

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)

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

88^e année - N° 11
NOVEMBRE 1972

Sommaire

ORGANES ADMINISTRATIFS

— Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Comité de coordination	314
— Union de Paris. Comité exécutif	315
— Union de Madrid. Assemblée et Comité des Directeurs des offices nationaux de la propriété industrielle	316
— Union de Locarno. Assemblée	316
— Liste des participants (réunions de l'OMPI et des Unions de Paris, Madrid et Locarno)	317
— Union de Lisbonne. Conseil	317

UNIONS INTERNATIONALES

— Union de Madrid. Nouveau barème des émoluments et des taxes	318
---	-----

LÉGISLATION

— Inde. Loi de 1970 sur les brevets (articles 1 à 72)	319
— Italie. Décrets concernant la protection temporaire à des expositions	337

ÉTUDES GÉNÉRALES

— Le brevet européen en 1972 (J. B. van Beuthem)	337
— Épuisement des droits exclusifs attachés aux brevets et libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché commun (Ulrich Schatz)	347

NOUVELLES DIVERSES

— Colombie	354
----------------------	-----

CALENDRIER	355
----------------------	-----

Avis de vacance d'emploi à l'OMPI	356
---	-----

ORGANES ADMINISTRATIFS

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle Comité de coordination

Troisième session ordinaire

(Genève, 25 au 30 septembre 1972)

Note *

Vingt-quatre des vingt-sept Etats membres du Comité de coordination ont été représentés: *membres ordinaires*: Allemagne (République fédérale), Argentine, Australie, Brésil, Cameroun, Canada, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Italie, Japon, Kenya, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Suisse, Tunisie, Union soviétique (20); *membres associés*: Mexique, Philippines, Pologne, Sri Lanka (Ceylan) (4). Le Pakistan, membre ordinaire, ainsi que l'Inde et le Zaïre, membres associés, n'ont pas été représentés.

Les autres Etats et les organisations indiqués dans la liste des participants (voir ci-après) étaient représentés à titre d'observateurs.

Rapport d'activités. Le Comité de coordination a examiné le rapport du Directeur général sur les activités du Bureau international depuis septembre 1971; il en a pris note et l'a approuvé. Au cours de cet examen, le travail accompli dans le domaine de l'assistance technique aux pays en voie de développement a été relevé avec une particulière satisfaction. Un certain nombre de délégations ont indiqué que leurs offices nationaux de propriété industrielle demeuraient prêts à recevoir des stagiaires provenant de pays en voie de développement. La délégation du Brésil a exprimé sa reconnaissance pour l'aide que son pays a reçue de l'Office des brevets de l'Allemagne (Rép. féd.) et du Bureau international en vue de la modernisation du système brésilien des brevets.

Questions financières relatives à l'année 1971. Le Comité de coordination a pris note, en les approuvant, des comptes du Bureau international et du rapport des vérificateurs des comptes y relatif ainsi que des autres informations concernant les questions financières relatives à l'exercice 1971.

Programme et budget pour l'année 1973. Le Comité de coordination a établi le programme et le budget de la Conférence pour 1973. Ils comprennent les dépenses de la deuxième session ordinaire de la Conférence de l'OMPI, une campagne d'information, des cours d'enseignement, les programmes de stage en faveur des pays en voie de développement ainsi que l'envoi d'experts dans ces pays, l'établissement de lois-types pour les pays en voie de développement, la réunion en Asie d'un séminaire régional pour les pays en voie de développement, des études et des réunions concernant l'octroi de li-

ences de brevets ainsi que d'autres mesures destinées à faciliter ou à organiser le transfert de la technologie, brevetée ou non, aux pays en voie de développement et l'application des techniques d'information au service du développement.

Changements de classes de contribution. Le Comité de coordination a approuvé une solution permettant, dans certaines conditions, à un pays qui s'est mis au bénéfice du privilège de cinq ans prévu dans les Actes de Stockholm des Conventions de Paris et de Berne de choisir une nouvelle classe de contribution ou de changer de classe ultérieurement; ce choix ou le changement demeurerait en vigueur jusqu'à la fin de 1975.

Ratifications et adhésions. Le Comité de coordination a pris note en l'approuvant du rapport du Directeur général résumant l'état des acceptations (ratifications ou adhésions) des traités révisés ou adoptés lors de la Conférence de Stockholm de 1967, ou après, et administrés par l'OMPI. Le Comité de coordination a également approuvé des mesures destinées à attirer l'attention des Etats sur l'intérêt d'envisager, s'ils ne l'ont pas déjà fait, d'adhérer à ces traités dans un proche avenir et a demandé au Directeur général d'établir des rapports sur l'état des ratifications et adhésions concernant la Convention OMPI et les traités administrés par l'OMPI.

Nouveau bâtiment du siège. Le Comité de coordination a pris note en l'approuvant du rapport du Directeur général sur les progrès réalisés depuis septembre 1971 en ce qui concerne les projets de construction du nouveau bâtiment du siège. Il a approuvé la proposition que le Sous-comité pour le bâtiment du siège de l'OMPI reçoive mission d'autoriser, s'il constate que les estimations révisées du coût de la construction étaient justifiées, l'ouverture du chantier prévue pour la fin de l'hiver 1972-1973.

Questions relatives au personnel. Le Comité de coordination a pris note des informations sur la composition du personnel du Bureau international et des progrès réalisés par le Directeur général en vue d'améliorer la répartition géographique du personnel. En outre, le Comité de coordination a approuvé certaines mesures proposées par le Directeur général et a adopté quelques amendements au Statut et au Règlement du personnel.

Accord de travail avec l'IDCAS. Le Comité de coordination a approuvé les termes d'un accord de travail à conclure par le Directeur général afin d'établir des relations de travail et de collaboration avec le Centre de développement industriel pour les Etats arabes (IDCAS).

