Royaume-Uni selon les lois de 1907 à 1932 sur les brevets et les dessins ou modèles industriels, ou selon toute loi modifiant ou remplaçant ces lois bénéficiera sur les Iles des mêmes droits et privilèges que si le certificat d'enregistrement au Royaume-Uni avait été délivré avec extension aux Iles.

80. — Le titulaire enregistré d'un dessin ou modèle enregistré au Royaume-Uni conformément aux lois mentionnées à l'article qui précède ne peut demander, à tout défendeur qui prouve qu'à la date de la contrefaçon il ne connaissait pas, et n'avait pas de moyens raisonnables de connaître, l'existence de l'enregistrement du dessin ou modèle, compensation des dommages subis pour toute atteinte à son droit d'auteur sur un dessin ou modèle industriel.

Toutefois aucune disposition du présent article n'affecte les procédures en cessation.

81. — Le tribunal de commerce de Sa Majesté peut, sur requête de quiconque prétend que ses intérêts ont subi un préjudice, déclarer, en se fondant sur tout motif pour lequel un enregistrement au Royaume-Uni pourrait être annulé selon la loi en vigueur au moment considéré au Royaume-Uni, qu'il n'y a pas eu acquisition dans les Iles de droits et de privilèges selon la présente ordonnance.

2) Ces motifs sont censés comprendre la publication ou l'enregistrement du dessin ou modèle industriel dans les Iles avant la date de l'enregistrement dudit dessin ou modèle au Royaume-Uni.

82. — Aucune disposition de la présente partie ne saurait affecter les droits qui peuvent subsister dans un dessin ou modèle industriel enregistré dans les Iles avant le 9 novembre 1937.

III^e Partie — Marques

83. — Les signes qui ont pour objet de distinguer les produits d'une industrie ou d'un commerce sont considérés constituer des marques s'ils contiennent au moins l'une des indications suivantes:

- a) le nom d'une personne, ou la raison sociale d'une association commerciale, imprimé, gravé ou tissé d'une façon particulière et distinctive; ou
- b) la signature manuscrite ou la copie de la signature manuscrite de celui qui en demande l'enregistrement à titre de marque; ou
- c) un dessin, un signe, une marque, un titre, une étiquette, un billet ou un mot ou des mots non usuels de fantaisie — pourvu qu'ils soient distinctifs; ou

d) un mot ou des mots ne se référant pas directement au caractère ou à la qualité des produits et qui ne constituent pas, selon leur signification usuelle, un nom patronymique ou une dénomination géographique.

84. — 1) Les signes et mots visés à l'article qui précède doivent différer de ceux qui sont déjà légalement utilisés par des tiers.

2) Tous mots, chiffres ou combinaisons de mots et de chiffres, peuvent être ajoutés dans une marque à l'une ou à plusieurs des indications mentionnées à l'article qui précède.

85. — Toute personne peut bénéficier de l'usage exclusif d'une marque si elle remplit les conditions des articles qui suivent de la présente partie de la présente ordonnance.

86. — Toute personne désireuse de s'assurer pour elle-même l'usage exclusif d'une marque doit remettre au Contrôleur une demande conforme au formulaire ci-annexé⁵, à laquelle doivent être joints :

- a) deux représentations de la marque;
- b) une déclaration indiquant le genre de produits auxquels la marque doit être apposée, et précisant si la marque doit être apposée sur des produits fabriqués par le déclarant, ou des produits de son commerce;
- c) une description de la marque;
- d) la taxe qui, selon l'annexe B ci-annexée⁶, doit être payée pour l'enregistrement d'une marque.

87. — Les représentations de la marque doivent figurer sur des plaques métalliques, des pièces de carton solide, du parchemin ou d'autres matières semblables qui, de l'avis du Contrôleur, sont de nature durable.

88. — 1) Le Contrôleur appose sur les représentations de la marque un numéro d'ordre et la date de leur dépôt; ces représentations doivent être signées de celui qui les a déposées et du fonctionnaire qui les a reçues.

2) Si ce n'est pas possible, ces indications figureront sur de petites pièces de carton qui seront attachées auxdites représentations.

89. — Tous les documents remis aux fins de l'enregistrement d'une marque sont signés du Contrôleur.

90. — Toutes les demandes d'enregistrement d'une marque sont, dès que possible, publiées par le Contrôleur au Journal officiel et dans deux autres journaux périodiques.

91. — 1) Chacun peut, dans les deux mois qui suivent la publication visée à l'article qui précède, adresser à l'office du Contrôleur, en deux exemplaires, une déclaration d'opposition à la demande d'enregistrement. Cette déclaration doit contenir l'exposé des motifs d'opposition à l'enregistrement; un exemplaire en sera adressé au déposant avec l'avis qu'il peut adresser une contre-déclaration, en double exemplaire, exposant les arguments contraires à l'opposition.

2) Si le déposant n'adresse pas une telle contre-déclaration dans les deux mois à dater de la réception, par lui, de son exemplaire de l'opposition et de l'avis à lui adressé, sa demande est considérée comme abandonnée; s'il adresse la contre-déclaration, celle-ci est communiquée à l'opposant.

3) L'opposition est considérée comme retirée si, dans les deux mois qui suivent la réception de la contre-déclaration par l'opposant, ce dernier n'engage pas une action par assignation devant le tribunal de commerce de Sa Majesté tendant à ce que l'enregistrement ne soit pas effectué et s'il ne remet pas, avec l'assignation, une caution suffisante pour couvrir les dépens.

92. — La demande d'enregistrement d'une marque est également considérée comme abandonnée si, par défaut du déposant, l'enregistrement n'a pas pu être effectué dans les douze mois qui suivent la date de la demande.

93. — A l'achèvement des formalités prévues aux articles qui précèdent, s'il n'y a pas eu d'opposition selon l'article 91 ou si l'opposition est définitivement rejetée, le Contrôleur approuve définitivement la demande de délivrance d'un certificat d'enregistrement de la marque.

94. — 1) Une marque doit être enregistrée pour des produits déterminés ou des classes déterminées de produits.

2) Lorsqu'une personne, qui affirme être propriétaire de plusieurs marques qui, tout en se ressemblant dans leurs détails matériels, diffèrent

- a) quant à la liste des produits pour lesquels elle les utilise ou projette de les utiliser, ou
 - b) quant aux indications concernant les nombres, ou
 - c) quant aux indications concernant le prix, ou
 - d) quant aux indications concernant la qualité, ou
 - e) quant aux indications concernant les noms de lieux,
- demande l'enregistrement de ces marques, ces dernières peuvent être enregistrées en tant que série d'un enregistrement unique.

3) Chacune des marques ainsi enregistrées est toutefois considérée comme ayant été enregistrée séparément.

95. — Une marque peut être enregistrée en n'importe quelle couleur, et son propriétaire peut l'utiliser dans la couleur sous laquelle elle a été enregistrée, ou dans tout autre couleur.

96. — 1) Le Contrôleur peut, pour de justes motifs, refuser d'enregistrer une marque.

2) Dans un tel cas, il doit communiquer son refus par écrit au déposant; ce dernier peut recourir aux dispositions de l'article 17.

97. — Si la demande est acceptée par le Contrôleur, la marque est inscrite au registre des marques conformément à la V^e Partie.

98. — L'enregistrement d'une personne en tant que propriétaire d'une marque donne à cette personne le droit d'usage exclusif de la marque dès la date de la demande d'enregistrement; cette personne n'a toutefois pas le droit d'inten-

⁵ Ce formulaire n'est pas reproduit ici.

⁶ Cette annexe n'est pas reproduite ici.

ter des actions en dommages-intérêts contre les auteurs de contrefaçons effectuées avant la publication au Journal officiel du certificat d'enregistrement.

99. — L'enregistrement n'a pas pour effet de garantir la réputation d'une marque ni la validité du droit à la marque, ni l'excellence ou l'origine des produits, ni l'existence des autres conditions requises pour la validité du certificat d'enregistrement.

100. — Les dispositions de l'article 70 relatives à la protection des dessins et modèles industriels enregistrés à l'étranger s'appliquent aux marques.

101. — Lorsque l'ayant droit du propriétaire d'une marque, ou le successeur de ce dernier dans le commerce ou l'entreprise, a l'intention de continuer à utiliser la marque, il doit agir conformément au Titre IV de la 1^{re} Partie de la présente ordonnance concernant la cession des brevets, dans la mesure où ces dispositions peuvent être applicables.

102. — La cession d'une marque enregistrée n'est pas valide si elle ne comprend pas le droit de faire du commerce avec les produits pour lesquels, ou dans la classe de produits pour lesquels, la marque a été enregistrée.

103. — Nonobstant l'article 94, alinéa 3), les marques qui sont enregistrées en tant que série, conformément à cet article, ne peuvent pas être cédées séparément, mais ne peuvent l'être que globalement.

104. — Le propriétaire d'une marque enregistrée perd son droit à l'usage exclusif de cette marque si, à l'expiration d'une période de quatorze ans à dater de l'enregistrement de la marque, il ne paie pas au Contrôleur, dans un délai d'un mois, la taxe prescrite à l'annexe B, à condition que le Contrôleur lui ait adressé par écrit deux avis requérant le paiement de cette taxe et l'avisant qu'à défaut de paiement la marque sera radiée du registre; l'un de ces avis doit être adressé trois mois, et l'autre deux mois, avant l'expiration de la période susdite de quatorze ans.

105. — Lorsqu'une marque a été radiée du registre, le Contrôleur peut, pour de justes motifs, restaurer la marque au registre sur paiement de la taxe additionnelle prescrite.

106. — Lorsqu'une marque a été radiée du registre pour non-paiement de la taxe prescrite selon l'article 104, cette marque est, aux fins de toute demande d'enregistrement, considérée comme étant encore enregistrée pendant les cinq années qui suivent la radiation.

IV^e Partie — Contrefaçon de brevets; atteinte au droit d'auteur sur un dessin ou modèle industriel; contrefaçon d'une marque; actions y relatives

Titre I: Actions civiles

107. — Quiconque, frauduleusement et en contrevenant à un brevet, manufacture un produit, utilise une machine ou

d'autres moyens ou dispositifs industriels, vend, expose en vue de la vente ou détient en vue de la vente, ou importe dans les Iles, des produits contrefaits peut, sur action engagée par le titulaire du brevet, être condamné par le tribunal de commerce de Sa Majesté soit à payer des dommages-intérêts, soit à payer une amende de 10 à 500 livres sterling, soit à restituer tous les bénéfices acquis par la contrefaçon du brevet.

108. — Quiconque, pendant l'existence du droit d'auteur sur un dessin ou modèle industriel,

a) en vue de la vente, et sans le consentement écrit du propriétaire, applique le dessin ou modèle industriel enregistré ou toute imitation frauduleuse ou évidente de ce dernier sur toute classe de produits ou de substances mentionnés à l'article 68,

b) publie ou expose en vue de la vente tout produit ou substance sur lequel le dessin ou modèle industriel ou toute imitation frauduleuse ou évidente de ce dernier a été appliqué, en sachant que le dessin ou modèle a été appliqué sans le consentement du propriétaire, pourra, sur requête du propriétaire du dessin ou modèle industriel, être condamné par le tribunal mentionné à l'article qui précède à payer à ce propriétaire une amende n'excédant pas 50 livres sterling, ou à lui payer des dommages-intérêts.

109. — Quiconque commet un acte qui viole les droits d'une personne en faveur de laquelle une marque a été enregistrée, acte pour lequel il peut être poursuivi pénalement selon le Titre II de la présente partie, peut, sur requête du propriétaire de la marque, être condamné par le tribunal de commerce de Sa Majesté de la manière prévue à l'article 107.

110. — Le tribunal peut en outre, dans chacun des cas visés aux trois articles qui précèdent, ordonner, sur requête du demandeur, que les installations ou les autres moyens ou procédés industriels utilisés en contravention du brevet ou des droits du propriétaire du dessin ou modèle industriel ou de la marque, les objets contrefaits et les installations destinées à leur production soient confisqués en tout ou en partie et remis au titulaire du brevet, du droit d'auteur ou de la marque, sans préjudice des réparations mentionnées à ces articles.

111. — Lorsque le détenteur des objets mentionnés à l'article qui précède a agi sans malice ni fraude, il n'est passible que de la confiscation en question au profit de la partie lésée.

112. — L'action civile est introduite par assignation.

113. — Si, afin d'assurer la requête en confiscation visée à l'article 110, une demande est faite en vue de l'établissement d'un mandat de description ou d'une saisie-arrêt, ou d'un ordre de saisie ou de mesures en cessation, le tribunal peut, avant d'ordonner de telles mesures, demander des garanties au requérant.

114. — Les actions civiles selon la présente ordonnance sont prescrites par cinq ans dans tous les cas où une période plus longue n'est pas fixée par la présente ordonnance pour intenter de telles actions.

Titre II: Actions pénales

115. — 1) Quiconque met en circulation ou vend tout objet indiquant faussement qu'il s'agit d'un objet breveté, ou que le dessin ou modèle industriel qui lui est appliqué ou la marque qui lui est apposée ont été enregistrés, est, s'il est reconnu coupable, passible d'une amende.

2) Quiconque met en circulation ou vend tout objet sur lequel a été apposé, gravé ou imprimé, ou sur lequel figure de toute autre manière, le mot « brevet », « breveté », « enregistré » ou tout autre mot exprimant que — ou laissant supposer que — un brevet a été obtenu pour cet objet, ou que le dessin ou modèle industriel ou la marque a été enregistré, sera considéré aux fins du présent article indiquer que cet objet a été breveté ou que le dessin ou modèle industriel ou la marque apposé sur cet objet est un dessin ou modèle industriel ou une marque enregistré.

116. — Avant toute procédure engagée par citation ou par arrestation de l'accusé, pour l'un des délits visés dans la présente partie, tout *magistrate* de la police judiciaire, s'il estime, compte tenu d'informations sous serment, qu'il y a raisonnablement lieu de suspecter que des objets ou produits, par lesquels ou en relation avec lesquels le délit a été commis, sont situés dans une maison ou un local de l'accusé, ou sont en sa possession ou contrôle en tout autre lieu, peut, par ordre signé de lui, ordonner à tout officier de la police exécutive désigné dans l'ordre, de pénétrer dans toute maison, tout local ou tout lieu également désignés dans l'ordre afin d'y rechercher, saisir ou enlever ces objets ou produits.

117. — Si le propriétaire de tous objets ou produits, passible de les voir confisqués s'il était convaincu d'avoir commis l'un des délits visés dans la présente partie, est inconnu ou ne peut être atteint, tout *magistrate* de la police judiciaire peut, de la manière et dans les conditions indiquées à l'article qui précède, établir ledit ordre.

118. — Les objets et produits ainsi saisis sont présentés au tribunal de police judiciaire fonctionnant en tant que tribunal pénal, qui détermine s'ils sont susceptibles d'être confisqués selon la présente ordonnance.

119. — 1) Dans le cas visé à l'article 117, le tribunal ordonne la publication de bans à deux reprises, à intervalle de huit jours au moins, au Journal officiel et leur affichage à l'entrée des locaux où siège le tribunal ainsi qu'en tout autre lieu qu'il jugera approprié; il précise que les objets et produits ainsi saisis seront confisqués si leur propriétaire ou toute autre personne intéressée à ces objets et produits ne comparait pas devant le tribunal à la date et au lieu indiqués dans les bans et ne démontre pas qu'il n'y a pas lieu de les confisquer.

2) Si le propriétaire, ou toute personne agissant pour son compte, ou toute personne intéressée à ces objets et produits, ne comparait pas à la date et au lieu indiqués dans les bans afin de démontrer qu'il n'y a pas lieu de procéder à une confiscation, le tribunal peut ordonner que ces objets ou produits soient confisqués en tout ou en partie.

120. — Le tribunal peut ordonner que les objets ou produits ainsi confisqués soient détruits ou qu'il en soit disposé après que la marque ou les autres descriptions commerciales qui y étaient apposées aient été effacées, et peut aussi ordonner que toute personne de bonne foi qui a subi un préjudice du fait de la confiscation recevra une compensation pour toute perte qu'elle a subie, compensation qui sera prise sur le produit net résultant de la mise à disposition de ces objets ou produits, jusqu'à concurrence de son montant.

121. — Les actions pénales selon la présente ordonnance se prescrivent par trois années à compter du jour de la commission de l'acte constituant le délit, si la personne au détriment de laquelle le délit a été commis n'en a pas eu connaissance auparavant; dans tous les autres cas, par une année à compter du jour où cette personne a eu connaissance de cet acte.