Relations entre l'OMPI et les Nations Unies. Le Comité de coordination a examiné un rapport du Directeur général sur le développement des activités en application de la résolution adoptée par l'Assemblée générale et la Conférence de l'OMPI

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

sur les moyens propres à assurer la coopération et la coordination les plus appropriées entre l'OMPI et l'Organisation des Nations Unies, notamment la possibilité et l'utilité de conclure un accord en vertu des articles 57 et 63 de la Charte des Nations Unies. Le Comité a adopté une résolution sur la question d'un accord avec l'Organisation des Nations Unies conformément à ces articles. Dans cette résolution, le Comité a estimé qu'un tel accord apparaissait souhaitable et a demandé au Directeur général de porter cette résolution à l'attention de l'Organisation des Nations Unies afin d'examiner la possibilité de le conclure. La résolution contient également des dispositions en vue d'une action future du Comité de coordination et de l'Assemblée générale de l'OMPI.

Union de Paris

Comité exécutif

Huitième session ordinaire
(Genève, 25 au 30 septembre 1972)

Note *

Les 16 Etats membres du Comité exécutif ont été représentés: *membres ordinaires*: Allemagne (République fédérale), Argentine, Australie, Brésil, Cameroun, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Japon, Kenya, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Suisse, Union soviétique (15); *membre associé*: Sri Lanka (Ceylan) (1).

Les autres Etats et les organisations indiqués dans la liste des participants (voir ci-après) ont été représentés à titre d'observateurs.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Le Comité exécutif a approuvé le programme et le budget PCT pour 1973. Le programme comprend des études et des propositions du Bureau international sur des questions concernant le PCT: documentation minimale (documents de brevet et documents autres que les brevets), abrégés, traductions et services de documentation (recherche par matière, classification et « familles ») et techniques de recherche; adaptation des législations nationales au PCT; procédures administratives selon le PCT; conseils aux pays en voie de développement au sujet des mesures législatives et administratives et assistance à ces pays pour la création et le développement de centres de documentation sur les brevets (nationaux ou régionaux). Ce travail doit être exécuté par les trois Comités intérimaires PCT — de coopération technique, d'assistance technique et pour les questions administratives — ainsi que par le Sous-comité permanent du Comité de coopération technique. A cet égard, la délégation du Japon a invité ces quatre Comités à se réunir au Japon pendant une semaine à la fin de 1973 ou au début de 1974; cette invitation a été acceptée.

Le Comité exécutif a adopté une résolution concernant le montant des contributions spéciales en espèces pour 1973 destinées à couvrir les dépenses occasionnées au Bureau international par ses activités dans le domaine du PCT; il a pris note des offres ou des déclarations des délégations.

ICIREPAT. Le Comité exécutif a adopté le programme pour 1973 du Comité de l'Union de Paris pour la coopération internationale en matière de méthodes de recherche documentaire entre offices de brevets (ICIREPAT).

Le Comité exécutif a adopté un système de répartition des contributions spéciales entre les pays participants de l'ICIREPAT, basé sur le nombre des demandes de brevets et de certificats d'auteur d'invention déposées au cours d'une année donnée, ainsi que sur le nombre des brevets ou des certificats d'auteur d'invention délivrés au cours de cette année¹. Le Comité exécutif a également adopté une résolution relative aux montants des contributions spéciales en espèces des pays participants pour 1973 et a pris note des offres ou déclarations des délégations.

Classification internationale des brevets (IPC). Le Comité exécutif a approuvé le programme et le budget de l'IPC pour 1973. Ce programme concerne la poursuite du travail relatif à l'amélioration de la classification, y compris la préparation et l'adoption des amendements y relatifs et l'application uniforme de la classification. Ce travail doit être exécuté par un comité intérimaire, un bureau et six groupes de travail. Le Comité exécutif a également approuvé la proposition qu'un groupe de travail spécial soit convoqué par le Directeur général afin de conseiller le Bureau international au sujet d'une étude sur la coopération internationale pour la reclassification des dossiers de recherche selon la classification internationale, en vue de proposer une solution possible.

Le Comité exécutif a adopté un système de répartition de contributions spéciales entre les pays participant au travail de l'IPC analogue à celui qui a été adopté pour l'ICIREPAT. Le Comité exécutif a également adopté une résolution concernant le montant des contributions spéciales en espèces pour 1973 destinées à couvrir les dépenses occasionnées au Bureau international par l'IPC.

Nouveau traité concernant la protection des appellations d'origine ou révision de l'Arrangement de Lisbonne. Le Comité exécutif a pris note des résultats d'une enquête effectuée parmi les pays membres de l'Union de Paris sur la question d'une révision possible de l'Arrangement de Lisbonne. Le Comité exécutif a adopté la suggestion que le Bureau international étudie, avec l'aide d'un groupe de travail, la révision des arrangements existants ou l'élaboration d'un nouveau traité et que, le cas échéant, des propositions soient ensuite soumises à un comité d'experts auquel seraient invités tous les pays membres de l'Union de Paris.

Découvertes scientifiques. Le Comité exécutif a décidé que l'étude relative aux possibilités de reconnaissance internationale ou d'enregistrement international de la qualité

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

¹ La Propriété industrielle, 1972, p. 233.

d'auteur d'une découverte scientifique soit poursuivie et qu'un groupe de travail composé des pays intéressés soit convoqué.

Questions concernant le dépôt des micro-organismes. Le Comité exécutif a étudié la proposition du Royaume-Uni relative aux conditions requises pour le dépôt de micro-organismes aux fins de demandes de brevets. Le Comité exécutif a décidé que le Bureau international devrait étudier les questions soulevées par cette proposition et préparer un rapport à leur sujet. Cette étude devrait comporter notamment une enquête sur les systèmes existant à l'échelon national et être soumise à un groupe de travail convoqué en 1974.

Centre international de documentation de brevets (INPADOC). Le Comité exécutif a pris note du rapport du Directeur général concernant la création de l'INPADOC à Vienne par le Gouvernement autrichien, aux termes d'un accord conclu entre ce Gouvernement et l'OMPI.