122. — 1) Est interdite l'importation de produits qui, s'ils étaient vendus, seraient susceptibles d'être confisqués selon la présente ordonnance; est également interdite l'importation de tous produits fabriqués hors des Îles et du Royaume-Uni, qui portent un nom ou une marque maltais ou britannique et auxquels n'est pas jointe une indication expresse du pays dans lequel ils ont été fabriqués.

2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits qui ont été introduits dans les Îles en vue de réexportation.

123. — 1) La confiscation a lieu *ipso jure* si, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis qui suit, personne ne revendique les produits.

2) Cet avis, signé du Contrôleur des douanes, doit être publié deux fois, à intervalle de quinze jours au moins, au Journal officiel et dans un autre journal périodique, et être affiché à l'entrée de la Maison des douanes et de la bourse. Il doit désigner les produits passibles de confiscation et le motif de cette dernière, et signaler que s'ils ne sont pas revendiqués par exploit d'huissier (*judicial letter*) signifié au Contrôleur des douanes ou par lettre à lui adressée, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis, les produits seront confisqués.

124. — Si les produits sont revendiqués, l'avocat général de la Couronne doit, avec toute diligence convenable, adresser au tribunal de commerce de Sa Majesté une requête en ordonnance de confiscation des produits saisis.

125. — Le Contrôleur des douanes, avant qu'il ne refuse de remettre les produits mentionnés à l'article 122, et avant qu'il ne procède, après publication dudit avis, à la confiscation de ces biens, et l'avocat général de la Couronne, avant qu'il n'engage les procédures mentionnées à l'article qui précède, peuvent requérir que les parties intéressées dounent suite aux dispositions des règlements ci-après; ils doivent s'assurer, conformément à ces règlements, que ces produits sont des produits dont l'importation est interdite par la présente ordonnance.

126. — Le ministre responsable du développement industriel peut adopter, modifier ou abroger des règlements, soit généraux soit particuliers, concernant:

- a) la saisie et la confiscation des produits dont l'importation est interdite par l'article 122;
- b) les conditions préalables à de telles saisies et confiscations;
- c) les informations, avis et cautions à remettre ou à déposer, ainsi que les preuves à fournir aux fins de l'article qui précède;
- d) le remboursement au Gouvernement, par la personne qui a donné les informations sur la base desquelles les produits en cause ont été injustement saisis ou confisqués, de toutes les dépenses engagées, l'indemnisation de tous les dommages subis en raison de cette saisie ou confiscation injuste, et de toute procédure consécutive à une telle saisie ou confiscation.

127. — Aux fins de la présente ordonnance, lors de la vente de tout produit auquel a été apposé une marque de commerce ou autre, ou une description commerciale, le vendeur est censé garantir que la marque de commerce ou autre, ou la description, est authentique et qu'elle n'est pas contrefaite ou apposée faussement, à moins que le contraire ne résulte d'un écrit signé du vendeur, remis à l'acheteur lors de la vente et accepté par ce dernier.

128. — Les dispositions du présent titre relatives à l'usage de marques contrefaites ne s'appliquent pas à l'usage d'une marque industrielle ou description utilisée dans le commerce pour désigner des produits d'une classe déterminée ou à une méthode particulière de fabrication de ces produits lorsque, lors de la promulgation de la présente ordonnance, cette marque industrielle ou description était légalement et généralement apposée aux fins ci-dessus.

Toutefois, lorsque cette marque industrielle ou description comprend le nom d'un lieu ou d'un pays où les produits auxquels se réfère leur véritable désignation ont été produits, que ce nom a pour but d'induire en erreur quant au lieu ou pays de fabrication effective des produits, et que les produits ne sont pas fabriqués dans le lieu ou le pays mentionné dans la marque industrielle ou description utilisée, les dispositions du présent article ne sont pas applicables, sauf si à la marque industrielle ou à la description sont joints, immédiatement avant ou après le nom de ce lieu ou de ce pays et de manière tout aussi apparente, le nom du lieu ou du pays dans lequel les produits ont été effectivement fabriqués ou produits, et sauf s'il est également indiqué que les produits ont été fabriqués ou produits dans ce lieu ou pays.

129. — Les dispositions du présent titre sont applicables sans préjudice du paiement de dommages-intérêts aux personnes qui y ont droit.

130. — Nul ne sera dispensé de présenter un exposé complet de chaque fait qu'il peut connaître, et aucun témoin ne sera dispensé de témoigner dans toute procédure, pour le motif qu'il pourrait être passible de poursuites au titre de l'un quelconque des délits mentionnés au présent titre; mais une

déclaration ainsi faite et un témoignage ainsi prêté ne pourront pas être opposés à leurs auteurs dans la poursuite d'un tel délit.

131. — Aucune poursuite ne sera intentée à une personne qui est au service d'un tiers domicilié dans les Iles si, de bonne foi, elle a agi en obéissant aux instructions de son employeur et si, questionnée par la police, elle a donné toutes informations utiles sur son employeur.

V^e Partie — Registre des brevets, des dessins et modèles industriels et des marques

132. — Un registre des brevets, un registre des inventions de dessins et modèles industriels nouveaux et un registre des marques sont tenus à l'office du Contrôleur.

133. — Sont inscrits sur le registre approprié les brevets délivrés ou les droits d'auteur enregistrés, ainsi que toutes les modifications, révocations, annulations et confiscations subséquentes de tels brevets et de tels droits d'auteur, et toutes autres affaires dont les règlements établis par le ministre responsable du développement industriel prescrivent l'enregistrement.

134. — Un registre des cessions de brevets et de droits d'auteur sur des dessins ou modèles industriels, ainsi que de marques, est également tenu à l'office du Contrôleur, et chacune de ces cessions est annotée à côté de l'inscription originale du brevet ou du droit ainsi cédé.

135. — 1) Sur chacun des registres mentionnés à l'article 132 sont inscrits, sous un numéro d'ordre, toutes les demandes et tous les documents déposés, les prénoms, nom, pays, nom du père et domicile du déposant et de son mandataire, le cas échéant, ainsi que l'objet de la demande et la date de son dépôt.

2) Sont en outre inscrits:

- a) sur le registre des brevets, le titre de l'invention pour laquelle un brevet est revendiqué;
- b) sur le registre des inventions de dessins ou modèles industriels nouveaux, une indication du dessin ou du modèle pour lequel un droit d'auteur est revendiqué;
- c) sur le registre des marques, une indication du produit auquel la marque est destinée.

136. — Une référence aux mémoires descriptifs qui ont pu être déposés est également inscrite sur le registre des brevets.

137. — Dans chacun des registres mentionnés aux articles qui précèdent, une colonne sera réservée aux annotations qu'il pourra être nécessaire d'y inscrire.

138. — 1) Chacun de ces registres a un index alphabétique des noms et prénoms de ceux dont les droits ou les demandes ont été enregistrés.

2) Dans l'index du registre des cessions, il est fait référence au numéro d'ordre figurant au registre général.

139. — Sous réserve de l'article 76, ces registres sont ouverts à tous, pour consultation, auprès de l'office du Contrôleur; des copies ou extraits, écrits ou imprimés et signés du Contrôleur, en seront délivrés à quiconque en fera la demande, sur paiement au moment de cette dernière des taxes prescrites à l'annexe⁷; des copies ou extraits, écrits ou imprimés et signés du Contrôleur, des mémoires descriptifs conservés à l'office du Contrôleur seront délivrés dans les mêmes conditions.

140. — 1) Les registres, ainsi que les copies ou extraits des registres, des mémoires descriptifs conservés à l'office du Contrôleur, et les certificats signés du Contrôleur, constituent des preuves de leur contenu jusqu'à preuve du contraire.

2) Aucune preuve supplémentaire de leur authenticité n'est exigée.

141. — 1) Chacun peut intenter une action en rectification ou en radiation de toute inscription au registre, ou en enregistrement de tout acte que le Contrôleur peut avoir refusé d'enregistrer.

2) Une telle action doit être intentée auprès du tribunal de commerce, par assignation dans laquelle le Contrôleur et un curateur à désigner par le tribunal pour représenter toute personne ayant des intérêts dans l'affaire seront désignés en tant que défendeurs.

142. — 1) Quinze jours au moins avant la procédure relative à l'action mentionnée à l'article qui précède, un avis est, sur ordre du tribunal, publié au Journal officiel; cet avis appellera toute partie intéressée à déclarer, par note, dans les quinze jours suivant la publication de l'avis, s'il a l'intention de s'opposer à la requête contenue dans l'assignation.

2) Le jour choisi pour le jugement sera notifié à quiconque aura, dans le délai qui précède, déposé une telle note.

143. — Rien dans les deux articles qui précèdent ne déroge aux dispositions des articles 959, 960 et 961 du Code d'organisation et de procédure civile (chapitre 15).

144. — 1) Le Contrôleur procède à toute rectification, toute radiation ou tout enregistrement ordonné par le tribunal, dans les dix jours à compter de la date où le jugement est entré en force de chose jugée.

2) La référence au jugement a lieu par le moyen d'une annotation dans la marge du registre respectif.

3) Toutefois, une rectification consistant en une correction d'une erreur qui a eu lieu lors de la transcription d'un acte au registre peut être faite par le Contrôleur de son propre chef.

145. — 1) Une copie de la description et des dessins produits en relation avec une demande de brevet, ou des dessins

ou modèles produits en relation avec une demande de droit d'auteur sur un dessin ou modèle industriel nouveau, sera déposée à l'office du Contrôleur; cette copie ne sera ouverte à la consultation publique que trois mois après la délivrance du brevet ou du droit d'auteur, sous réserve de l'article 76.

2) Les modèles et une autre copie de la description ou des dessins sont conservés à la Librairie publique royale ou en tout autre lieu désigné à cet effet par le Gouvernement, où ils seront ouverts à la consultation publique après l'expiration du délai qui précède.

146. — 1) L'une des deux représentations de la marque, de commerce ou autre, qui doivent être déposées auprès du Contrôleur conformément à l'article 86, sera conservée par lui et sera ouverte à la consultation publique, et l'autre sera adressé par le Contrôleur à la Chambre de commerce.

2) Cette autre représentation sera conservée par la Chambre de commerce et sera ouverte à la consultation publique.

147. — Le tribunal de commerce de Sa Majesté est le seul tribunal compétent pour connaître des procès, autres que de caractère pénal, survenant dans le cadre de la présente ordonnance.

VI^e Partie — Dispositions particulières et transitoires

148. — Le ministre responsable du développement industriel peut, de temps à autre, prendre des règlements relatifs à telles questions qui peuvent s'avérer nécessaires en vue d'exécuter les dispositions de la présente ordonnance. Ces règlements sont publiés par un avis paraissant au Journal officiel.

149. — Les taxes qui doivent être payées au Gouvernement selon la présente ordonnance seront taxées et perçues conformément aux annexes⁸.

150. — Dans toute procédure selon la présente ordonnance, les frais seront taxés et perçus conformément aux tarifs figurant à l'annexe A du Code d'organisation et de procédure civile (chapitre 15).

151. — Les dispositions de la présente ordonnance, concernant les formalités relatives à la délivrance de brevets industriels, ne s'appliquent pas aux brevets (précédemment appelés « droits exclusifs ») délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

152. — Pour toutes les autres questions (y compris le montant des taxes à payer et la date du paiement), les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent également aux brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, comme si ces dispositions avaient été en vigueur lors de la délivrance.

⁷ Cette annexe n'est pas reproduite ici.

⁸ Les annexes ne sont pas reproduites ici.

ÉTUDES GÉNÉRALES

Développements récents dans la jurisprudence en matière de licences aux Etats-Unis d'Amérique

Marcus B. FINNEGAN *

Introduction

Absence de droit écrit en matière de licences

La Constitution des Etats-Unis d'Amérique pas plus qu'une loi fédérale ne définissent les droits du titulaire d'un brevet en matière de licence. De ce fait, le législateur a, dans une grande mesure, abandonné la définition de ces droits au pouvoir judiciaire de sorte que les tribunaux régissent un secteur important des pratiques commerciales relatives au transfert des connaissances techniques ou à l'octroi de licences s'y rapportant.

Le problème que doivent résoudre les tribunaux lorsqu'ils veulent appliquer la loi en matière de licences correspond au fait que l'octroi de licences permet au donneur comme au preneur de licence d'élargir la portée du monopole que le brevet assure au donneur. Cette possibilité d'élargissement de la portée des droits conférés par le brevet pose constamment aux tribunaux la question de savoir si, oui ou non, une pratique donnée en matière de licences correspond à une extension illégale du monopole limité que donne le brevet.

Le conflit entre la législation en matière de brevets et la législation antitrust

Dans leur essence, aussi bien la législation antitrust que la législation en matière de brevets visent à encourager la concurrence. Cependant, ces deux secteurs de la loi abordent de façon différente le problème du développement de la concurrence. La législation antitrust est issue de l'idée qu'il conviendrait d'éliminer toutes les restrictions artificielles aux échanges et que la concurrence devrait être totalement libre. D'autre part, si la législation en matière de brevets s'oppose, dans un certain sens, à la législation antitrust, on peut aussi la considérer comme un complément de cette dernière.

La législation en matière de brevets vise à encourager l'invention et à protéger les capitaux engagés au cours de la période incertaine de mise au point d'une innovation. Le cas d'une société comme la Xerox Corporation offre un bon exemple de la valeur de ce système à cet égard. La Battelle Development Corporation a donné à Xerox l'appui financier dont elle avait besoin à une heure critique et lui a ainsi permis de transformer la xérogaphie d'une curiosité de laboratoire en une véritable réalité commerciale. Il est vraisemblable que Battelle n'aurait pas investi de capitaux chez Xerox si elle n'avait

eu la certitude d'obtenir la protection de son investissement grâce aux brevets pris sur les appareils, sur les procédés et sur les produits chimiques utilisés.

Dans son essence, l'octroi d'un brevet est donc une forme de restriction aux échanges rendue légitime par la législation en se fondant sur le fait que, si l'on veut développer la concurrence à longue échéance par la création de techniques nouvelles, il y a intérêt à consentir, à court terme, à certains inflexibles des pratiques commerciales.

A sa manière, la législation en matière de brevets, contribue d'ailleurs à limiter la puissance absolue des monopoles. On peut démontrer que les brevets facilitent la création d'industries nouvelles, comme dans le cas de Xerox. En assurant la protection indispensable aux nouvelles industries naissantes, les brevets ont maintes fois permis à l'innovation de déloger un monopole enraciné. Donnant à quelque chose de neuf la possibilité de se développer, les brevets permettent au consommateur de choisir entre le nouveau et l'ancien, et son choix s'exerce souvent en faveur de la nouveauté.

Mais le refus de changement est tellement humain que le type d'encouragement à l'évolution qu'offre la législation en matière de brevets est indispensable, sans quoi on aurait tendance à laisser les choses telles quelles. Cependant, on peut démontrer que, parce qu'elle rend possible la création d'industries nouvelles, la législation en matière de brevets facilite l'élimination d'industries anciennes qui ne sont, dans certains cas, que les vestiges d'un monopole. Il se pourrait que, sans cet encouragement, la puissance résiduelle du monopole ne soit jamais mise en question.

Le conflit entre la législation en matière de brevets et la législation antitrust peut encore être vu sous un autre angle: si on laissait la législation antitrust enlever à son titulaire tous les bénéfices d'un brevet, il se pourrait que la concurrence en pâtisse à longue échéance. Nous nous trouvons donc en face de deux principes en quelque sorte contradictoires. Les tribunaux s'efforcent de maintenir l'équilibre en développant la concurrence par l'application de la législation antitrust tout en reconnaissant et en donnant effet à certaines formes de restrictions sous la forme de la législation sur les brevets.

Il semble que les tribunaux veuillent laisser le titulaire ou le propriétaire d'un brevet relativement libre d'agir directement. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à laisser le propriétaire exploiter son brevet pratiquement sans restriction aussi longtemps qu'il agit pour son propre compte. Les tribunaux semblent donc vouloir établir un compromis entre la législation antitrust et la législation en matière de brevets lorsque le propriétaire du brevet agit pour son propre compte.

Cependant, la tolérance dont font preuve les tribunaux diminue considérablement lorsque le propriétaire d'un brevet commence à délivrer des licences. Ils semblent intuitivement penser que, dès que le propriétaire d'un brevet commence à avoir recours aux licences, en un sens pour étendre la puis-

* B. S. (Académie militaire des Etats-Unis d'Amérique), J. D. (Université de Virginie), LL. M. (Université George Washington). Membre de l'étude Finnegan, Henderson, Farahow & Garrett. Inscrit au barreau de la Cour suprême et à d'autres barreaux des Etats-Unis d'Amérique. Vice-Président de la *Licensing Executives Society* pour la région est des Etats-Unis d'Amérique pour l'exercice 1971-1972.

sance du monopole que lui assure le brevet en permettant à d'autres d'agir au bénéfice de la protection qu'offre le brevet, le monopole que lui garantit son brevet peut entrer en conflit avec la législation antitrust.