Le système des brevets et l'environnement. Le Directeur général a été autorisé à procéder, en coopération avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies sur l'environnement, à une étude sur les mesures à introduire dans le système des brevets afin d'améliorer son utilité pour la protection de l'environnement.

Conférence diplomatique de Vienne — 1973. Le Comité exécutif a décidé que la Conférence diplomatique de Vienne — qui aura pour objet l'adoption d'un nouveau traité concernant l'enregistrement des marques, d'un nouvel arrangement concernant la protection des caractères typographiques et d'un nouvel arrangement ou protocole concernant la classification internationale des éléments figuratifs des marques — devrait avoir lieu du 17 mai au 12 juin 1973. La Conférence diplomatique sera invitée par le Gouvernement autrichien à se réunir à la *Hofburg*, à Vienne.

Programme et budget pour l'année 1973. Outre les programmes et budget spéciaux concernant le PCT, l'ICIREPAT, l'IPC et les autres projets ci-dessus, le Comité a approuvé le programme et le budget de l'Union de Paris pour 1973.

Union de Madrid

Assemblée et Comité des Directeurs des offices nationaux de la propriété industrielle

Sessions extraordinaires
(Genève, 25 au 30 septembre 1972)

Note *

Les 15 Etats suivants, membres de l'Assemblée, ont été représentés: Algérie, Allemagne (République fédérale), Belgique, Espagne, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein,

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

Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie (15). Le Maroc et Monaco n'ont pas été représentés.

Trois des cinq membres du Comité des Directeurs ont été représentés: Autriche, Egypte, Tunisie. La République du Viet-Nam et Saint-Marin n'ont pas été représentés.

Les délibérations de l'Assemblée et du Comité des Directeurs se sont tenues conjointement.

Fonds de réserve. L'Assemblée et le Comité des Directeurs ont décidé que le plafond du fonds de réserve devrait être variable et être équivalent au montant total des dépenses prévues dans le budget de l'Union de Madrid pour l'année en cours.

Taxes et émoluments. L'Assemblée et le Comité des Directeurs ont adopté un nouveau barème des taxes (de base, complémentaires et supplémentaires; autres émoluments) qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 1973¹.

Programme et budget pour l'année 1973. L'Assemblée a approuvé le programme et le budget pour 1973. Ils comprennent la poursuite des travaux préparatoires en vue de l'adoption du traité proposé concernant l'enregistrement des marques, la poursuite des études concernant la mécanisation des recherches en matière de marques et la poursuite des travaux du Comité d'experts en la matière.

¹ Voir page 318 ci-dessous.

Union de Locarno

Assemblée

Session extraordinaire
(Genève, 25 au 30 septembre 1972)

Note *

Les sept Etats suivants, membres de l'Assemblée, ont été représentés: Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Norvège, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie (7). L'Irlande n'a pas été représentée.

Textes officiels. L'Assemblée a désigné les langues allemande, espagnole et portugaise en tant que langues dans lesquelles doivent être établis — conformément à l'article 1 (7) de l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels — des textes officiels de cette classification.

Programme et budget pour l'année 1973. L'Assemblée a approuvé le programme et budget pour 1973.

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

Liste des participants

aux réunions de l'OMPI et des Unions de Paris, Madrid et Locarno *

I. Etats membres de l'un ou plusieurs des organes convoqués

Algérie: S. Bouzidi; G. Sellali (M^{me}); A. Bonssaid. Allemagne (République fédérale): A. Krieger; O. von Stempel; H. Mast; G. Rheker (M^{me}); R. Singer; W. Boecker. Argentine: R. A. Ramayón; E. A. Pareja. Australie: K. B. Petersson. Autriche: T. Lorenz. Belgique: A. Schurmans; R. Philippart de Foy. Brésil: T. Thedim Lobo; S. P. Rouanet; F. Miragaia Perri. Cameroun: J. Ekeddi Samnik. Canada: F. W. Simons; J. Corheil. Danemark: E. Tuxen. Egypte: M. M. Saad; S. A. Abou-Ali. Espagne: A. Fernandez-Mazarambroz; I. Fonseca-Ruiz (M^{me}). Etats-Unis d'Amérique: B. C. Ladd; R. Gottschalk; R. D. Tegtmeyer; H. J. Winter; M. K. Kirk; H. D. Hoinkes. Finlande: E. Tuuli; R. Meinander. France: J. Fernandez-Lanrent; A. J. Kerever; F. Savignon; R. M. N. Labry; J. Buffin; E. de Dampierre (M^{me}); P. Guérin. Hongrie: E. Tasnádi; J. Bobrovsky. Italie: P. Archi; G. Ranzi; G. Trotta; V. Oliva; C. Ferro-Luzzi; V. De Sanctis; M. Vitali (M^{me}); C. Lajolo. Japon: K. Otani; T. Koyama. Kenya: D. J. Coward. Liechtenstein: A. de Gerliczy-Bnrian. Luxembourg: J. P. Hoffmann. Mexique: G. E. Larrea Richerand; J. Sandoval Ulloa; V. C. Garcia Moreno; J. Fraymann Castro. Norvège: L. Nordstrand; R. W. Knudsen; S. H. Røer. Pays-Bas: W. M. J. C. Phaf; E. van Weel. Philippines: C. V. Espejo; D. Domingo (M^{lle}). Pologne: J. Szomański; B. Janicki; M. Paszkowski. Portugal: J. L. Esteves da Fonseca; J. Van-Zeller Garin; F. Lopes Vieira; M. T. Ascensão (M^{me}); J. Oliveira Ascensão; L. M. Cesar Nunes de Almeida. Roumanie: L. Marinete; M. Costin. Royaume-Uni: E. Armitage; W. Wallace; D. Cadman; A. Evans. Sénégal: N. N'Diaye; J. P. Crespin. Sri Lanka (Ceylan): A. Goonasekera. Suède: G. Borggård; C. Ugglä; I. Stjernberg; W. G. Skoldefors. Suisse: W. Stamm; P. Braendli; P. Ruedin. Tchécoslovaquie: V. Vanis; J. Prošek; A. Ringl; J. Springer; J. Stahl. Tunisie: A. Amri; H. Ben Achour. Union soviétique: E. Artemiev; V. Kalinine; V. N. Evgeniev. Yougoslavie: D. Bošković; N. Janković.