Le droit manifeste aujourd'hui beaucoup d'incertitude en ce domaine. Au cours des dernières années, bien des éléments indiquent que les tribunaux des États-Unis d'Amérique sont en train de réduire la liberté du titulaire d'un brevet d'accorder des licences, ainsi que sa liberté d'action dans le cadre des rapports de licence.

Importants jugements prononcés récemment en matière de licences

Deux récents jugements de la Cour suprême ont exercé une profonde influence sur le droit des licences aux États-Unis d'Amérique. Le premier de ces jugements intervenu dans l'affaire *Lear, Inc. c. Adkins*¹ a modifié plusieurs aspects importants du droit en matière de licences; le deuxième, dans l'affaire *Zenith Radio Corp. c. Hazeltine Research, Inc.*², concerne la légalité de licences globales portant sur toute une série de brevets.

La Cour suprême des États-Unis d'Amérique hésite rarement à modifier ou à inverser sa jurisprudence lorsqu'elle estime qu'il convient de modifier une décision antérieure. L'absence de dispositions ou de directives réglementaires en matière de licences a entraîné des modifications rapides dans ce domaine, c'est-à-dire dans la définition de ce qui peut ou ne peut pas être fait dans le cadre d'un contrat de licence intéressant un brevet.

Aux États-Unis d'Amérique, la tendance actuelle est de limiter toujours plus les options offertes au donneur de licence. La manière dont la Cour suprême aborde les questions mettant en jeu des problèmes de brevet et des problèmes relevant de la législation antitrust est régulièrement fondée sur l'idée que la libre concurrence, telle qu'elle est définie par la législation antitrust, a toujours la primauté. De ce fait, la Cour ne semble pas avoir, dans la plupart des cas, donné une importance suffisante au fait que le système des brevets, et celui des licences en particulier, constitue un encouragement réel à la concurrence.

Il est bien évident qu'il y a quarante ou cinquante ans, les licences de brevets aux États-Unis d'Amérique étaient établies dans le dessein avoué d'écarter la concurrence dans des domaines qui dépassaient de loin la portée du monopole effectivement assuré par le brevet ou l'invention tels qu'ils sont définis dans les revendications du brevet. Aujourd'hui, ces excès d'autrefois sont largement éliminés et nous nous trouvons actuellement dans une situation telle que, pour être libéré de tout souci d'illégalité en matière de législation antitrust, le donneur de brevet doit prendre infiniment plus de précautions que le donneur d'une licence portant sur une propriété tangible.

En fait, les règles fixées par la Cour suprême obligent fréquemment le donneur d'une licence à élaborer le contrat de licence en se souciant davantage de l'action de la législation

antitrust que des effets de la licence au niveau du commerce. Cette pratique est, à notre avis, préjudiciable aux licences et, de façon plus générale, à la concurrence.

Les deux jugements principaux formulés par la Cour suprême à cet égard concernent les affaires *Lear c. Adkins* (désignée ci-après « *Lear* ») et *Zenith c. Hazeltine* (désignée ci-après « *Zenith* »). Ils illustrent la tendance de la Cour suprême à limiter l'étendue des droits que détient le titulaire d'un brevet et, en particulier, à limiter les mesures qu'il peut prendre lorsqu'il a obtenu son brevet.

Affaire *Lear c. Adkins* — Un jugement qui fait jurisprudence

Les faits

En 1953, le demandeur, *Adkins*, mettait au point dans les ateliers du défendeur, *Lear Inc.*, une méthode permettant de fabriquer des gyroscopes de haute précision pour un prix modique en vertu d'un contrat lui donnant toute propriété de ses inventions et découvertes.

Adkins apprit à *Lear* de quelle manière il convenait d'utiliser son invention et accorda à *Lear* une licence fondée sur sa demande de brevet. En vertu de cette licence, *Lear* devait lui verser des redevances avant et après la date à laquelle l'Office des brevets lui délivrerait son brevet. Il était convenu entre les parties que, si l'Office des brevets refusait d'accorder une protection suffisante ou que si le brevet était déclaré invalide après avoir été délivré, *Lear* aurait la possibilité de mettre fin au contrat de licence.

En 1957, après avoir utilisé l'invention d'*Adkins* pendant quatre ans et alors que la demande de brevet déposée par *Adkins* avait été rejetée à deux reprises par l'Office des brevets, *Lear* cessa de verser des redevances pour l'un des deux types de gyroscopes fabriqués, mais continua ses versements pour l'autre. En 1959, enfin, *Lear* cessa de payer des redevances pour tous les types de gyroscopes.

Les brevets furent délivrés en 1960 à *Adkins* qui assigna aussitôt *Lear* devant le Tribunal de l'État de Californie pour violation du contrat de licence. Il importe d'observer que *Lear* n'a jamais versé de redevances à *Adkins* pour l'utilisation de l'invention brevetée après la délivrance du brevet en 1960.

Le jugement

1. Le preneur de licence a le droit de contester la validité du brevet qui fait l'objet d'une licence.

La Cour suprême a totalement abrogé la doctrine de *license estoppel* par le jugement qu'elle a prononcé dans l'affaire *Lear*. Selon cette doctrine, le preneur de licence qui attaquait, dans le cadre d'une procédure judiciaire, les hypothèses fondamentales du contrat de licence, à savoir la validité du brevet et, par conséquent, le titre du breveté au droit de propriété industrielle sous-jacent, pouvait se voir interdire cette action par la défense d'*estoppel*. En d'autres termes, en acceptant une licence pour un brevet déterminé, le preneur de licence déclarait qu'il reconnaissait ce brevet comme valide et il devait donc être empêché d'attaquer la validité du brevet, cette action étant contradictoire avec sa reconnaissance antérieure du brevet, reconnaissance sur laquelle le breveté s'était fondé en accordant sa licence.

¹ 395 US 653 (1969).

² 395 US 100 (1969).

Le raisonnement suivi par la Cour suprême lorsqu'elle a aboli la doctrine de *licensee estoppel* est l'affirmation, qui ne se fonde expressément sur aucun précédent, selon laquelle la loi fédérale exige que toutes les idées divulguées dans le public soient consacrées au bien commun à moins d'être protégées par un brevet valide. La Cour a estimé que la libre concurrence dans l'emploi des idées qui constituent en réalité un élément du domaine public était du plus haut intérêt. En fait, la Cour a déclaré vouloir encourager la mise en question de la validité des brevets de sorte que tous les brevets non valides puissent être découverts et mis à la libre disposition du public. Des jugements récents montrent que, depuis lors, les tribunaux admettent même l'action d'un preneur de licence au bénéfice d'un accord de règlement approuvé en justice (accord conclu devant le tribunal pour régler un procès en contrefaçon) visant à mettre en cause la validité du brevet qui fait l'objet de sa licence³.

2. Le preneur de licence qui conteste la validité d'un brevet est, s'il réussit à prouver l'invalidité, dispensé de verser les redevances pendant la durée de la procédure.

Cette exemption des redevances ne dépend pas d'une décision du preneur de licence de mettre fin à la licence ou d'y renoncer.

Malheureusement, compte tenu des éléments particuliers propres à l'affaire *Lear*, l'exonération des redevances soulève une question qui fait actuellement l'objet de litiges. Plus précisément, dans le cas *Lear*, le preneur de licence *Lear* mit en cause la validité avant la délivrance du brevet, de sorte que *Lear* aurait été habilité, de toutes manières, à récupérer la totalité des redevances versées sur le brevet s'il avait pu en prouver l'invalidité.

Le contexte dans lequel le jugement de l'affaire *Lear* a été formulé soulève donc la question de savoir si le preneur de licence qui a, par exemple, versé des redevances pendant seize ans, peut contester avec succès la validité d'un brevet dont il a pris la licence et récupérer par la suite, avec intérêt, la totalité des redevances qu'il a versées pendant ces seize ans. Cette importante question n'était pas en cause dans le cas de *Lear* et le jugement de la Cour suprême ne fournit pas de réponse en la matière.

Le texte exact de ce jugement semble préciser qu'un preneur de licence est libéré du versement des redevances du jour où il conteste la validité du brevet, mais laisse la porte ouverte au preneur de licence qui voudrait récupérer l'intégralité des redevances versées avant la décision judiciaire d'invalidité.

La tentative inévitable de récupération de l'intégralité des redevances antérieures a été faite et elle a initialement abouti. Dans l'affaire *Troxel Mfg. Co. c. Schwinn Bicycle Co.*⁴, un preneur de licence a été autorisé à récupérer l'intégralité des redevances qu'il avait payées depuis la date de délivrance d'un brevet invalidé.

³ Affaire *Massillon-Cleveland-Akron Sign Co. c. Golden State Advertising Co. Inc.*, 444 F.2d 425, 170 USPQ 440 (9th Cir. 1971); Affaire *Kraly c. National Distillers and Chemical Corp.*, 319 F.Supp. 1349 (N.D. Ill. 1970).

⁴ 172 USPQ 292 (W.D. Tenn. 1971).

Le demandeur Troxel avait attaqué le défendeur Schwinn pour récupérer, avec intérêt, l'intégralité des redevances versées en vertu d'un contrat de licence dans lequel le brevet qui faisait l'objet de la licence avait été invalidé par un autre tribunal.

Troxel avait signé un contrat de licence avec Schwinn en 1957. En vertu de ce contrat, Schwinn donnait à Troxel une licence non exclusive concernant la fabrication et la vente de selles de bicyclettes faisant l'objet d'un brevet de modèle industriel appartenant à Schwinn. Troxel s'engageait à verser à Schwinn une redevance pour chaque selle vendue.

La négociation du contrat de licence eut lieu après que Schwinn eut accusé Troxel de contrefaçon. Schwinn renonça à son action en contrefaçon et Troxel commença à verser à Schwinn des redevances à compter de la date du contrat. Le cas s'étant présenté, et à la demande de Troxel, Schwinn engagea des actions contre de prétendus contrefacteurs. Ce fait tendrait à prouver que Troxel a tiré un bénéfice réel de Schwinn en vertu du contrat qui les liait.

En janvier 1969, le modèle industriel de Schwinn a été déclaré invalide par un tribunal de district⁵. Lorsque ce jugement fut publié, Troxel informa Schwinn qu'il plaçait désormais ses redevances en compte bloqué en attendant le résultat de l'appel interjeté par Schwinn.

Au mois de décembre 1969, Schwinn engageait des poursuites contre Troxel devant un tribunal de district demandant le versement des redevances dues pour le passé et que Troxel soit obligé de poursuivre le versement trimestriel de ses redevances. Ce litige fut réglé par un accord entre les parties aux termes duquel Troxel versait les redevances qu'il devait et continuait à verser des redevances trimestrielles.

Au mois de décembre 1970, la *Ninth Circuit Court of Appeals* confirmait le jugement d'invalidité du tribunal de district⁶ et, peu après, Schwinn informait Troxel qu'il reconnaissait cette décision comme définitive. Schwinn informait également Troxel qu'il considérait le contrat de licence comme terminé et qu'aucune redevance ne lui était due désormais.

Troxel ne versa aucune redevance pour le dernier trimestre de 1970 et il fonda sa demande de remboursement de l'intégralité des redevances antérieures sur le jugement *Lear*.

En reconnaissant que la demande de remboursement de Troxel était justifiée, le Tribunal fonda comme suit sa décision sur le cas *Lear*:

« Dans ce cas [*Lear*], la Cour suprême passant outre à ses décisions antérieures en sens contraire, a décidé que le preneur de licence d'un brevet peut, lors d'un procès intenté par le donneur de licence en vue de percevoir ses redevances, attaquer la validité du brevet et que, si le brevet est jugé invalide, le preneur de licence est exonéré du paiement de toutes redevances à compter de la délivrance du brevet... » (italiques de l'auteur)

L'interprétation que le tribunal de district a faite du jugement *Lear* dans l'affaire *Troxel* ne peut, à notre avis, se fonder sur la décision effectivement prise dans l'affaire *Lear*.

Dans l'affaire *Lear*, le contrat de licence a été violé par le refus du preneur de licence de verser les redevances avant la

⁵ *Schwinn Bicycle Co. c. Goodyear Tire and Rubber Co.*, 160 USPQ 587 (N.D. Cal. 1969).

⁶ 168 USPQ 258.

délivrance du brevet, en sorte que la Cour suprême n'a pas décidé qu'un preneur de licence devrait être exonéré du versement de l'intégralité des redevances dues après la délivrance du brevet. Dans l'affaire *Lear*, il était inutile que la Cour suprême prenne une telle décision, le preneur de licence n'ayant en fait jamais versé de redevances après la délivrance du brevet.

Sur la base de l'opinion de la Cour suprême, il est parfaitement évident que le versement des redevances peut être interrompu lorsque le preneur de licence met en cause la validité du brevet du donneur de licence. Mais, dans l'affaire *Troxel*, le jugement prononcé dans l'affaire *Lear* a été présenté de manière à impliquer qu'un preneur de licence devrait pouvoir récupérer l'intégralité des redevances versées à partir de la délivrance du brevet, même si la mise en cause de la validité du brevet considéré ou si la violation du contrat de licence sont postérieures à la délivrance du brevet.

Le défendeur Schwinn a correctement avancé « que 'développer' le jugement rendu dans l'affaire *Lear* de manière à permettre la récupération des redevances déjà versées imposerait un fardeau injuste et trop lourd aux donneurs de licence et ferait un tort considérable à la pratique de la cession de licences d'exploitation des brevets ». Le tribunal a néanmoins déclaré qu'il ne « voyait pas pourquoi le preneur de licence ayant versé des redevances devrait être mis dans une situation plus défavorable que celui qui n'en avait pas versé ».

Le tribunal a souligné le fait que le donneur de licence qui est requis de rembourser les redevances a tout de même pu faire travailler l'argent versé par le preneur de licence. Le tribunal a alors remarqué que *Troxel* avait demandé des intérêts sur les redevances versées à compter de leur paiement ainsi que leur remboursement. Il a observé qu'il ne prendrait pas de décision sur cette question des intérêts mais que, en cas de besoin, il entendrait à nouveau les parties sur ce point.

Le jugement prononcé dans l'affaire *Troxel* fait actuellement l'objet d'un appel devant la *Sixth Circuit Court of Appeals*. Si l'interprétation de jurisprudence que fait ce jugement est acceptée, on peut, à mon avis, considérer que la quasi totalité des raisons que le titulaire d'un brevet aux Etats-Unis d'Amérique avait d'accorder des licences de brevet disparaîtra. Il est indubitable que des efforts devront alors être faits dans le domaine législatif pour modifier cette nouvelle jurisprudence.

3. Un élément précis n'a pas fait l'objet d'une décision dans l'affaire *Lear*: l'obligation qu'aurait le preneur de licence de verser des redevances sur une invention non brevetée avant la délivrance du brevet est-elle exécutoire?

La manière dont le tribunal a traité cette question particulière jette un doute sur la validité et sur le caractère exécutoire de toutes les licences mettant en jeu des secrets de fabrique et des connaissances techniques. Le problème s'est posé dans l'affaire *Lear* par le fait qu'Adkins avait déclaré que les redevances qui lui étaient dues par contrat avant la délivrance de son brevet en 1960 correspondaient à un objet secret dont *Lear* n'aurait pu disposer s'il n'avait accepté de payer Adkins à cette fin.

La majorité des membres de la Cour suprême a refusé d'exprimer une opinion et de dire si la politique fédérale en matière de brevets interdisait de rendre exécutoire le versement contractuel de redevances pour la divulgation d'informations secrètes. La majorité du tribunal s'est référé aux parties précédentes de l'opinion selon lesquelles les principes du droit civil dans chaque Etat étaient subordonnés à la conception que se faisait le tribunal de ce qu'impose la politique fédérale en matière de brevets et elle a déclaré que, peut-être, compte tenu du jugement formulé dans l'affaire *Lear*, les tribunaux des Etats modifieraient leur jurisprudence actuelle sur la protection des secrets de fabrique ou trouveraient le moyen d'harmoniser cette jurisprudence avec les sections antérieures du jugement prononcé dans l'affaire *Lear*.

Trois membres de la Cour suprême ont cependant rendu un jugement en partie opposé en déclarant qu'à leur sens, il eut fallu prendre position à ce sujet: ils étaient pratiquement en faveur d'une abolition du droit concernant les secrets de fabrique. Etant donné que les avis minoritaires de la Cour suprême ont une influence importante sur les tribunaux fédéraux de rang inférieur, il n'est pas tellement surprenant de relever qu'à la suite de l'affaire *Lear*, un tribunal fédéral ait suivi l'opinion des minoritaires de la Cour suprême.

Le jugement prononcé dans l'affaire *Painton & Co. c. Bourns, Inc.*,⁷ illustre le type de jugement que peut prononcer un tribunal d'instance inférieure dans une affaire de secret de fabrique, en se fondant sur le cas *Lear*. Une société anglaise, *Painton*, avait intenté une action sollicitant un jugement déclaratoire contre le défendeur *Bourns*, une société de Californie. Les deux parties construisaient et vendaient des composants électroniques. En vertu d'une série d'accords, *Bourns* avait accordé à *Painton* la licence de fabrication de certains produits *Bourns* et lui avait révélé des secrets de fabrique et des connaissances techniques.

Les accords de licence étaient venus à échéance, le preneur de licence, *Painton*, ayant payé les redevances dues pendant la durée de validité des accords. La controverse entre les parties portait sur le point de savoir si le preneur de licence, *Painton*, pouvait continuer à utiliser les secrets de fabrique et les connaissances techniques, en l'occurrence certains dessins de *Bourns*, après l'expiration des licences. *Painton* soutenait que le contrat dont il bénéficiait en tant que preneur de licence, lui assurait l'utilisation permanente des dessins, libéré de toute revendication de secret de fabrique, à l'expiration du contrat.

Le tribunal de district n'a pas simplement formulé son jugement sur la base des termes utilisés pour la rédaction du contrat mais il a donné pour raison essentielle de son jugement le fait que les licences portant sur les secrets de fabrique étaient inexécutoires dès le début. Le tribunal a reconnu que l'avis exprimé par la majorité de la Cour dans l'affaire *Lear* posait la question de savoir si des contrats intéressant des secrets de fabrique sont exécutoires (il convient à cet égard de préciser qu'aux Etats-Unis d'Amérique, les demandes de brevets sont gardées secrètes avant la délivrance du brevet). Le tribunal a ensuite adopté les arguments présentés dans les avis

⁷ 309 F. Supp. 271, 164 USPQ 595 (SDNY 1970).

minoritaires de l'affaire *Lear* en estimant qu'il serait possible de tourner la politique fédérale en matière de brevets si les Etats étaient autorisés à protéger des secrets de fabrique ne correspondant pas au niveau d'une invention.

Dans l'affaire *Painton*, le jugement du tribunal de district a été infirmé par celui de la *Second Circuit Court of Appeals*⁸ qui a estimé :

- 1° que le maintien d'accords de licence intéressant les secrets de fabrique tend à lutter utilement contre leur accaparement par leur titulaire;
- 2° que la loi fédérale n'impose pas que toutes les idées soient lancées dans la circulation générale;
- 3° qu'en l'absence de toute preuve empirique de dommage, une règle établie du droit des contrats sur laquelle tant de choses ont été bâties ne saurait être renversée à moins que l'on ne démontre clairement qu'elle est en contradiction avec d'autres règles qui lui seraient supérieures ou que les conditions qui ont présidé à sa naissance n'existent plus aujourd'hui. La cour d'appel a estimé que cette démonstration n'avait pas été faite dans le cas en cause.

Ce jugement soigneusement pesé du tribunal de deuxième instance sera vraisemblablement suivi par d'autres cours d'appel fédérales mais il n'est pas aussi facile de prévoir quelle sera la décision finale de la Cour suprême sur le caractère exécutoire des licences relatives aux secrets de fabrique.

Conseils pratiques

Bien que l'affaire *Lear* soulève bien des questions auxquelles il est toujours impossible de répondre, elle suggère aussi certaines lignes de conduite qu'il conviendrait d'observer lors de l'élaboration d'accords de licence de brevets aux Etats-Unis d'Amérique.

1. Il convient de supprimer des accords de licence toute clause de non-contestation.

Le jugement prononcé dans l'affaire *Lear* suggère que, dans les futurs accords de licence de brevets intéressant les droits de brevet aux Etats-Unis d'Amérique, il est inutile d'incorporer une clause de non-contestation aux termes de laquelle le preneur de licence accepterait de ne pas contester la validité du brevet faisant l'objet de la licence. Bien qu'une clause de ce genre n'ait pas existé dans l'affaire *Lear*, il est fort probable que si elle figurait dans une licence accordée après le jugement intervenu dans cette affaire, les tribunaux estimerait qu'il s'agit d'une utilisation abusive du brevet ou d'une violation de la législation antitrust.

L'« utilisation abusive d'un brevet » est une notion assez vaste, difficile à définir; elle a été caractérisée comme correspondant à une action tendant à élargir le monopole du brevet au-delà de l'invention définie par les revendications du brevet. Il n'est pas nécessaire qu'une telle action aille jusqu'à la violation de la législation antitrust pour constituer une utilisation abusive de brevet.

Les clauses restrictives figurant dans les accords de licence de brevets sont couramment attaquées comme constituant

une utilisation abusive du brevet qui fait l'objet de la licence. Par exemple, si une licence concernant un brevet de procédé oblige le preneur de licence à acheter au donneur de licence des produits non brevetés devant servir de base à l'application du procédé, un tribunal jugera que le donneur de licence a abusé de son brevet. Dans ce cas, il sera jugé que le donneur de licence a utilisé le monopole que lui confère le brevet comme une arme lui permettant de limiter les échanges de produits ne faisant pas l'objet d'un brevet. Mais bien d'autres actions peuvent aussi constituer une utilisation abusive de brevet.

L'argument de l'utilisation abusive du brevet est soulevé dans les procès de contrefaçon. De façon quasi générale, le défendeur avance en ce cas que le brevet a fait l'objet d'une utilisation abusive. Si on donne droit au défendeur, il peut être exonéré de toute indemnité pour contrefaçon du brevet. L'utilisation abusive ne constituant pas une défense personnelle, cet argument est ouvert à des tiers. De ce fait, le donneur de licence doit veiller avec la plus grande attention à la rédaction des licences destinées aux Etats-Unis d'Amérique s'il veut maintenir le caractère exécutoire d'un brevet et éviter une défense axée sur l'utilisation abusive d'un brevet.

Un preneur de licence a cherché à établir l'utilisation abusive sur la base d'une clause de non-contestation figurant dans un contrat conclu avant le jugement *Lear*. Dans l'affaire *Kearny & Trecker Corp. c. Giddings & Lewis, Inc.*⁹, la seule raison avancée par le tribunal pour ne pas conclure à l'utilisation abusive a été que l'accord de licence était entré en vigueur avant le jugement prononcé dans l'affaire *Lear* et qu'à cette date, la clause de non-contestation était exécutoire et conforme à la jurisprudence en vigueur.

Dans l'affaire *Bendix c. Balax, Inc.*¹⁰, un pacte de renonciation à la contestation de la validité, qui faisait partie d'un accord de licence passé avant le jugement de l'affaire *Lear*, a été considéré, en vertu des lois antitrust, comme élément d'une tentative illégale de monopolisation. Ce cas montre que le maintien d'une clause de non-contestation présente un certain danger, même dans une licence mise à exécution avant le jugement *Lear*.

2. Il convient d'éliminer les clauses imposant le versement de redevances jusqu'à la date à laquelle le brevet serait déclaré invalide.

Les clauses obligeant le preneur de licence à continuer le versement de redevances jusqu'au jour où le brevet pourrait finalement être reconnu comme invalide sont elles aussi désormais inutiles et peuvent constituer un abus. Pour ces raisons, il vaudra probablement mieux renoncer à faire figurer de telles clauses dans des accords de licence futurs.

3. Le donneur de licence doit insister sur son droit de mettre fin à l'accord de licence si le preneur de licence a) cesse le versement des redevances ou b) attaque la validité du brevet.

Au nombre des faits soulevés dans l'affaire *Lear*, rappelons que le litige entre le preneur de licence *Lear* et le don-

⁹ 164 USPQ 173 (E. D. Wis. 1969).

¹⁰ 164 USPQ 485 (7th Cir. 1970), sur renvoi, 321 F. Supp. 1095, 168 USPQ 461 (E. D. Wis. 1971).

⁸ 442 F. 2d 216, 169 USPQ 528 (2d Cir. 1971).

neur de licence Adkins, résultait du refus par Lear de continuer le versement de redevances en vertu de l'accord de licence. La Cour suprême a estimé que si un preneur de licence peut prouver l'invalidité d'un brevet, il doit être libéré de tout engagement en ce qui concerne les redevances, tout au moins à partir de la date à laquelle il a commencé à refuser le versement des redevances imposées par l'accord. La Cour a estimé que, si le preneur de licence n'était pas libéré de l'obligation de verser les redevances, il ne serait guère encouragé à mettre en branle la lente machinerie judiciaire de contestation de la validité du brevet.

Cet avis de la Cour suprême implique clairement que le preneur de licence qui met en cause la validité du brevet du donneur de licence peut continuer à bénéficier de la licence ou conserver son statut de preneur de licence, même au moment où il cherche à annuler les droits afférents au brevet en affirmant leur invalidité. L'attaque contre la validité peut revêtir deux formes au minimum:

1) comme ce fut le cas dans l'affaire *Lear*, elle peut découler d'un refus du preneur de licence de continuer le versement de redevances, ce qui oblige le donneur de licence à lui intenter un procès pour réclamer le versement des redevances qui lui sont dues en vertu de l'accord; le preneur de licence se défend alors en contestant la validité du brevet du donneur de licence;

2) le preneur de licence peut contester directement la validité du brevet en demandant un jugement déclaratoire afin de faire prononcer l'invalidité du brevet du donneur de licence, tout en continuant à jouir de son privilège de preneur de licence pendant la durée du procès. Cette procédure a récemment été déclarée admissible¹¹.

Il semble inéquitable de permettre simultanément à un preneur de licence d'attaquer la validité du brevet de celui qui lui a cédé la licence et de jouir des bénéfices du brevet en vertu de la licence qu'il détient. Tant que le contrat de licence reste en vigueur, il est interdit au donneur de licence d'obtenir une injonction contre le preneur de licence en raison d'une contrefaçon du brevet, puisque ce dernier, de par sa licence, bénéficie toujours de l'immunité dans toute plainte en contrefaçon.

Que peut donc un donneur de licence pour éviter cette situation inégale? Il semble qu'il puisse se prémunir là contre en se réservant, dans tous les contrats de licence futurs, le droit de notifier la résiliation du contrat si:

- 1) le preneur de licence interrompt le versement des redevances ou
- 2) met en cause la validité du brevet qui fait l'objet de la licence (poursuite déclaratoire ou autre).

L'insertion dans les contrats de clauses de ce genre devrait tout au moins permettre aux donneurs de licence d'éviter de se trouver dans une extrémité telle qu'ils ne puissent bénéficier d'une action en contrefaçon contre le preneur de licence qui viendrait à violer l'obligation du versement des redevances.

Il convient cependant d'émettre des réserves au sujet des clauses de ce genre. Bien que ce point n'ait encore fait l'objet d'aucun jugement, il se pourrait qu'un tribunal des États-Unis d'Amérique estime que cette clause est invalide. En effet, une telle clause tend à décourager la contestation de la validité d'un brevet, alors que le jugement prononcé dans l'affaire *Lear* tend à l'encourager. Une clause de résiliation du contrat s'appliquant automatiquement dès la mise en question de la validité du brevet met le preneur de licence dans une situation telle qu'il peut lui être interdit d'utiliser l'invention s'il perd son procès en validité.

4. Le preneur de licence peut, en ce qui concerne la loi applicable à son contrat de licence, exclure une juridiction des États-Unis d'Amérique.

Pour nombre d'accords de licence internationaux, et en particulier lorsque l'une des parties était une société américaine, il était de bon ton de prévoir que la loi applicable au contrat serait celle d'un État particulier des États-Unis d'Amérique. La juridiction de l'État de New York était vraisemblablement la plus fréquemment choisie à cet égard.

Aux termes de la Constitution fédérale, il est bien certain que l'État de New York est tenu de respecter comme faisant loi le jugement formulé par la Cour suprême dans l'affaire *Lear*. De ce fait, et depuis cette date, il se pourrait que le choix de la juridiction new-yorkaise comme base de contrats de licence internationaux ne soit plus rationnel, en particulier du point de vue des donneurs de licence.

On peut envisager qu'un preneur de licence puisse attaquer la validité du brevet d'un donneur de licence devant un tribunal étranger et prétendre que le choix de la législation de l'État de New York pour interpréter le contrat lui donne le droit de contester la validité du brevet faisant l'objet de la licence, même si, aux termes de la loi du for, un preneur de licence ne peut contester ce brevet.

En conséquence, les donneurs de licence feraient bien, à l'avenir, d'éviter le choix d'une juridiction américaine pour interpréter un contrat de licence et devraient de préférence:

- 1) soit désigner une juridiction étrangère ayant un lien quelconque avec le contrat et offrant des dispositions juridiques plus favorables au donneur de licence, que celles qui découlent du jugement prononcé dans l'affaire *Lear*,
- 2) soit éviter toute mention de juridiction dans le contrat auquel cas le contrat serait vraisemblablement interprété sur la base de la loi du for en cas de litige.

5. Les secrets de fabrique continueront à être protégés par la loi.

Malgré l'avis minoritaire de trois des membres de la Cour suprême, il est raisonnable d'admettre que la jurisprudence en matière de secrets de fabrique demeurera applicable aux États-Unis d'Amérique. Il en est ainsi car les secrets de fabrique et les connaissances techniques ont manifestement une grande valeur commerciale. Même si ce fait n'est pas reconnu par certains de nos tribunaux, c'est l'un des éléments fondamentaux dans le marché des affaires.

¹¹ Dans l'affaire *Medtronic Inc. c. American Optical Corp.*, 170 USPQ 252 (D. Minn. 1971).

Il faudra peut-être de nouveaux jugements pour corriger le doute qui résulte du jugement prononcé dans l'affaire *Lear*, mais il semble certain que la jurisprudence relative aux secrets de fabrique ne sera pas modifiée. Entre temps, il faut recommander à ceux qui accordent la licence de secrets de fabrique, soit de ne traiter qu'avec des sociétés réputées honnêtes, soit, mieux encore, d'exiger un versement forfaitaire initial élevé en échange du transfert de secrets de fabrique ou de connaissances techniques.

6. Il est préférable de conclure un seul contrat portant sur les droits de brevets et de connaissances techniques plutôt que plusieurs contrats distincts.

Surtout depuis le jugement formulé dans l'affaire *Leor* et lorsque les parties négocient le transfert de droits de brevets et de secrets de fabrique ou de connaissances techniques, la question se pose de savoir s'il vaut mieux transférer ce droit aux termes d'un seul contrat « mixte » global ou établir deux contrats distincts portant l'un sur le brevet et l'autre sur les connaissances techniques. Le contrat « mixte » global apparaît le meilleur pour plusieurs raisons.

Si un preneur de licence conteste la validité d'un brevet faisant partie d'un contrat global et si le brevet contesté est déclaré invalide, le donneur de licence peut toujours se baser sur la contreprestation correspondant aux connaissances techniques pour exiger la poursuite du versement des redevances. Par contre, si le contrat porte exclusivement sur le transfert des droits du brevet, et si ce brevet — qui, en vertu du jugement prononcé dans l'affaire *Leor*, peut être contesté par le preneur de licence — est déclaré invalide, la base de la contreprestation sera viciée et le contrat peut devenir inexécutoire faute de contreprestation.

Nous donnons aussi la préférence au contrat du type « mixte » global pour d'autres raisons. Correctement rédigés, les accords « mixtes » — ou licences combinées — exposent moins au danger d'annulation en vertu de la législation antitrust que le recours à des contrats distincts pour les droits de brevets et pour les droits de connaissances techniques. Le jugement prononcé dans l'affaire *Leor* indique probablement une tendance à un examen plus poussé des licences de secrets de fabrique et de connaissances techniques. Cette tendance entraînera vraisemblablement des jugements frappant de nullité les restrictions dans les contrats de licence fondées sur les droits de connaissances techniques, qui ne sont protégés que par le droit des contrats des divers États, mais admettant les restrictions fondées sur les droits de brevets, qui sont reconnus par la loi fédérale. L'inclusion de droits de brevets et de droits de connaissances techniques dans le même contrat devrait donc permettre au contrat de licence de contenir des restrictions, qui seraient vraisemblablement annulées par les tribunaux si elles figuraient dans un contrat n'intéressant que les connaissances techniques.