II. Autres Etats

Bulgarie: I. Ivanov; T. Sourgov; I. Daskalov. Chili: A. Alberti; E. Bucchi de Yépez (M^{me}). Cuba: J. M. Rodriguez Padilla; E. Pretel; F. Ortiz Rodriguez. Iran: M. Naraghi. Israël: M. Gabay. Jordanie: A. Marzouq. Liban: C. Choucri. République arabe syrienne: M. Allaf. Turquie: S. Adil; Y. Vedat. Uruguay: R. Rodriguez-Larrea de Pesaresi (M^{me}).

III. Organisations intergouvernementales

Organisation des Nations Unies: P. Casson; V. Fessenko. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED): C. R. Greenhill; T. Ganiatsos. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco): B. Ringer (M^{lle}). Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE): B. Beer (M^{me}). Institut international des brevets (IB): G. M. Finnis; L. Knight. Office africain et malgache de la propriété industrielle (OAMPI): D. Ekani. Bureau Benelux des marques: L. van Bauwel. Centre de développement industriel pour les Etats arabes (IDCAS): A. Abdel Hak; A. Shalakany. Conseil de l'Europe: H. Golsong.

IV. Bureau international de l'OMPI

C. H. C. Bodenhausen (Directeur général); A. Bogasch (Premier Vice-Directeur général); J. Voyame (Second Vice-Directeur général); C. Masouyé (Conseiller supérieur, Chef de la Division des relations extérieures); K. Pfanner (Conseiller supérieur, Chef de la Division de la propriété industrielle); B. A. Armstrong (Conseiller supérieur, Chef de la Division administrative); L. Egger (Conseiller, Chef de la Division des enregistrements internationaux); T. S. Krishnamurti (Conseiller, Chef de la Division du droit d'auteur).

V. Bureaux et Secrétariat

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
Comité de coordination: président: B. C. Ladd (Etats-Unis d'Amérique);

vice-présidents: L. Marinete (Roumanie); A. Goonasekera (Sri Lanka (Ceylan)); secrétaire: C. Masouyé (OMPI).

Union de Paris

Comité exécutif: président: T. Thedim Lobo (Brésil); vice-présidents: N. N'Diaye (Sénégal); E. Artemiev (Union soviétique); secrétaire: K. Pfanner (OMPI).

Union de Madrid

Assemblée: président: F. Savignon (France); vice-présidents: A. Fernandez-Mazarambroz (Espagne); D. Bošković (Yougoslavie); secrétaire: L. Egger (OMPI).

Comité des Directeurs: président: A. Amri (Tunisie); vice-présidents: T. Lorenz (Autriche); M. M. Saad (Egypte); secrétaire: L. Egger (OMPI).

Union de Locarno

Assemblée: président: (Irlande: non représentée); vice-présidents: G. Borggård (Suède); W. Stamm (Suisse); secrétaire: L. Egger (OMPI).

Union de Lisbonne

Conseil

Septième session ordinaire

(Genève, 28 et 29 septembre 1972)

Note *

Neuf des dix Etats parties à l'Arrangement de Lisbonne ont été représentés: Algérie, Cuba, France, Hongrie, Israël, Italie, Mexique, Portugal, Tchécoslovaquie (9). Haïti n'a pas été représentée.

Les Etats suivants, parties à la Convention de Paris mais non à l'Arrangement de Lisbonne, ont été représentés à titre d'observateurs: Allemagne (République fédérale), Autriche, Canada, Espagne, Finlande, Iran, Norvège, Sénégal, Suède, Suisse, Turquie.

Activités de l'Union et questions financières. Le Conseil a pris note, en exprimant à l'unanimité un avis favorable, du rapport du Directeur général sur les activités de l'Union et sur les questions financières. Il a, en particulier, exprimé un avis favorable au sujet des comptes pour 1971 et du budget pour 1973.

Revision de l'Arrangement de Lisbonne ou élaboration d'un nouveau traité. Après avoir procédé à un échange de vues sur cette question, le Conseil est arrivé à la conclusion qu'une revision de l'Arrangement de Lisbonne s'imposait aussi bien pour faciliter de nouvelles adhésions que pour améliorer le système de protection qu'il assure; que l'étude à entreprendre à cette fin devait être aussi large que possible et tenir compte aussi bien des résultats de l'enquête effectuée par le Bureau international auprès de chacun des pays membres de l'Union de Paris (résultats consignés dans les documents P/EC/VIII/6 et 7), que de toutes autres sources d'information; que cette étude devait viser en premier lieu une revision de l'Arrangement de Lisbonne, sans négliger toutefois d'autres solutions éventuelles si l'on pouvait en espérer de meilleurs résultats,

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

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

notamment la fusion de l'Arrangement de Lisbonne et de l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses, ou l'élaboration d'un nouveau traité. En conséquence, le Conseil a chargé le Bureau international d'étudier, avec l'aide d'un groupe de travail, la révision des arrangements existants ou l'élaboration d'un nouveau traité et, le cas échéant, de soumettre des propositions à un comité d'experts auquel seraient invités tous les pays membres de l'Union de Paris. Il a invité le Directeur général à présenter entre-temps au Conseil, lors de sa prochaine session ordinaire, un état de l'étude entreprise, afin que le Conseil puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur la solution qui lui paraîtra la plus opportune en vue d'atteindre les buts désirés.

Autres questions. La délégation de l'Iran a déclaré que son pays envisageait d'adhérer à l'Arrangement de Lisbonne. La délégation du Sénégal a rappelé qu'une convention assurant la protection des appellations d'origine avait été adoptée sous les auspices de l'Office africain et malgache de la propriété industrielle (OAMPI) et a déclaré qu'après ratification de la convention par les pays membres de l'OAMPI, ces derniers pourraient envisager une adhésion à un arrangement tenant compte des conditions propres à ces pays.