Il est encore une raison à l'appui des contrats de type « mixte » ou combinés: lorsque les parties entreprennent la rédaction d'accords distincts, ces accords peuvent se « déphaser » très vite. Faute d'une extrême vigilance, des accords distincts contiennent fréquemment des définitions, des conditions, des concessions et des restrictions qui ne sont pas en

harmonie et peuvent même se contredire. Avec un seul contrat, les clauses relatives aux droits du brevet et aux droits des connaissances techniques sont nécessairement en harmonie.

Pour toutes ces raisons, les contrats de type « mixte » ou combinés offrent de nets avantages sur les contrats distincts lorsque les parties veulent procéder simultanément à un transfert de droits de brevets et à un transfert de droits de connaissances techniques. Le jugement prononcé dans l'affaire *Lear* renforce les motifs que l'on avait déjà de donner la préférence aux accords de type « mixte ».

Affaire Zenith c. Hazeltine —

La Cour suprême limite les possibilités de licences globales

Les faits

Un nouveau jugement important vient d'être prononcé par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique; il s'agit du jugement prononcé dans l'affaire *Zenith c. Hazeltine*¹² très peu de temps avant celui de l'affaire *Leor*.

Les bases réelles de l'affaire *Zenith* sont relativement simples, mais elles font intervenir une notion passablement complexe, celle de la licence globale. Fondamentalement, on peut définir une licence globale comme une concession accordée par un titulaire de brevets et aux termes de laquelle le preneur de licence bénéficie des droits afférents à plusieurs brevets. Dans certains cas, la licence globale peut même porter sur la totalité des brevets que possède le titulaire. Cependant, de façon générale, une licence globale est simplement une licence portant sur plusieurs brevets.

Dans l'affaire *Zenith*, la licence globale intéressait plus de 500 brevets. Depuis longtemps, la société Hazeltine Research Incorporated (HRI) avait l'habitude de signer des contrats types donnant à des constructeurs de postes de radiodiffusion et de télévision le bénéfice de tous les brevets existants et futurs.

Dans cette affaire, *Zenith* était à l'origine défendeur dans un procès en contrefaçon de brevets. Depuis longtemps, cette société construisait et vendait aux États-Unis d'Amérique des postes de radiodiffusion et de télévision.

HRI était une filiale à 100 % de la Hazeltine Corporation, société notablement plus importante à activité beaucoup plus diversifiée. Jusqu'en 1959, *Zenith* avait obtenu le droit d'utiliser tous les brevets américains d'HRI en vertu de la « licence globale type » d'HRI. Cette année-là, cependant, à la veille de l'expiration de sa licence globale, *Zenith* refusa d'accepter l'offre de renouvellement de contrat que lui proposait HRI.

Zenith déclara qu'il n'avait plus besoin d'aucune des licences de HRI. Les négociations échouèrent. Au mois de novembre 1959, HRI attaqua *Zenith* devant un tribunal de district en prétendant que les postes de télévision de *Zenith* violaient des brevets portant sur un système de commande automatique.

Dans sa réponse, *Zenith* prétendit que les brevets étaient invalides, déclara qu'il ne les violait pas et poursuivit en affirmant que les revendications d'HRI n'étaient pas exécutoires compte tenu d'un abus des brevets. *Zenith* prétendait encore

¹² 395 US 100 (1969).

qu'HRI avait violé la législation antitrust en se fondant sur une prétendue entente relative à des groupements de brevets étrangers utilisés pour exclure Zenith des marchés d'Australie, du Canada et du Royaume-Uni.

Le jugement

Bien que l'exposé soit en grande partie consacré à une étude des groupements de brevets étrangers dans le but d'établir si cela suffisait à prouver que Zenith avait été effectivement lésé par son exclusion des marchés canadien, anglais et australien, cette partie du jugement n'intéresse pas directement l'aspect de l'affaire concernant les licences globales.

Du point de vue des contrats de licence, l'aspect le plus important est l'accusation de l'abus des brevets. A cet égard, le point le plus délicat était de savoir si Zenith avait été obligé de prendre la licence globale complète des 500 brevets HRI ou de renoncer à tout.

Fondamentalement, la Cour suprême a estimé qu'HRI ne pouvait obliger Zenith à prendre la licence globale complète et à verser une redevance calculée sous la forme d'un pourcentage du total de ses ventes. Elle a conclu que si Zenith avait été effectivement obligé, il y avait abus des brevets. Elle a cependant laissé à HRI une porte de sortie en disant que, si la licence globale avait été cédée ou offerte à Zenith pour la commodité mutuelle des parties en considérant qu'une licence globale et des redevances calculées sous la forme d'un pourcentage du montant total des ventes représentaient le moyen le plus commode et le plus efficace de parvenir à un accord et d'en gérer l'application, il n'y avait pas utilisation abusive des brevets.

En l'occurrence, le juge Harlan a manifesté une opinion opposée intéressante. Il résume comme suit l'avis de la Cour:

«... la Cour déclare qu'une clause de contrat de licence qui calcule les redevances sous la forme d'un pourcentage du montant total des ventes du preneur de licence est légale si elle a été établie pour la 'commodité' des parties et illégale si elle a été 'imposée' par le donneur ».

Il poursuit en disant:

« La première difficulté que soulève, à mon avis, cette partie du jugement est que le critère de validité de ces dispositions relatives aux redevances risque d'être fort difficile à appliquer et pourrait, de ce fait, en-

gendrer une certaine insécurité dans ce secteur des affaires où la sécurité juridique est particulièrement souhaitable. »

Le juge conclut en disant qu'il sera désormais difficile de déterminer quand il y aura abus à la suite d'une licence globale car les tribunaux devront prendre connaissance du détail des négociations pour savoir « si une clause a été insérée à la demande des deux parties ou de l'une seule d'entre elles ». Il semble donc critiquer non la base même du jugement mais la difficulté que l'on éprouvera à appliquer concrètement le critère.

A la suite du jugement prononcé dans l'affaire *Zenith*, il semble donc que la jurisprudence américaine soit qu'un contrat de licence globale volontaire est acceptable et ne constitue pas une utilisation abusive des brevets alors qu'une licence globale imposée constitue effectivement un abus.

Avis pratique

Pour éviter toute question quant au caractère volontaire ou imposé d'une licence globale, il est recommandé que les donneurs de licence offrent au preneur de licence une alternative claire lorsqu'une licence est prise en vertu d'une licence globale. Si le preneur de licence ne désire que quelques-uns des brevets proposés dans la licence globale — et non la totalité — il devrait pouvoir obtenir une licence partielle pour les brevets qu'il choisit pour une redevance d'un montant plus faible que celle que le donneur de licence demande pour la licence globale complète. Dans ce cas, il est certain que le preneur de licence ne subit pas de pression: il a pu choisir entre la licence globale complète et un autre arrangement.

En tant que disposition complémentaire, la redevance totale de la licence globale complète peut être calculée par addition de facteurs de valeur attribués aux différents brevets qui composent la licence de sorte que, dans une certaine mesure, la redevance effective peut être déterminée par addition des valeurs relatives attribuées aux brevets dont le preneur de licence veut obtenir les droits.

Ces deux dispositions devraient donner à quiconque offre actuellement une licence globale aux Etats-Unis d'Amérique la certitude pratique d'agir conformément à la loi.

LETTRES DE CORRESPONDANTS

Lettre d'Autriche

Wilhelm KISS-HORVATH *

Législation

La présente « lettre » fait suite à la précédente « Lettre d'Autriche »¹, et expose l'évolution de la protection de la propriété industrielle en Autriche de 1968 à 1971 inclusivement. On se référera également à ce sujet aux rapports d'activité de l'Office autrichien des brevets publiés à deux reprises dans cette revue².

En ce qui concerne plus particulièrement l'évolution de la législation en matière de protection de la propriété industrielle en Autriche, il convient de souligner d'emblée que par suite de l'adoption d'amendements qui ont remanié dans une large mesure le droit des brevets et celui des marques avant tout, d'importantes modifications sont intervenues dans les dispositions législatives régissant ces deux domaines. Les exposer a déjà exigé de si longs développements dans la présente « lettre » qu'il a fallu renoncer, faute de place, à y traiter de la jurisprudence. Cette jurisprudence de la période considérée fera donc, dans la mesure du possible, l'objet d'une prochaine « lettre ».

BREVETS

La loi fédérale du 22 janvier 1969, entrée en vigueur le 1^{er} octobre 1969³, constitue un remaniement important de la législation sur les brevets.

Quatre raisons, principalement, ont donné lieu à ce remaniement.

L'une des plus importantes a été l'imminente adhésion de la République d'Autriche à l'Acte de Lisbonne de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Un certain nombre des nouvelles règles de cet acte ne concordant pas avec la situation juridique de l'Autriche dans le domaine du droit des brevets, les dispositions de la loi autrichienne sur les brevets ont donc été modifiées.

De plus, les dispositions qui avaient été introduites après la Seconde Guerre mondiale, lors de la remise en vigueur du droit autrichien aboli pendant l'occupation allemande de l'Autriche, par la loi concernant la restauration du droit autrichien sur les brevets du 9 mai 1947⁴ justifiaient également un remaniement de la loi sur les brevets. Ces dispositions avaient été conçues comme des mesures transitoires adaptées aux circonstances exceptionnelles du moment, mais elles n'en étaient pas moins encore partiellement en vigueur en 1969. Dans la mesure où elles avaient fait leurs preuves et où le retour à l'état antérieur ne semblait pas s'imposer, leur validité a été

confirmée et, de provisoires qu'elles étaient, elles sont devenues définitives; quant aux autres dispositions, elles ont été abrogées, et la situation de droit originale a par là même été rétablie.

D'autres motifs du remaniement étaient d'ordre constitutionnel. La loi concernant la restauration du droit autrichien sur les brevets n'avait pas seulement remis en vigueur les lois pertinentes en matière de droit des brevets, mais également et par la même occasion plusieurs ordonnances, remises en vigueur en tant qu'ordonnances et non en tant que lois. Or il ressort, en particulier de l'arrêt du 30 mars 1957⁵ de la Cour constitutionnelle abrogeant comme anticonstitutionnelle l'ordonnance du 15 septembre 1898 relative à la réglementation de la profession d'agent de brevets, que ce procédé était entaché d'un vice d'ordre constitutionnel. La loi sur les brevets remaniée a donc fourni l'occasion de supprimer des ordonnances en question non seulement ce vice mais encore celui qui découlait du fait qu'une grande partie des dispositions de ces ordonnances n'avait pas été expressément autorisée par la loi sur les brevets. Un grand nombre de dispositions jusqu'alors contenues dans des ordonnances d'exécution ont donc été incorporées dans la loi sur les brevets elle-même.

Il apparut enfin, au cours de la procédure législative et sur la base de l'expérience acquise dans l'application de la loi sur les brevets, qu'il était également nécessaire d'apporter certaines modifications au contenu juridique matériel de cette loi, sans pour autant que ces modifications répondent à tous les vœux de réforme exprimés par les milieux intéressés.

Les particularités importantes de la loi remaniée sont les suivantes:

1. Le nouvel article 4^{quater} de la Convention de Paris a incité à modifier l'article 2 de la loi sur les brevets, qui détermine la catégorie des inventions exclues de la protection de la loi.

Le nouvel article 2 de la loi sur les brevets maintient fondamentalement le motif de refus, déjà précédemment réglementé, que constitue l'illégalité de l'utilisation de l'invention. En conformité de l'article 4^{quater} de la Convention de Paris, il limite cependant l'applicabilité du motif d'exclusion de la protection que constitue l'illégalité en ce sens que les dispositions légales, ne restreignant ou ne limitant que la mise en vente ou en circulation de l'objet de l'invention ou, si cet objet est un procédé, que la mise en vente ou en circulation du produit réalisé directement au moyen de ce procédé, ne s'opposent pas à la délivrance d'un brevet⁶.

Le motif de refus, figurant à l'article 2 de la loi sur les brevets, que constituait la nocivité pour la santé, n'a pas été repris dans le texte législatif remanié, car l'Office des brevets n'était pas en mesure, faute de disposer des installations né-

* Hofrat et Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets.

¹ *La Propriété industrielle*, 1969, p. 110.

² *La Propriété industrielle*, 1970, p. 135; 1971, p. 175.

³ *Bundesgesetzblatt für die Republik Oesterreich (BGBl.)*, n° 78/1969.

⁴ BGBl. n° 123/1947; *La Propriété industrielle*, 1947, p. 202.

⁵ *Oesterreichisches Patentblatt (Oe. Pbl.)*, 1957, p. 117.

⁶ Voir le *Corrigendum* de l'article 2, p. 281 ci-dessus.

cessaires, de constater dûment cette nocivité sur la base d'essais, d'épreuves cliniques et d'autres expériences. Relevons que l'examen des inventions du point de vue de leur éventuelle nocivité pour la santé, que prévoyait la version précédente de l'article 2, n'avait en fait lieu que dans une mesure limitée, plus spécialement sous forme d'une simple consultation du Ministère fédéral des affaires sociales (section santé publique).

Les procédés ou les objets qu'une disposition légale déclare nocifs pour la santé demeureront cependant exclus de la protection, mais dorénavant en vertu du motif d'exclusion général que constitue l'illégalité et non plus en vertu de la nocivité pour la santé. Ce n'est que dans les cas où seule la vente de l'objet de l'invention est soumise à des limitations ou à des interdictions en raison de sa nocivité pour la santé que le brevet ne peut être refusé.

Le nouveau motif de refus prévu à l'article 2 — caractère contraire aux bonnes mœurs — comprend les motifs de refus que constituaient précédemment l'immoralité du but ou de l'utilisation de l'invention et le fait d'induire manifestement le public en erreur.

Les produits désinfectants ne sont désormais plus exclus de la protection des brevets en Autriche.

Les doctrines et les principes scientifiques, qui en soi déjà ne tombent pas sous le sens de la notion d'invention telle qu'elle est définie à l'article 1 de la loi sur les brevets, ne sont plus expressément mentionnés dans le nouvel article 2 comme ne pouvant jouir de la protection des brevets.

Le nouvel article 2 de la loi sur les brevets conserve en revanche sans modification l'interdiction de breveter des inventions dont l'objet est réservé à un monopole d'Etat (il existe actuellement en Autriche quatre monopoles d'Etat, relatifs aux eaux-de-vie, aux jeux de hasard, au sel et au tabac).

2. L'article 7 révisé, devenu article 21 (numérotation des articles conforme à la nouvelle publication de la loi en 1970⁷), énumère les prescriptions relatives au statut de mandataire en matière de brevets, que l'on trouvait aussi précédemment en partie dans des ordonnances.

Cet article introduit également une nouvelle prescription, selon laquelle les personnes ou les entreprises ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger ne peuvent faire valoir leurs droits auprès de l'Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques que par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un agent de brevets établi en Autriche (il est donc devenu obligatoire de se faire représenter par un avocat; précédemment il suffisait — sauf dans la procédure d'opposition — de se faire représenter par une personne domiciliée en Autriche, qui n'était pas obligatoirement juriste).

Une autre nouveauté est que le pouvoir de représentation auprès de l'Office des brevets conféré à un avocat ou à un agent de brevets habilite l'intéressé à faire valoir de plein droit (et donc sans que cela soit expressément stipulé dans la

procuration) par-devant l'Office des brevets et par-devant la Chambre suprême des brevets et des marques tous les droits conférés par la loi sur les brevets. Cette détermination légale de la nature d'un pouvoir délivré à un avocat ou à un agent de brevets vise à simplifier les modalités tant de la délivrance du pouvoir que de son examen par l'autorité compétente.

L'obligation pour tout mandataire auprès de l'Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques d'être domicilié en Autriche est, elle aussi, nouvelle dans la loi. Cette disposition affecte en premier lieu les agents de brevets étrangers, mais également les employés d'entreprises qui sont domiciliés à l'étranger.

3. Le nouveau délai fixé dans l'article 21, désormais article 36, de la loi sur les brevets, à l'échéance duquel peut être déposée une demande de concession d'une licence obligatoire, découle de l'article 5A, alinéa 4), de l'Acte de Lisbonne de la Convention de Paris.