Liste des participants *

I. Etats membres

Algérie: S. Bouzidi; G. Sellali (M^{me}); A. Boussaid. Cuba: J. M. Rodriguez Padilla; E. Pretel; F. Ortiz Rodriguez. France: R. M. N. Labry; A. Devletian. Hongrie: E. Tasnádi; J. Bobrowsky. Israël: M. Gabay. Italie: V. Oliva. Mexique: J. Sandoval Ulloa; J. Fraymanu Castro. Portugal: J. L. Esteves da Fonseca; J. Van-Zeller Carin. Tchécoslovaquie: J. Prošek; J. Springer.

II. Observateurs

Allemagne (République fédérale): H. Mast. Autriche: T. Lorenz. Canada: F. W. Simons; J. Corbeil. Espagne: A. Fernandez-Mazarambroz. Finlande: E. Tuuli. Iran: M. Naraghi. Norvège: L. Nordstrand. Sénégal: B. Niang. Suède: C. Ugglä. Suisse: P. Braendli. Turquie: S. Adil; Y. Vedat.

III. OMPI

J. Voyame (*Second Vice-Directeur général*); B. A. Armstrong (*Conseiller supérieur, Chef de la Division administrative*); L. Egger (*Conseiller, Chef de la Division des enregistrements internationaux*); A. Jaccard (*Chef de la Section des finances, Division administrative*).

IV. Bureau

Président: J. M. Rodriguez Padilla (Cuba); *vice-président:* J. L. Esteves da Fonseca (Portugal); *secrétaire:* L. Egger (OMPI).

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

UNIONS INTERNATIONALES

Union de Madrid

Barème des émoluments et des taxes

à partir du 1^{er} janvier 1973

L'Assemblée de l'Union de Madrid et le Comité des Directeurs des offices nationaux de la propriété industrielle ont fixé aux montants qui suivent (applicables dès le 1^{er} janvier 1973) les émoluments et taxes prévus par l'article 27 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques:

	Francs suisses
1. Emolument de base	
a) pour 20 ans	400 ou 390 *
b) pour 10 ans	240 ou 230 *
2. Solde d'émolument	330 ou 320 *
3. Emolument supplémentaire	40
4. Complément d'émolument	40
5. Etablissement du cliché	30
6. Classement et reclassement des produits et services; par mot	1 †
7. Taxe d'inscription d'une extension territoriale postérieure à l'enregistrement	50

* Selon qu'il s'agit d'une première marque ou de chacune des marques suivantes appartenant au même titulaire, et pour lesquelles l'enregistrement ou le renouvellement est demandé en même temps.

† Avec minimum de 20 francs.

8. Délai de grâce	50 %
9. Transmissions	50
10. Limitation de la liste des produits et services	50
11. Changement de nom et/ou d'adresse du titulaire de la marque	50 ou 10 **
12. Inscriptions relatives au mandataire	20 ou 5 **
13. Extrait du registre	40
14. Fac-similés ou photocopies	5
15. Renseignements	
écrits	30 ou 5 **
oraux	10
16. Attestations	30 ou 5 **
17. Recherches d'antériorités	
a) identité (marque verbale)	15
b) identité (marque figurative)	30
c) analogie	60

Les montants figurant aux points 1, 3 et 4 ci-dessus seront applicables aux renouvellements des enregistrements expirant le 1^{er} janvier 1973 ou plus tard, quelle que soit la date à laquelle le renouvellement a été demandé au Bureau international.

** Selon qu'il s'agit d'une première marque ou de chacune des marques suivantes appartenant au même titulaire, et pour lesquelles la même modification, le même renseignement ou la même attestation est demandé en même temps.

LÉGISLATION

INDE

Loi de 1970 sur les brevets *

(N° 39 de 1970)

[première partie]

TABLE DES MATIÈRES **

		Articles
Chapitre I	— Dispositions générales	1 et 2
Chapitre II	— Inventions non brevetables	3 à 5
Chapitre III	— Demandes de brevets	6 à 11
Chapitre IV	— Examen des demandes	12 à 24
Chapitre V	— Opposition à la délivrance des brevets .	25 à 28
Chapitre VI	— Antériorités	29 à 34
Chapitre VII	— Inventions secrètes	35 à 42
Chapitre VIII	— Délivrance des brevets; droits conférés .	43 à 53
Chapitre IX	— Brevets d'addition	54 à 56
Chapitre X	— Modification des demandes et des mé- moires descriptifs	57 à 59
Chapitre XI	— Restauration des brevets déchu	60 à 62
Chapitre XII	— Renonciation et annulation des brevets	63 à 66
Chapitre XIII	— Registre des brevets	67 à 72
Chapitre XIV	— L'Office des brevets et son établisse- ment	73 à 76
Chapitre XV	— Compétences générales du Contrôleur .	77 à 81
Chapitre XVI	— Exploitation des brevets, licences obliga- toires, licences de plein droit et radia- tion	82 à 98
Chapitre XVII	— Utilisation d'inventions aux fins du Gou- vernement: acquisition d'inventions par le Gouvernement	99 à 103
Chapitre XVIII	— Actions ayant trait à la contrefaçon de brevets	104 à 115
Chapitre XIX	— Recours	116 à 117
Chapitre XX	— Peines	118 à 124
Chapitre XXI	— Agents de brevets	125 à 132
Chapitre XXII	— Conventions internationales	133 à 139
Chapitre XXIII	— Dispositions diverses	140 à 163

Chapitre I — Dispositions générales

1. — 1) La présente loi peut être appelée loi de 1970 sur les brevets.

2) Elle s'applique à toute l'Inde.

3) Elle entrera en vigueur à la date que fixera le Gouvernement central par notification au journal officiel ¹.

Toutefois, des dates différentes pourront être fixées pour des dispositions différentes de la présente loi, et toute référence dans une de ces dispositions à l'entrée en vigueur de la présente loi sera comprise comme étant une référence à l'entrée en vigueur de cette disposition.