4. L'institution jusqu'alors connue sous le nom de « chambre renforcée » n'a pas été reprise dans la loi remaniée. Aux termes de l'ancien article 37a) de la loi sur les brevets, le Président de l'Office des brevets pouvait, lorsqu'une question de droit avait été tranchée de différentes manières par les sections des recours ou par l'une d'entre elles, déférer cette question à une chambre composée de sept membres appelée à se prononcer de façon définitive. La décision de la chambre renforcée était par la suite obligatoire pour les sections des recours touchant la question de droit sur laquelle elle s'était prononcée. De telles décisions n'intervenaient pas dans le cadre de la procédure qui les avait suscitées, et leurs effets juridiques se faisaient sentir au-delà du cas d'espèce concret. Il s'agissait donc d'actes d'interprétation authentique, à l'encontre desquels des doutes d'ordre constitutionnel s'étaient élevés au cours des dernières années. Devant ces doutes, l'abrogation pure et simple des dispositions de l'article 37a) de la loi sur les brevets se présentait comme la solution la plus simple, et cela d'autant plus que la chambre renforcée n'avait de toute manière eu à se prononcer qu'à deux reprises depuis sa création en 1925, en l'occurrence en 1929 et en 1963.

5. Les demandes de brevets ayant fait l'objet de la publication prescrite étaient à l'origine exposées pendant deux mois de manière à permettre au public d'en prendre connaissance et aux intéressés de faire opposition. En 1947, la loi déjà évoquée concernant la restauration du droit autrichien sur les brevets avait porté, à titre provisoire au départ, la durée tant du délai d'exposition que du délai d'opposition à quatre mois à dater du jour de la publication dans le Bulletin des brevets. La même année, le délai de formation d'un recours contre les décisions des sections de dépôt, jusqu'alors d'un mois, avait été porté à deux mois. Ces prolongations de délais ont toutes été rendues définitives par la loi remaniée de 1969⁸. Une nouvelle réglementation introduite dans cette loi prévoit en outre que la motivation des recours formés peut encore être présentée au cours du mois suivant l'expiration du délai de recours⁹.

⁷ La loi sur les brevets remaniée, incorporant les modifications qui viennent d'être exposées, a été promulguée le 7 juillet 1970 (BGBl. n° 259/1970; Oe. Pbl. 1970, p. 121; *La Propriété industrielle*, 1971, p. 146); à cette occasion, les numéros des articles ont été changés de manière à obtenir une numérotation continue. Les articles cités ici le sont donc à la fois sous l'ancien numéro, antérieur à la nouvelle publication de la loi, et sous le nouveau.

⁸ Voir les articles 57 et 58 (devenus les articles 101 et 102) de la loi sur les brevets.

⁹ Voir les articles 39 et 63 (devenus les articles 70 et 108) de la loi sur les brevets.

6. En vertu des dispositions en vigueur jusqu'en 1969 de l'article 39a), désormais article 71, de la loi sur les brevets, la production de faits nouveaux au cours de la procédure de recours n'était soumise à aucune limitation. La section des recours avait toutefois interprété ces dispositions de façon restrictive et n'avait admis la production de faits nouveaux que lorsque la non-production par-devant la première instance n'était pas due à une négligence de la partie recourante. Afin de donner une base légale à cette jurisprudence, les dispositions en question ont été modifiées dans la loi remaniée de manière à ne permettre à l'avenir la production de faits et preuves nouveaux dans la procédure par-devant la section des recours que dans la mesure où ces faits et preuves servent à corroborer ou au contraire à réfuter des faits et preuves produits en temps utile au cours de la première instance.

7. La loi remaniée a purement et simplement abrogé les dispositions de l'ancien article 54c) de la loi sur les brevets selon lesquelles les droits de priorité concédés par la Convention de Paris ne pouvaient pas être revendiqués en Autriche en vertu d'un dépôt fait à l'étranger par un Autrichien. Les considérations qui avaient prévalu il y a plusieurs décennies pour faire adopter ces dispositions, à savoir que si le dépôt d'une demande de brevet pour une invention nationale était fait en premier lieu à l'étranger, cela ne nuirait pas seulement à l'esprit d'entreprise national mais aussi au développement de l'industrie nationale dans la mesure où elle n'aurait la possibilité de ne prendre connaissance qu'avec retard d'une invention, ne sont plus aujourd'hui tenues pour pertinentes. La réglementation désormais abrogée n'était de plus en plus considérée que comme une discrimination à l'égard des nationaux.

8. L'article 55, désormais article 99, de la loi sur les brevets a été modifié de manière à supprimer définitivement la partie de l'examen préalable des demandes de brevets visant à déterminer si les inventions considérées ne faisaient pas déjà manifestement l'objet d'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure, cette suppression n'ayant été décidée qu'à titre provisoire en 1947. Une réintroduction généralisée de l'examen des demandes de brevets aux fins de l'« identité » aurait en effet eu pour conséquence une surcharge injustifiable du travail imposé à l'Office des brevets. Il convient de relever à ce sujet que l'« identité » demeure cependant à la fois un motif d'opposition et un motif de nullité dans le texte remanié.

9. La loi remaniée a raccourci les délais fixés en 1947 et en vigueur depuis lors pour le dépôt de requêtes en restauration en l'état antérieur, la modification visant surtout à empêcher — dans l'intérêt de la sûreté du droit — qu'une telle requête puisse être déposée avec succès au-delà de douze mois après l'expiration du délai: ainsi en dispose l'article 85c), désormais article 131, de la loi sur les brevets.

10. Le délai fixé par l'article 114, désormais article 166, de cette loi pour le versement de la première annuité a été porté de deux à quatre mois, à compter de la publication de la demande de brevet dans le Bulletin des brevets. De plus, et conformément à l'article 5^{bis} de l'Acte de Lisbonne de la Con-

vention de Paris, le délai pour le versement à terme échu de la seconde annuité et des suivantes a été porté de trois à six mois.

Dans le domaine du droit des brevets, il convient encore de citer l'ordonnance du 11 novembre 1969¹⁰, ordonnance d'exécution tant de la loi sur les brevets que de la loi sur la protection des marques, contenant notamment des dispositions relatives aux documents prioritaires, aux paiements à l'Office des brevets, à la légalisation d'expédition de pièces de l'Office des brevets, aux requêtes introduisant des demandes de brevets, à la description des brevets et aux dessins, et abrogeant par ailleurs les nombreuses ordonnances d'exécution jusqu'alors en vigueur et en partie fort anciennes (et que l'on ne saurait énumérer ici en détail) de la loi sur les brevets, ainsi que l'ordonnance — également du 11 novembre 1969¹¹ — relative aux requêtes adressées à l'Office des brevets, à la procédure dans les affaires de brevets et de marques, et finalement à la création des Archives centrales des dessins et modèles industriels.

DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

La loi fédérale du 22 janvier 1969¹² a modifié dans une faible mesure, avec effet au 1^{er} octobre 1969, certaines dispositions de la loi concernant la protection des dessins et modèles industriels.

La présente « Lettre d'Autriche » se bornera à évoquer la modification intervenue dans les dispositions relatives aux usurpations de dessins et modèles industriels. Selon la loi, ce ne sont pas uniquement la reproduction ou l'imitation non autorisées d'un dessin ou d'un modèle protégé qui constituent une telle usurpation, mais également la vente de produits fabriqués en les utilisant. La loi considère désormais aussi comme reproduction illicite une telle reproduction opérée sans que son auteur ait connaissance du prototype protégé. Les nouvelles dispositions visent à assurer aux dessins ou modèles déposés sous pli cacheté, dont le contrevenant ne peut encore avoir connaissance pendant la première année suivant le dépôt, une protection contre les usurpations qui ne soit pas inférieure à celle dont jouissent les dessins ou modèles déposés ouverts¹³.

On pourrait encore citer à ce sujet l'ordonnance du 11 novembre 1969¹⁴ relative à la création de bureaux de dépôt des dessins et modèles et à la preuve du droit de priorité, ainsi que l'ordonnance mentionnée ci-dessus — également du 11 novembre 1969¹⁵.

¹⁰ BGBl. n° 386/1969.

¹¹ Oc. Pbl. 1969, p. 183. Cette ordonnance a été prise par le Président de l'Office des brevets, toutes les autres ordonnances en matière de brevets, de dessins et modèles industriels et de marques l'étant par le Cabinet fédéral, en l'occurrence par le Ministre fédéral du commerce, de l'artisanat et de l'industrie.

¹² BGBl. n° 80/1969.

¹³ La loi sur la protection des dessins et modèles industriels ainsi remaniée a été promulguée le 7 juillet 1970 (BGBl. N° 261/1970; Oc. Pbl. 1970, p. 121; *La Propriété industrielle*, 1971, p. 208); à cette occasion les articles en ont été renumérotés de manière à obtenir une numérotation continue.

¹⁴ BGBl. n° 387/1969.

¹⁵ Voir texte relatif à la note 10 ci-dessus.

MARQUES

La loi fédérale du 22 janvier 1969¹⁶, entrée en vigueur le 1^{er} octobre de la même année, constitue un remaniement de grande ampleur de la loi concernant la protection des marques.

La raison la plus importante de ce remaniement a été l'adhésion imminente de la République d'Autriche à l'Acte de Lisbonne de la Convention de Paris ainsi qu'à l'Acte de Nice de l'Arrangement de Madrid sur les marques. Ces adhésions ont en particulier eu pour conséquence l'établissement en Autriche des marques de service.

En vertu de l'article 6^{sexies} de l'Acte de Lisbonne de la Convention de Paris, les Etats membres s'obligent à protéger les marques de service, la forme de cette protection étant laissée à l'initiative de chaque Etat. De plus, les Etats adhérent à l'Acte de Nice de l'Arrangement de Madrid sur les marques sont tenus par l'article 1, alinéa 2), et l'article 3, alinéa 2), de cet acte d'accorder sur leur territoire la protection du droit des marques à une marque de service lors de son enregistrement international. Ces nouvelles réglementations internationales, venant s'ajouter aux efforts que déployaient depuis longtemps les milieux économiques autrichiens pour parvenir à ce but, ont conduit à étendre la protection des marques en Autriche aux signes servant à distinguer des services.

Parmi les autres raisons ayant entraîné le remaniement de la loi sur la protection des marques, il convient de mentionner des raisons d'ordre constitutionnel semblables à celles qui ont été exposées dans la section de la présente étude relative au droit des brevets, et par ailleurs certaines insuffisances qui étaient apparues à l'application des prescriptions jusqu'alors en vigueur et qu'il fallait donc éliminer.

On trouvera ci-après exposées sous sept rubriques d'importantes particularités de la loi remaniée.

1. Le motif d'exclusion — dont les racines plongeaient dans l'Histoire — contenu précédemment dans l'article 3, alinéa 1)a), de la loi sur la protection des marques, et qui visait des marques se composant exclusivement du portrait du Président de la République fédérale, n'a pas été repris: de telles marques — et ceci vaut également pour des marques comportant le portrait d'autres personnalités connues de la vie publique — seraient de toutes façons déjà exclues de l'enregistrement en raison du fait que l'emploi d'un tel portrait comme marque ou partie de marque constituerait un objet de scandale.

Le motif d'exclusion visé par l'article 3, alinéa 1)b), désormais article 4, alinéa 1)a) (désignation des paragraphes de la nouvelle promulgation de 1970 de la loi)¹⁷, de la loi sur la protection des marques a été énoncé avec plus de précision, de manière à établir clairement que les seules armoiries étrangères protégées par la disposition d'exclusion sont les armoiries d'Etat.

¹⁶ BGBl. n° 79/1969.

¹⁷ La loi sur la protection des marques remaniée, incorporant les modifications qui viennent d'être exposées, a été promulguée le 7 juillet 1970 (BGBl. n° 260/1970; Oe. Pbl. 1970, p. 121; *La Propriété industrielle*, 1971, p. 181); à cette occasion les numéros d'articles ont été changés de manière à obtenir une numérotation continue. Les articles cités ici le sont donc à la fois sous l'ancien numéro, antérieur à la nouvelle publication de la loi, et sous le nouveau.

Dans la version précédemment en vigueur de l'article 3, alinéa 1)d), désormais article 4, alinéa 1)c), de la loi sur la protection des marques, les signes d'organisations internationales étaient exclus de l'enregistrement en tant que marques en Autriche à condition que ce pays soit membre de l'organisation en question et pour autant qu'une ordonnance soit prise à cet effet et publiée dans le Bulletin fédéral des lois. Conformément à l'article 6^{ter} de l'Acte de Lisbonne de la Convention de Paris, cette disposition a été élargie en ce sens qu'il suffit désormais pour exclure de l'enregistrement en tant que marques en Autriche les signes d'organisations internationales qu'un pays adhérent à l'Union de Paris soit membre de l'organisation en question. Pour rendre effective cette interdiction de l'enregistrement, on a prévu de publier dans le Bulletin fédéral des lois tous les signes entrant en ligne de compte. Ces publications n'ont qu'un caractère déclaratoire.

2. La période de protection des marques a été nouvellement fixée par l'article 16, désormais article 19, de la loi sur la protection des marques. Alors que, d'après la réglementation précédente, la période de protection d'une marque enregistrée était de dix ans à dater du jour de l'enregistrement, on a désormais prévu — afin de simplifier la surveillance tant de la fin de la période de protection que du paiement de la taxe de renouvellement à l'Office des brevets — que cette période de protection écherrait dix ans après la fin du mois au cours duquel la décision de procéder à l'enregistrement a été prise. On a ainsi obtenu que les échéances des taxes de renouvellement tombent toujours à la fin d'un mois.

En outre, alors que jusqu'à présent il fallait, pour renouveler l'enregistrement d'une marque, que le titulaire de la marque fasse une demande de renouvellement par écrit et paie la taxe de renouvellement, il suffit désormais qu'il effectue le paiement de cette taxe; la nouvelle période de protection commence, indépendamment de la date du paiement de la taxe de renouvellement, immédiatement après la fin de la précédente période de protection à laquelle elle succède.

Le délai pour le paiement à terme échu de la taxe de renouvellement, qui était jusqu'alors de trois mois, a été porté à six mois en conformité de l'article 5^{bis} de l'Acte de Lisbonne de la Convention de Paris.

3. A l'article 22, désormais article 30, de la loi sur la protection des marques a été incorporé, dans un deuxième alinéa nouvellement créé, un nouveau motif de radiation, basé sur l'article 6^{septies} de l'Acte de Lisbonne de la Convention de Paris mais conçu et libellé conformément à la terminologie autrichienne.

Le délai pour la présentation d'une demande de radiation faite en vertu de l'article 22a), désormais article 31, de la loi sur la protection des marques, et fondée sur l'utilisation antérieure qualifiée d'un signe non enregistré et sur sa notoriété en tant qu'indication de provenance dans le commerce, a été porté de trois à cinq ans, conformément à l'article 6^{bis}, alinéa 2), de l'Acte de Lisbonne de la Convention de Paris.

Le recours au motif de radiation énoncé à l'article 22b), désormais 32, de la loi sur la protection des marques, et fondé sur l'utilisation du nom, de la raison sociale ou de la désignation particulière de l'entreprise du requérant, a été soumis à

une nouvelle condition découlant de la notion d'intérêt à la protection reconnu au demandeur potentiel de la radiation: l'utilisation de la marque dont la radiation est demandée doit être propre à faire naître, dans le commerce, le danger de confusion avec l'un des signes distinctifs de l'entreprise du requérant énoncés au début du présent paragraphe.

4. L'article 22l), désormais article 42, de la loi sur la protection des marques contient une nouvelle disposition en matière de procédure de radiation par l'entremise de l'Office des brevets, à savoir la sanction de l'absence de réplique de la part du titulaire de la marque. Alors qu'une telle absence de réplique n'entraînait, d'après la réglementation en vigueur, jusqu'alors, aucune suite juridique et qu'une décision devait être prise dans chaque cas, à l'issue de débats oraux, en fonction de la valeur des arguments présentés, la section des nullités de l'Office des brevets est désormais tenue en l'absence d'une réplique de prononcer la radiation requise de la marque ou de la limitation requise de la liste des produits ou des services. Cette nouvelle réglementation a entraîné une importante simplification de la procédure de radiation dans tous les cas où le titulaire de la marque concerné néglige — faute d'intérêt au maintien de sa marque — de prendre position par écrit sur la requête en radiation qui lui est soumise. Il convient de relever qu'en conséquence de la nouvelle réglementation l'omission non intentionnelle de présentation d'une réplique conduit elle aussi à la radiation de la marque contestée (la restauration en l'état antérieur peut toutefois être requise pour autant que les conditions en soient réunies).