* Titre officiel abrégé.

** Cette table des matières ne fait pas partie de la présente loi. Seuls les articles 1 à 72 sont publiés dans ce numéro. Les autres articles paraîtront dans le prochain numéro de notre revue.

¹ La loi est entrée en vigueur le 20 avril 1972.

2. — 1) Dans la présente loi et sauf si un sens différent résulte du contexte:

a) le terme « cessionnaire » englobe le représentant légal d'un cessionnaire décédé, et toute référence au cessionnaire de toute personne vise également le cessionnaire du représentant légal ou du cessionnaire de cette personne;

b) on entend par « Contrôleur » le Contrôleur général des brevets, dessins et marques mentionné à l'article 73;

c) on entend par « demande conventionnelle » une demande de brevet présentée en application de l'article 135;

d) on entend par « pays conventionnel » un pays mentionné à ce titre dans une notification, conformément à l'article 133, alinéa 1);

e) « tribunal de district » a le sens qui est donné à cette expression par le Code de procédure civile de 1908;

f) on entend par « licence exclusive » une licence accordée par un breveté et qui confère au preneur de licence ou à ce dernier et à des personnes autorisées par lui — à l'exclusion de toutes autres personnes, y compris le breveté — tous droits relatifs à l'invention brevetée; l'expression « preneur de licence exclusive » doit être entendue de façon analogue;

g) on entend par « nourriture » tout produit alimentaire; ce terme comprend toute substance destinée à la nourriture ou à la boisson des bébés, des invalides ou des convalescents;

h) on entend par « entreprise du Gouvernement » toute entreprise industrielle gérée par:

1° un département du Gouvernement, ou

2° une personne morale établie par une loi centrale, provinciale ou d'Etat, appartenant au Gouvernement ou contrôlée par lui, ou

3° une société gouvernementale au sens de l'article 617 de la loi de 1956 sur les sociétés;

cette expression comprend le Conseil de la recherche scientifique et industrielle, ainsi que toute autre institution financée en tout ou pour la majeure partie par ce Conseil;

i) on entend par « Haute Cour »:

1° en relation avec le territoire unioniste de Delhi et le territoire unioniste de Himachal Pradesh, la Haute Cour de Delhi;

2° en relation avec le territoire unioniste de Manipur et le territoire unioniste de Tripura, la Haute Cour d'Assam;

3° en relation avec le territoire unioniste des Iles Andaman et Nicobar, la Haute Cour de Calcutta;

4° en relation avec le territoire unioniste des Iles Lakédives, Minicoy et Amindivi, la Haute Cour du Kérala;

- 5° en relation avec le territoire uniouiste de Goa, Daman et Diu, et le territoire unioniste de Dadra et de Nagar Haveli, la Haute Cour de Bombay;
- 6° en relation avec le territoire unioniste de Pondichéry, la Haute Cour de Madras;
- 7° en relation avec le territoire unioniste de Chandigarh, la Haute Cour du Punjab et du Haryana; et
- 8° en relation avec tout autre Etat, la Haute Cour de cet Etat;
- j) on entend par « invention » :
- 1° toute technique, tout procédé, toute méthode ou manière de fabrication;
- 2° toute machine, tout appareil ou autre produit;
- 3° toute substance fabriquée,
- qui sont nouveaux et utiles;
- cette expression englobe toute amélioration nouvelle et utile des inventions qui précèdent, ainsi que toute prétendue invention;
- k) on entend par « représentant légal » toute personne qui représente en droit la succession d'un défunt;
- l) on entend par « médicament ou drogue » :
- 1° tout médicament destiné à l'usage interne ou externe des êtres humains ou des animaux;
- 2° toute substance destinée à être utilisée pour ou au cours du diagnostic, du traitement, de la mitigation ou de la prévention de maladies des êtres humains ou des animaux;
- 3° toute substance destinée à être utilisée pour ou au cours du maintien de la santé publique, ou pour la prévention ou le contrôle de toute maladie épidémique des êtres humains ou des animaux;
- 4° tout insecticide, germicide, fungicide, herbicide et tout autre substance destinée à être utilisée pour la protection ou la préservation de plantes;
- 5° toute substance chimique habituellement utilisée en tant qu'intermédiaire dans la préparation ou la réalisation de tout médicament ou de toute substance visée ci-dessus;
- m) on entend par « brevet » un brevet délivré conformément à la présente loi et comprenant, aux fins des articles 44, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 78, 134, 140, 153, 154 et 156 et des chapitres XVI, XVII et XVIII, un brevet délivré conformément à la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins;
- n) on entend par « agent de brevets » une personne inscrite conformément à la présente loi en tant qu'agent de brevets;
- o) on entend par « objet breveté » et « procédé breveté », respectivement, un objet ou un procédé pour lequel un brevet est en vigueur;
- p) on entend par « breveté » la personne qui est inscrite sur le registre en tant que titulaire du brevet;
- q) on entend par « brevet d'addition » un brevet délivré conformément à l'article 54;
- r) on entend par « Office des brevets » l'office des brevets mentionné à l'article 74;
- s) le mot « personne » englobe le Gouvernement;
- t) l'expression « personne intéressée » englobe toute personne engagée dans la recherche ou l'encouragement à la recherche dans le domaine auquel l'invention a trait;
- u) « prescrit » signifie, en relation avec des procédures par-devant une Haute Cour, prescrit par des règlements édictés par la Haute Cour; dans les autres cas, prescrit par des règlements promulgués en application de la présente loi;
- v) l'expression « manière prescrite » comprend le paiement de la taxe prescrite;
- w) l'expression « date de priorité » a le sens que lui confère l'article 11;
- x) on entend par « registre » le registre des brevets mentionné à l'article 67;
- y) l'expression « véritable et premier inventeur » ne comprend pas le premier importateur de l'invention en Inde ni la première personne à qui une invention est communiquée de l'étranger.
- 2) Dans la présente loi, et sauf si un sens différent résulte du contexte :
- a) toute référence au Contrôleur doit être comprise comme visant également tout fonctionnaire exerçant certaines fonctions du Contrôleur en vertu de l'article 73;
- b) toute référence à l'Office des brevets doit être comprise comme comprenant une référence à tout bureau régional de cet office.

Chapitre II — Inventions non brevetables

3. — N'est pas une invention au sens de la présente loi:

- a) l'invention frivole ou qui revendique quelque chose d'évidemment contraire aux lois naturelles bien établies;
- b) l'invention dont l'usage principal ou envisagé serait contraire à la loi ou à la morale, ou dangereux pour la santé publique;
- c) la simple découverte de principes scientifiques ou la formulation de théories abstraites;
- d) la simple découverte de propriétés nouvelles ou d'usage nouveau d'une substance connue, ou la simple utilisation d'un procédé connu, d'une machine connue ou d'un appareil connu, à moins que le procédé connu ne produise une substance nouvelle ou emploie au moins une réactante nouvelle;
- e) une substance obtenue par un simple mélange entraînant seulement l'agrégation des propriétés des composants, ou un procédé de production d'une telle substance;
- f) le simple arrangement, réarrangement ou duplication de dispositifs connus, où chacun fonctionne indépendamment l'un de l'autre de façon connue;
- g) une méthode ou un procédé de contrôle applicable en cours de fabrication afin de rendre plus efficace une machine, un appareil ou un autre équipement, ou afin d'améliorer ou de restaurer une machine, un appareil ou un autre équipement existant, ou de perfectionner ou contrôler la fabrication;
- h) une méthode d'agriculture ou d'horticulture;

- i) tout procédé de traitement médical, chirurgical, curatif, prophylactique ou autre des êtres humains, ou tout procédé de traitement des animaux ou des plantes afin de les délivrer d'une maladie ou d'augmenter leur valeur économique ou celle de leurs produits.

4. — Aucun brevet n'est délivré pour une invention relative à l'énergie atomique entrant dans le cadre de l'article 20, alinéa 1), de la loi de 1962 sur l'énergie atomique.

5. — Pour les inventions:

- a) relatives à des substances qu'il est envisagé d'utiliser, ou qui sont susceptibles d'être utilisées, en tant que nourriture, médicaments ou drogues, ou
- b) relatives à des substances préparées ou produites par des procédés chimiques (y compris des alliages, verres optiques, semi-conducteurs et composés intermétalliques),

aucun brevet n'est délivré pour les revendications des substances elles-mêmes, mais les revendications des méthodes ou procédés de fabrication sont brevetables.

Chapitre III — Demandes de brevets

6. — 1) Sous réserve des dispositions de l'article 134, une demande de brevet peut être déposée par:

- a) toute personne affirmant être le véritable et premier inventeur de l'invention;
- b) toute personne qui a reçu, de la personne affirmant être le véritable et premier inventeur, le droit de déposer une telle demande à titre de cessionnaire;
- c) le représentant légal de toute personne décédée qui était habilitée, immédiatement avant son décès, à déposer une telle demande.

2) Toute personne mentionnée à l'alinéa 1) peut déposer une demande de brevet seule ou conjointement avec toute autre personne.

7. — 1) La demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention, doit être présentée dans la forme prescrite et déposée à l'Office des brevets.

2) Lorsque la demande est déposée en vertu d'une cession du droit de déposer une demande de brevet, la preuve du droit de déposer la demande doit être remise avec la demande ou dans tout délai, postérieur au dépôt, qui peut être prescrit.

3) Toute demande selon le présent article doit attester que le déposant est en possession de l'invention et désigner le propriétaire de l'invention qui affirme être le véritable et premier inventeur; lorsque cette dernière personne n'est pas le déposant ou n'est pas au nombre des déposants, la demande doit comporter une déclaration affirmant que le déposant croit que la personne ainsi désignée est le véritable et premier inventeur.

4) Un mémoire descriptif provisoire ou complet doit être joint à une telle demande (il ne s'agit pas ici d'une demande conventionnelle).

8. — 1) Celui qui demande un brevet en vertu de la présente loi et dépose, seul ou conjointement avec un tiers, une demande de brevet dans un pays autre que l'Inde pour la même invention ou pour une invention essentiellement identique, ou sait qu'une telle demande est déposée par un tiers agissant pour son compte ou par son ayant droit, doit joindre à sa demande:

- a) une déclaration indiquant le nom du pays où la demande a été déposée, le numéro d'ordre et la date du dépôt de la demande et les autres détails qui peuvent être prescrits; et,
- b) l'engagement que, jusqu'à la date de l'acceptation de son mémoire descriptif complet déposé en Inde, il communiquera par écrit au Contrôleur, de temps à autre, des détails de la nature de ceux qui figurent à la lettre a) ci-dessus pour toute autre demande, relative à la même invention ou à une invention essentiellement identique, qui pourrait être déposée dans tout pays autre que l'Inde après le dépôt de la déclaration mentionnée à la lettre a) ci-dessus, dans le délai prescrit.

2) Le Contrôleur peut aussi exiger du déposant qu'il lui remette, dans la mesure où ils sont à la disposition de ce dernier, des détails relatifs aux objections qui ont pu être opposées à toute demande visée à l'alinéa 1) pour le motif que l'invention n'est pas nouvelle ou n'est pas brevetable, aux modifications apportées aux mémoires descriptifs, aux revendications acceptées, ainsi que tous autres détails que le Contrôleur désirera.

9. — 1) Lorsqu'un mémoire descriptif provisoire est joint à une demande de brevet (il ne s'agit pas ici d'une demande conventionnelle), un mémoire descriptif complet doit être déposé dans les douze mois qui suivent le dépôt de la demande; si le mémoire descriptif complet n'est pas déposé dans ce délai, la demande est considérée comme abandonnée.