5. Le droit de prendre connaissance des dossiers dans le domaine du droit des marques a été considérablement élargi par les dispositions de l'article 22t) nouvellement inséré, désormais article 50, de la loi sur la protection des marques. Tandis que jusqu'alors étaient applicables — même dans le cas des marques déjà enregistrées — les mêmes prescriptions, très strictes, que dans le domaine du droit des brevets, chacun peut désormais prendre connaissance des pièces d'un dossier relatives à une marque enregistrée encore protégée par la loi et en faire établir des extraits ou des copies.

En revanche, les personnes qui ne sont pas parties à une procédure du domaine du droit des marques encore en cours — par exemple une procédure d'enregistrement — ne pourront à l'avenir prendre également connaissance des dossiers qu'avec l'accord des parties ou en établissant la vraisemblance d'un intérêt juridique. La dénomination ou la reproduction d'une marque déposée et la liste des produits ou services doivent cependant être remis par l'Office des brevets à quiconque en fait la demande. De même, sont à communiquer à quiconque en fait la demande les renseignements suivants: date et identité de l'auteur du dépôt d'une marque (éventuellement identité du mandataire du déposant), nature de la priorité revendiquée, numéro du dossier du dépôt sur lequel la priorité est fondée, état de l'examen du dépôt, enfin transfert éventuel du droit né du dépôt et identité de son bénéficiaire.

6. La nouvelle version de l'article 32, désormais article 60, de la loi sur la protection des marques a supprimé le « principe de dépendance » des marques d'entreprises étrangères,

c'est-à-dire l'obligation pour une marque d'être protégée dans le pays d'origine comme condition préalable à sa protection en Autriche; on a ainsi suivi une tendance généralisée de l'évolution du droit sur le plan international. Ce « principe de dépendance » avait déjà été réduit dans une large mesure par l'Acte de Londres (1934) de la Convention de Paris pour les ressortissants des pays adhérant à cette Convention; l'Acte de Lisbonne (article 6, alinéas 2) et 3)) l'a purement et simplement supprimée pour ces ressortissants. La loi autrichienne remaniée l'a également supprimée en Autriche pour les ressortissants des autres pays.

7. La nouvelle version de l'article 32a), désormais article 61, de la loi sur la protection des marques a élaboré une nouvelle réglementation d'ensemble concernant les mandataires en matière de marques. En vertu des dispositions de cet article, les personnes ou entreprises ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger peuvent faire valoir comme par le passé leurs droits découlant de la loi sur la protection des marques auprès de la première instance chargée de l'enregistrement et de l'administration des marques (section juridique de dépôt B de l'Office des brevets) par l'entremise d'un mandataire domicilié en Autriche, qui n'est pas obligatoirement juriste; pour faire valoir ces droits auprès de la section des recours et de la section des nullités de l'Office des brevets, ainsi que de la Chambre suprême des brevets et des marques, ces personnes ou entreprises doivent cependant désormais obligatoirement se faire représenter par un avocat, un agent de brevets ou un notaire autrichiens (l'obligation de se faire représenter par un avocat n'avait précédemment cours que dans les procédures de radiation).

Autre réglementation nouvelle: le pouvoir constituant un avocat, un agent de brevets ou un notaire mandataire auprès de l'Office des brevets l'habilite de plein droit à faire valoir auprès de l'Office des brevets et de la Chambre suprême des brevets et des marques tous les droits découlant de la loi sur la protection des marques. L'obligation pour toute personne intervenant en tant que mandataire auprès de l'Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques d'être domiciliée en Autriche est également nouvelle. Des innovations similaires en ce qui concerne la loi sur les brevets ont déjà fait l'objet de commentaires (voir le point 2, page 303 ci-dessus).

Dans le domaine du droit des marques, il convient de mentionner encore les mesures suivantes.

Deux ordonnances, encore prises sous l'autorité de la loi sur la protection des marques dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 1969 (voir ci-dessus), ont exclu de l'enregistrement prévu par cette loi les signes d'organisations internationales. De ces deux ordonnances, seule est toutefois encore en vigueur celle du 17 avril 1968¹⁸ concernant les signes de la Banque des règlements internationaux et ceux de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire.

Depuis le 1^{er} octobre 1969, compte tenu de la situation légale modifiée (voir ci-dessus) et en considération des interdictions pertinentes d'enregistrer des signes d'organisations internationales, il n'est plus fait à ce sujet que des communica-

¹⁸ BGBl. n° 160/1968; Oe. Pbl. 1968, p. 107.

tions. De telles communications ont été faites en grand nombre à l'égard de quantité d'organisations internationales. On ne citera dans la présente « Lettre d'Autriche » que la communication du 17 mars 1970¹⁹, concernant les signes de l'Office africain et malgache de la propriété industrielle, celle du 23 juin 1970²⁰, concernant les signes de l'Association européenne de libre échange, ainsi que celle du 1^{er} septembre 1970²¹, concernant les signes de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

A l'occasion de l'établissement des marques de service, une ordonnance du 1^{er} octobre 1969²², a fixé une classification conforme, correspondant à la classification similaire déjà fixée pour les produits²³. Les deux classifications n'ont cependant été appliquées en Autriche même que jusqu'à l'entrée en vigueur à l'égard de ce pays, le 30 novembre 1969, de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce (voir à ce sujet la section de la présente étude relative aux accords internationaux).

Il y aurait lieu de mentionner encore l'ordonnance du 11 novembre 1969²⁴, ordonnance d'exécution tant de la loi sur les brevets que de la loi sur la protection des marques, contenant notamment des dispositions relatives aux documents prioritaires, aux paiements à l'Office des brevets et à la légalisation d'expédition de pièces de l'Office des brevets, et abrogeant par ailleurs les ordonnances d'exécution jusqu'alors en vigueur et en partie fort anciennes (et que l'on ne saurait énumérer ici en détail) de la loi sur la protection des marques, ainsi que l'ordonnance mentionnée ci-dessus — également du 11 novembre 1969²⁵.

En ce qui concerne Hong-Kong et Singapour, qui ne sont ni l'un ni l'autre membre de l'Union de Paris, des communications en date du 31 juillet 1970²⁶ et du 21 janvier 1971 respectivement²⁷ ont établi que les marques d'entreprises ayant leur siège en Autriche jouissent dans ces deux territoires de la même protection que les marques d'entreprises y ayant leur siège, et par conséquent que les marques d'entreprises ayant leur siège à Hong-Kong ou à Singapour jouissent en Autriche de la protection conférée par la loi sur la protection des marques (une telle constatation officielle est, selon la loi autrichienne sur la protection des marques, une condition préalable fondamentale pour que des marques d'entreprises ayant leur siège dans un pays n'adhérant pas à l'Union de Paris puissent être admises également en Autriche au bénéfice de la protection légale).

CONCURRENCE DÉLOYALE

La loi fédérale du 26 septembre 1923²⁸ contre la concurrence déloyale a été modifiée pendant la période étudiée par les lois du 11 décembre 1968²⁹ et du 17 février 1971³⁰.

Mais alors que la première de ces deux dernières lois n'a entraîné qu'une modification de la clause dite d'exécution, la seconde — dénommée ci-après par commodité « loi remaniée » — a eu pour conséquence des modifications considérables de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, les plus importantes sans doute au cours des presque cinquante ans d'existence de la loi.

L'objectif général de la loi remaniée a été de favoriser plus encore que par le passé la loyauté de la concurrence et avant tout d'améliorer la protection du consommateur dans le cadre de l'économie de marché.

L'élévation de la protection du public contre les tromperies en affaires constitue un objet essentiel de la loi remaniée. A cette fin, l'interdiction de toute réclame mensongère édictée dans l'article 2 jusqu'alors en vigueur de la loi contre la concurrence déloyale a été élargie et vise désormais tout acte de tromperie, de sorte qu'il est maintenant possible de s'opposer non plus seulement à de la publicité fallacieuse contenue dans des publications ou dans des communications adressées à un large cercle de destinataires, mais d'une façon plus générale à toute tromperie à des fins publicitaires en affaires.

C'est ainsi que par suite de l'extension de la catégorie des actions contraires à la concurrence qui sont énumérées à titre d'exemple à l'article 2 précité de la loi remaniée, il est désormais possible, par exemple, de mettre fin au moyen d'une plainte en omission au procédé assez courant qui consiste pour un représentant de commerce à faire état au cours de son démarchage de qualités officielles pour inciter l'acheteur éventuel à conclure un achat. Plus encore, il est établi qu'à l'avenir il faudra compter au nombre des indications publicitaires illicites des cas d'indications de prix trompeuses tels que ceux où le vendeur accroche l'œil du public sur un certain nombre d'offres de prix avantageux, lui donnant ainsi l'impression que tous les produits sont vendus aux mêmes conditions.

L'état des faits susceptibles de sanctions pénales visés à l'article 4 de la loi contre la concurrence déloyale a été adapté aux dispositions de l'article 2 précité, en même temps que le libellé en était simplifié.

On a par ailleurs cherché à atteindre mieux encore l'objectif général énoncé ci-dessus de la loi remaniée en habilitant à l'avenir, en vertu de l'article 14 de cette loi, d'autres catégories d'intéressés que celles qui en avaient le droit jusqu'alors — concurrents et Chambre fédérale des arts et métiers — à introduire une plainte en omission conformément à l'article 2 précité de la loi remaniée: Conseil autrichien des chambres de travailleurs, Conférence des présidents des chambres d'agriculture d'Autriche et Confédération autrichienne des syndicats (la première et la troisième de ces corporations sont des associations de salariés, la seconde l'organe directeur des associations d'intérêts paysans).

Les dispositions de l'article 32 de la loi contre la concurrence déloyale et leur « autorisation exécutoire » relative à la désignation des marchandises ont également été étendues par

¹⁹ BGBl. n° 120/1970; Oe. Pbl. 1970, p. 64.

²⁰ BGBl. n° 214/1970; Oe. Pbl. 1970, p. 119.

²¹ BGBl. n° 304/1970; Oe. Pbl. 1970, p. 144.

²² BGBl. n° 349/1969; Oe. Pbl. 1969, p. 171.

²³ BGBl. n° 207/1947; *La Propriété industrielle*, 1948, p. 87.

²⁴ BGBl. n° 386/1969.

²⁵ Voir texte relatif à la note ¹⁰ ci-dessus.

²⁶ BGBl. n° 271/1970; Oe. Pbl. 1970, p. 134.

²⁷ BGBl. n° 50/1971; Oe. Pbl. 1971, p. 25.

²⁸ BGBl. n° 531/1923; Oe. Pbl. 1923, p. 81; *La Propriété industrielle*, 1924, p. 3.

²⁹ BGBl. n° 11/1969; Oe. Pbl. 1969, p. 51.

³⁰ BGBl. n° 74/1971; Oe. Pbl. 1971, p. 53.

la loi remaniée: il est désormais possible de prescrire par ordonnance que la désignation de la nature d'une marchandise comporte en plus des précisions déjà exigées, l'indication du prix (le cas échéant par rapport à des unités de poids ou de quantité), du nom ou de la raison commerciale ainsi que du siège du producteur ou du revendeur (l'autorisation exécutoire précitée n'exigeait jusqu'alors en ce qui concerne la désignation des marchandises que la mise en évidence de la quantité, de la nature ou de l'origine géographique).

Au cours de la période étudiée, de nouvelles ordonnances d'exécution de la loi fédérale contre la concurrence déloyale ont été prises: ainsi l'ordonnance du 9 décembre 1968 relative à la désignation des denrées alimentaires présentées sous emballage³¹, modifiée par l'ordonnance du 11 décembre 1970³², l'ordonnance du 11 décembre 1968³³ relative au commerce des produits de lavage, l'ordonnance du 30 septembre 1970 relative au commerce du chocolat en plaques, en bâtons ou en blocs³⁴, et l'ordonnance du 27 juillet 1971 relative au commerce de produits chimiques de consommation présentés sous emballage³⁵. En outre, l'ordonnance du 28 juillet 1964 relative au commerce des pommes de terre³⁶ a été modifiée et complétée par l'ordonnance du 10 septembre 1968³⁷.

ACCORDS INTERNATIONAUX

Pendant la période considérée, l'Autriche est devenue partie à l'Acte de Lisbonne du 31 octobre 1958 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ainsi qu'à l'Acte de Nice du 15 juin 1957 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce³⁸. L'Acte de Lisbonne de la Convention de Paris est entrée en vigueur à l'égard de l'Autriche

le 30 novembre 1969³⁹, l'Acte de Nice de l'Arrangement de Madrid sur les marques, le 8 février 1970⁴⁰; en ce qui concerne ce dernier arrangement, l'Autriche a fait la déclaration prévue par l'article 3^{bis}, alinéa 1), à l'effet que la protection découlant d'un enregistrement international ne s'appliquera en Autriche qu'à condition que le titulaire de la marque en fasse expressément la demande. Par ailleurs, le 30 novembre 1969 a pris effet en Autriche le règlement d'exécution transitoire, daté du 15 décembre 1966, de l'Arrangement de Madrid sur les marques. Enfin, le 1^{er} octobre 1970 sont entrés en vigueur en Autriche la nouvelle ordonnance d'application du 29 avril 1970 ainsi que les montants modifiés des frais prévus dans l'article 8 de l'Arrangement de Madrid sur les marques⁴¹.

Au cours de la période étudiée, l'Autriche est par ailleurs devenue partie à l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce. Cet arrangement est entré en vigueur à l'égard de l'Autriche le 30 novembre 1969⁴². De ce fait, les classifications des produits⁴³ et des services⁴⁴ jusqu'alors en vigueur sont devenues sans objet; elles ne sont plus appliquées. De plus, ont pris effet en Autriche aux dates du 2 octobre 1970 et du 23 mars 1971 respectivement les modifications et adjonctions apportées en juillet 1970 à la classification internationale en question par le Comité d'experts constitué auprès du Bureau international⁴⁵.

Finalement, l'Autriche a adhéré le 3 mars 1971 à la Convention européenne du 11 décembre 1953 relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets. Cette Convention est entrée en vigueur à l'égard de l'Autriche le 1^{er} avril 1971⁴⁶.

On notera encore que l'Autriche a signé le 22 décembre 1970⁴⁷ le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) conclu à Washington le 19 juin 1970 et non encore en vigueur.

³¹ BGBl. n° 453/1968; Oe. Phl. 1969, p. 17.

³² BGBl. n° 420/1970; Oe. Phl. 1971, p. 1.

³³ BGBl. n° 454/1968; Oe. Phl. 1969, p. 19.

³⁴ BGBl. n° 309/1970; Oe. Phl. 1970, p. 143.

³⁵ BGBl. n° 303/1971; Oe. Phl. 1971, p. 117.

³⁶ BGBl. n° 208/1964; Oe. Phl. 1964, p. 143.

³⁷ BGBl. n° 365/1968.

³⁸ L'Autriche était partie à ces deux actes internationaux depuis le 1^{er} janvier 1909 déjà, en dernier lieu dans leurs Actes de Londres.

³⁹ *La Propriété industrielle*, 1969, p. 343.

⁴⁰ *La Propriété industrielle*, 1970, p. 38.

⁴¹ *La Propriété industrielle*, 1970, pp. 214 et seq.

⁴² *La Propriété industrielle*, 1969, p. 343.

⁴³ BGBl. n° 207/1947.

⁴⁴ BGBl. n° 349/1970.

⁴⁵ *La Propriété industrielle*, 1970, pp. 345 et seq.

⁴⁶ *La Propriété industrielle*, 1971, p. 71.

⁴⁷ Oe. Phl. 1971, p. 9.

BIBLIOGRAPHIE

Sélection de nouveaux ouvrages

BLOXAM (G. A.). *Licensing Rights in Technology*. Londres, Gower Press, 1972. - 236 pp.

Von BONIN (Erik). *Ist Artikel 85 des EWG-Vertrages ein Schutzgesetz I. S. des § 823 ABS. 2 BGB?* Sarrebruck, Université de la Sarre, 1970. - 160 pp.

BURRELL (T. D.). *South African Patent Law and Practice*. Durban, Butterworths, 1972. - 475 pp.

DAVIS (James F.). *U. S. Court of Claims Patent Practice*. Washington, Patent Resources Group, 1970. - 255 pp.

GOLDSCHMID (K. S.). *International Licence Contracts, a Practical Guide*. Copenhagen, Udenrigsministeriets Erhvervstjeneste, 1968. - 133 pp.

- KOURA (Salah). *Ikhtiraat el-omilynn wa el-houkouq allati tarid alayha* (fascicule en français: Les inventions des travailleurs et les droits qui en résultent. - 25 pp.). Le Caire, Imprimerie Mondiale, 1970. - 400 pp.
- SAVICHEV (G. P.). *Tekhnicheskii progress i voprosy izobretnel'skogo prava*. Moscou, Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta, 1972. - 132 pp.
- STASZKÓW (Michał). *Problemy wynalazczości pracowniczey i rocnalniczej*. Katowice, « Slask », 1972. - 140 pp.
- TROLLER (Alois). *Immaterialgüterrecht. Potentrecht, Markenrecht, Urheberrecht, Muster- und Modellrecht, Wettbewerbsrecht*. Bâle et Stuttgart, Helbing & Lichtenhahn, 1968-1971. - 2 vol., 1308 pp.
- WEINSTEIN (Z.). *Le régime fiscal de la propriété industrielle*. Paris, J. Delmas, 1972. - 197 pp.
- ZIPSE (Erich). *Erfindungs- und Patentwesen auf den Gebieten moderner Technologien*. Weinheim/Bergstr., Chemie, 1971. - 182 pp.

* * *

La propriété industrielle en Espagne, au Portugal et en Amérique latine — Guide de législation et des coutumes, 1971. Clarke, Modet & Cie, Madrid, 1971. 161 pages.

Les Bureaux Clarke, Modet & Cie, à Madrid, ont édité le recueil ci-dessus en quatre langues, à savoir en allemand, en anglais, en espagnol et en français.

Ces recueils résument les principales informations en matière de droit des brevets, des modèles d'utilité s'il y a lieu, des dessins et modèles industriels et des marques (p. ex. documents nécessaires pour le dépôt des demandes de brevets d'invention, procédure d'opposition pour les modèles d'utilité, classification utilisée pour les marques, etc.), et ce, pour l'Espagne, le Portugal et chacun des pays latino-américains, ainsi que l'essentiel des dispositions à ce sujet des conventions panaméricaines.

G. R. W.

* * *

L'épuisement du droit du breveté. Rapports et discussions, 1^{re} rencontre de propriété industrielle, organisée par les Facultés de droit et sciences économiques de Nice et Montpellier, à Nice en 1970. Librairies techniques, 1971. 152 pages.

Le titulaire d'un brevet fabrique des produits couverts par un brevet et les met sur le marché, en précisant sur chacun de ces produits que « ce produit ne peut être revendu que contre paiement d'une redevance au titulaire du brevet » ou que « ce produit ne peut être revendu que dans un territoire donné ». Conformément aux législations sur les brevets, le titulaire possède, entre autres, le droit exclusif de vendre un produit breveté ou un produit fabriqué grâce à un procédé breveté. Peut-il faire usage de ce droit de manière à réglementer chaque transaction subséquente concernant chacun des produits en question? Les opinions des juristes varient, aussi bien au sujet de la réponse qu'au sujet du fondement légal de cette dernière.

Selon la doctrine de l'épuisement du droit du breveté, qui semble gagner du terrain dans certains pays, la réponse est négative: une fois que le titulaire du brevet, ou toute personne agissant sous son autorité, met le produit breveté sur le marché, les droits relatifs à ce produit, qui résultent du brevet, sont « épuisés » (cette doctrine s'applique non seulement aux brevets, mais également aux autres formes de la propriété intellectuelle). Mais même chez les auteurs qui sont d'accord avec cette doctrine, les avis peuvent différer quant à son application à la question suivante: le demandeur obtient un brevet pour son produit dans les pays A et B. Il met ce produit sur le marché dans le pays A, où le défendeur l'acquiert légalement. Le défendeur importe le produit dans le pays B. Ce faisant, porte-t-il atteinte à l'autre brevet du demandeur? Les droits découlant du brevet sont épuisés dans le pays A, mais le sont-ils automatiquement dans le pays B? Ce problème est particulièrement important en relation avec le Marché commun, en raison des dispositions du Traité de Rome et de la réglementation que contiendra la future Convention CEE sur les brevets.

Les questions qui précèdent, et d'autres encore, ont été discutées par d'éminents experts européens en la matière, lors de la 1^{re} rencontre de propriété industrielle susmentionnée. La situation juridique de chaque pays de la Communauté économique européenne et à l'intérieur même de cette Communauté a été exposée par un expert, et chaque exposé a été immédiatement suivi d'une discussion. Un rapport de synthèse, établi par un juriste européen éminent, a clôturé les travaux de cette rencontre.

Tous ces exposés sont reproduits, et les discussions qui les ont suivies sont résumées, dans *L'épuisement du droit du breveté*. Le lecteur de cet ouvrage ne doit pas s'attendre à trouver un exposé uniforme et calme de la doctrine de l'épuisement. Il trouvera au contraire le reflet de discussions animées, d'opinions divergentes — même entre experts d'un seul et même pays —, ce qui lui donnera une image exceptionnellement claire de l'ensemble de la doctrine.

D. D.

CALENDRIER

Réunions organisées par l'OMPI

30 octobre au 3 novembre 1972 (Genève) — Comité d'experts concernant les licences de brevets

But: Etude de problèmes concernant le transfert des connaissances techniques aux pays en voie de développement et les licences de brevets — Invitations: Algérie, Allemagne (Rép. féd.), Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Kenya, Mexique, Pakistan, Philippines, Royaume-Uni, Sénégal, Soudan, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Union soviétique, Venezuela, Zaïre — Observateurs: Organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales intéressées

20 au 25 novembre 1972 (Munich) — Classification internationale des brevets (IPC) — Bureau du Comité ad hoc mixte

28 novembre au 1^{er} décembre 1972 (Munich) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité ad hoc mixte

4 au 8 décembre 1972 (La Haye) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail I du Comité ad hoc mixte

- 5 au 12 décembre 1972 (Genève) — Comité d'experts concernant l'enregistrement des marques
But: Examen du projet de Règlement d'exécution (TRT/DC/2) — *Invitations:* Pays membres de l'Union de Paris; organisations intéressées
- 13 décembre 1972 (Genève) — Sous-comité pour le bâtiment du siège de l'OMPI
Membres: Allemagne (Rép. féd.), Argentine, Cameroun, Etats-Unis d'Amérique, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Suisse, Union soviétique
- 13 au 15 décembre 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique
- 12 au 16 février 1973 (Londres) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail V du Comité ad hoc mixte
- 20 au 30 mars 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Bureau du Comité ad hoc mixte
- 2 au 6 avril 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité ad hoc mixte
- 9 au 13 avril 1973 (Genève) — Comité d'experts chargé d'étudier une loi-type pour les pays en voie de développement concernant les appellations d'origine
But: Etude d'un projet de loi-type — *Invitations:* Pays en voie de développement, membres de l'Organisation des Nations Unies — *Observateurs:* Organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales intéressées
- 17 mai au 12 juin 1973 (Vienne) — Conférence diplomatique concernant (a) l'enregistrement international des marques, (b) la classification internationale des éléments figuratifs des marques, (c) la protection des caractères typographiques
- 4 au 8 juin 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail I du Comité ad hoc mixte
- 18 au 22 juin 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail II du Comité ad hoc mixte
- 2 au 6 juillet 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail III du Comité ad hoc mixte
- 9 au 13 juillet (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail IV du Comité ad hoc mixte
- 10 au 14 septembre 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail V du Comité ad hoc mixte
- 29 octobre au 2 novembre 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Bureau du Comité ad hoc mixte
- 5 au 9 novembre 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité ad hoc mixte
- 19 au 27 novembre 1973 (Genève) — Organes administratifs de l'OMPI (Assemblée générale, Conférence, Comité de coordination) et des Unions de Paris, Berne, Madrid, Nice, Lisbonne et Locarno (Assemblées, Conférences de représentants, Comités exécutifs)
- 3 au 11 décembre 1973 (Paris) — Sessions du Comité exécutif de l'Union de Berne et des Comités intergouvernementaux établis par la Convention de Rome (droits voisins) et la Convention universelle sur le droit d'auteur

* Lieu à préciser ultérieurement.

Réunions de l'UPOV

- 7 au 10 novembre 1972 (Genève) — Conférence diplomatique
But: Modification de la Convention
- 8 et 9 novembre 1972 (Genève) — Conseil
- 5 au 7 décembre 1972 (Genève) — Groupe de travail sur les dénominations variétales
- 13 et 14 mars 1973 (Genève) — Comité directeur technique
- 2 au 6 juillet 1973 (Londres/Cambridge) — Symposium sur les droits d'obtenteur

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

- 12 au 18 novembre 1972 (Mexico) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — Congrès
- 11 au 15 décembre 1972 (La Haye) — Institut international des brevets — Conseil d'administration
- 13 au 23 février 1973 (Bruxelles) — Communauté économique européenne — Groupe d'experts « Brevet communautaire »
- 20 au 26 mai 1973 (Rio de Janeiro) — Chambre de commerce internationale — Congrès
- 10 septembre au 6 octobre 1973 (Munich) — Conférence diplomatique sur le brevet européen
- 28 octobre au 3 novembre 1973 (Jérusalem) — Syndicat international des auteurs — Congrès

AVIS DE VACANCES D'EMPLOI A L'OMPI

Les postes suivants sont mis au concours:

Mise au concours N° 187

Conseiller technique — Section « ICIREPAT »

(Division de la Propriété industrielle)

Catégorie et grade: P. 4

Fonctions principales:

Le titulaire sera appelé à assister le Chef de la Section ICIREPAT dans l'exécution du programme technique de l'OMPI dans le domaine de la documentation en matière de brevets et de la recherche documentaire, dans le cadre du programme du Comité de l'Union de Paris pour la coopération internationale en matière de méthodes de recherches documentaires entre offices de brevets (ICIREPAT).

Ses attributions comprendront en particulier:

- a) la participation à la préparation du programme de l'OMPI dans les domaines susmentionnés; ce programme comporte principalement:
 - i) l'établissement de formats normalisés de bandes magnétiques pour l'échange de données entre offices de brevets sur le plan international;
 - ii) l'étude de l'utilité d'application aux documents brevets des divers systèmes de stockage et d'extraction de documents par ordinateur ou à l'aide d'ordinateurs;
 - iii) la coordination des travaux d'indexation accomplis dans le cadre du programme des « systèmes communs »;
 - iv) la préparation de recommandations sur la présentation matérielle des documents brevets;
 - v) le contrôle et la mise à jour d'une enquête sur la production actuelle et envisagée des microformats;
 - vi) la préparation de normes en matière de microformats;
 - vii) l'étude des conditions requises pour la reproduction de textes et de données bibliographiques afférents aux documents brevets sous une forme assimilable par ordinateur en vue de la photocomposition;
- b) la préparation des réunions organisées par l'OMPI, notamment la préparation de documents et de rapports y relatifs;
- c) la préparation de rapports sur les travaux accomplis et prévus dans le cadre des activités susmentionnées;
- d) la collaboration à la coordination des travaux de l'Institut international des brevets et des offices de brevets participant au programme technique relatif aux domaines susmentionnés;
- e) la participation aux réunions d'autres organisations internationales traitant des questions de documentation et de recherche documentaire en matière de brevets.

Qualifications requises:

- a) Diplôme universitaire dans une branche scientifique ou technologique ou formation équivalente.
- b) Connaissance approfondie et expérience pratique de l'utilisation de l'équipement de traitement automatique de l'information (ordinateurs) aux fins de la recherche documentaire.
- c) Excellente connaissance de l'une et au moins une bonne connaissance de l'autre des deux langues de travail suivantes: anglais, français.

Une expérience pratique des problèmes de documentation en matière de brevets constituerait un avantage.

Nouvelle date limite pour le dépôt des candidatures: 1^{er} décembre 1972.

*Mise au concours N° 188**

Assistant technique — Section « ICIREPAT »

(Division de la Propriété industrielle)

Catégorie et grade: P. 3

Fonctions principales:

Le titulaire sera appelé à collaborer à l'exécution du programme technique de l'OMPI dans le domaine de la documentation en matière de brevets et de la recherche documentaire, dans le cadre du programme du Comité de l'Union de Paris pour la coopération internationale en matière de méthodes de recherches documentaires entre offices de brevets (ICIREPAT).

Ses attributions comprendront en particulier:

- a) la collaboration à la préparation du programme de l'OMPI dans les domaines susmentionnés; ce programme comporte principalement:
 - i) l'établissement de formats normalisés de bandes magnétiques pour l'échange de données entre offices de brevets sur le plan international;
 - ii) l'étude de l'utilité d'application aux documents brevets des divers systèmes de stockage et d'extraction de documents par ordinateur ou à l'aide d'ordinateurs;
 - iii) la coordination des travaux d'indexation accomplis dans le cadre du programme des « systèmes communs »;
 - iv) la préparation de recommandations sur la présentation matérielle des documents brevets;
 - v) le contrôle et la mise à jour d'une enquête sur la production actuelle et envisagée des microformats;
 - vi) la préparation de normes en matière de microformats;
 - vii) l'étude des conditions requises pour la reproduction de textes et de données bibliographiques afférents aux documents brevets sous une forme assimilable par ordinateur en vue de la photocomposition;
- b) la collaboration à la préparation des réunions organisées par l'OMPI, notamment la préparation de documents et de rapports y relatifs;
- c) la collaboration à la préparation de rapports sur les travaux accomplis et prévus dans le cadre des activités susmentionnées;
- d) la collaboration à la coordination des travaux de l'Institut international des brevets et des offices de brevets participant au programme technique relatif aux domaines susmentionnés.

Qualifications requises:

- a) Diplôme universitaire dans une branche scientifique ou technologique appropriée, ou formation équivalente.
- b) Bonnes connaissances et expérience dans le domaine de la recherche documentaire.
- c) Excellente connaissance de l'une et au moins une bonne connaissance de l'autre des deux langues de travail suivantes: anglais, français.

Une expérience pratique dans la recherche documentaire et l'examen des demandes de brevets, notamment à titre d'examineur, ainsi que des problèmes de documentation en matière de brevets, constituerait un avantage.

Nouvelle date limite pour le dépôt des candidatures: 1^{er} décembre 1972.

* Deux recrutements interviendront sur la base de cette mise au concours.

*Mise au concours N° 190**Assistant pour les Relations extérieures
(Division des Relations extérieures)**Catégorie et grade: P. 3**Fonctions principales:*

Le titulaire de ce poste sera, d'une façon générale, appelé à assister le Chef de la Division dans les relations de l'OMPI avec les Etats membres et les organisations intergouvernementales ainsi que dans l'accomplissement de certaines autres tâches incombant à la Division. Ses attributions comprendront en particulier:

- a) des relations avec les autorités gouvernementales, dans le cadre des compétences de la Division;
- b) la collaboration à la préparation et à l'organisation de réunions tenues par l'OMPI ainsi que la rédaction de documents, concernant notamment le droit de la propriété intellectuelle dans les pays en voie de développement;
- c) des contacts avec les organisations intergouvernementales, notamment celles du système des Nations Unies;
- d) la participation à des réunions de ces organisations;
- e) l'établissement de rapports et autres documents de travail ayant trait aux activités desdites organisations, dans la mesure où ces activités intéressent l'OMPI.

Qualifications requises:

- a) Diplôme universitaire en droit ou autre titre universitaire dans un domaine approprié (sciences politiques, administration publique, notamment).
- b) Bonne connaissance pratique des activités et procédures des Nations Unies, ainsi que de leurs organes et Institutions spécialisées. Des connaissances dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne ses aspects internationaux, seraient un avantage.
- c) Excellente connaissance de la langue anglaise et au moins une bonne connaissance de la langue française.

Date limite pour le dépôt des candidatures: 30 novembre 1972.

En ce qui concerne les postes susmentionnés:

Nationalité:

Les candidats doivent être ressortissants de l'un des Etats membres de l'OMPI, de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne. A aptitudes égales, préférence sera donnée aux nationaux d'Etats dont aucun ressortissant ne fait actuellement partie du personnel de l'OMPI.

Catégorie de la nomination:

Engagement pour une période déterminée de deux ans avec possibilité de renouvellement; ou engagement pour une période de stage de deux ans et nomination à titre permanent après accomplissement satisfaisant de la période de stage.

Limite d'âge:

Les candidats doivent avoir moins de 50 ans à la date de la nomination en cas d'engagement pour période de stage.

Date d'entrée en fonctions:

A convenir.

Condidatures:

Le *formulaire de condidature* ainsi que l'avis de vacance (qui précise les *conditions d'emploi*) seront remis aux personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces mises au concours. Prière d'écrire au Chef de la Division administrative de l'OMPI, 32, chemin des Colombettes, 1211 Genève, Suisse, en se référant au numéro de la mise au concours.