Toutefois, le mémoire descriptif complet peut être déposé plus de douze mois, mais moins de quinze mois, à compter du dépôt de la demande, si une requête à cet effet est présentée au Contrôleur et si la taxe prescrite est payée au plus tard le jour du dépôt du mémoire descriptif complet.

2) Lorsque des mémoires descriptifs provisoires sont joints à deux ou plusieurs demandes déposées au nom du même déposant et relatives à des inventions apparentées ou dont l'une est une modification d'une autre, et que le Contrôleur est d'avis que l'ensemble de ces inventions constitue une seule invention et peut à juste titre faire l'objet d'un seul brevet, le Contrôleur peut autoriser le dépôt d'un seul mémoire descriptif complet pour tous les mémoires descriptifs provisoires.

3) Lorsqu'un mémoire descriptif présenté comme complet est joint à une demande de brevet (sauf s'il s'agit d'une demande conventionnelle), le Contrôleur peut, si le déposant le requiert en tout temps avant l'acceptation du mémoire descriptif, décider que le mémoire descriptif sera traité aux fins de la présente loi comme un mémoire descriptif provisoire et traiter la demande en conséquence.

4) Lorsqu'un mémoire descriptif complet a été déposé en relation avec une demande de brevet à laquelle était joint un mémoire descriptif provisoire ou un mémoire descriptif traité comme provisoire en vertu d'une décision visée à l'alinéa 3), le Contrôleur peut, si le déposant le requiert en tout temps avant l'acceptation du mémoire descriptif complet, annuler le mémoire descriptif provisoire et postdater la demande à la date du dépôt du mémoire descriptif complet.

10. — 1) Chaque mémoire descriptif, provisoire ou complet, doit décrire l'invention et commencer par un titre indiquant suffisamment l'objet de l'invention.

2) Sous réserve de tout règlement qui pourrait être adopté à cet égard conformément à la présente loi, les dessins peuvent — et doivent si le Contrôleur l'exige — être remis aux fins de tout mémoire descriptif complet ou provisoire; les dessins ainsi remis sont, sauf décision contraire du Contrôleur, considérés comme faisant partie du mémoire descriptif; dans la présente loi, les références à un mémoire descriptif sont comprises en conséquence.

3) Si, dans un cas donné, le Contrôleur considère qu'il faut en outre joindre à la demande un modèle ou un échantillon de quelque objet pouvant illustrer l'invention ou l'invention prétendue, le modèle ou l'échantillon qu'il peut exiger doit être déposé avant l'acceptation de la demande mais n'est pas considéré comme faisant partie du mémoire descriptif.

4) Tout mémoire descriptif complet doit:

- a) décrire en détail l'invention et son fonctionnement ou utilisation, ainsi que la méthode qui permet de la réaliser;
- b) divulguer la meilleure méthode de réalisation de l'invention que connaît le déposant et pour laquelle il est habilité à revendiquer la protection; et
- c) terminer par une ou plusieurs revendications définissant l'étendue de l'invention pour laquelle la protection est revendiquée.

5) La ou les revendications du mémoire descriptif complet doivent n'avoir trait qu'à une seule invention, être claires et succinctes, se fonder honnêtement sur l'objet divulgué dans le mémoire descriptif et, s'il s'agit d'une invention visée à l'article 5, avoir trait à une seule méthode ou un seul procédé de fabrication.

6) Une déclaration concernant l'identité de l'inventeur doit, dans certains cas qui peuvent être prescrits, être jointe en bonne et due forme au mémoire descriptif complet ou déposée dans le délai qui pourra être prescrit après le dépôt de ce dernier.

7) Sous réserve des dispositions qui précèdent du présent article, un mémoire descriptif complet déposé après un mémoire descriptif provisoire peut comprendre des revendications relatives à des développements de l'invention décrite dans le mémoire descriptif provisoire, ou relative à des additions à cette invention, s'il s'agit de développements ou d'additions pour lesquels le déposant serait habilité, conformément à l'article 6, à déposer une demande de brevet distincte.

11. — 1) Chaque revendication d'un mémoire descriptif complet bénéficie d'une date de priorité.

2) Lorsqu'un mémoire descriptif complet est déposé en relation avec une seule demande à laquelle était jointe:

- a) un mémoire descriptif provisoire, ou
- b) un mémoire descriptif traité comme provisoire en vertu d'une décision prise conformément à l'article 9, alinéa 3),

et lorsque la revendication se base honnêtement sur l'objet divulgué dans le mémoire descriptif visé par les lettres a) ou b), la date de priorité de cette revendication est la date du dépôt du mémoire descriptif pertinent.

3) Lorsqu'un mémoire descriptif complet est déposé ou traité en relation avec deux ou plusieurs demandes auxquelles étaient joints les mémoires descriptifs visés à l'alinéa 2), et que la revendication se base honnêtement sur l'objet divulgué

- a) dans l'un de ces mémoires descriptifs, la date de priorité de cette revendication est celle du dépôt de la demande à laquelle ce mémoire descriptif est joint;
- b) en partie dans un des mémoires descriptifs et en partie dans un autre, la date de priorité de cette revendication est celle du dépôt de la demande à laquelle le mémoire descriptif le plus tardif est joint.

4) Lorsqu'un mémoire descriptif complet a été déposé en relation avec une demande additionnelle effectuée en vertu de l'article 16, alinéa 1), et que la revendication se base honnêtement sur l'objet divulgué dans l'un des mémoires descriptifs antérieurs, provisoire ou complet selon le cas, la date de priorité de cette revendication est celle du dépôt du mémoire descriptif par lequel cet objet a été divulgué pour la première fois.

5) Lorsque, selon les dispositions qui précèdent du présent article, l'une des revendications figurant dans un mémoire descriptif complet devrait, n'étaient les dispositions du présent alinéa, avoir plusieurs dates de priorité, la date de priorité de cette revendication est la plus ancienne de ces dates.

6) Dans tous les cas où les alinéas 2), 3), 4) et 5) ne s'appliquent pas, la date de priorité d'une revendication est, sous réserve des dispositions de l'article 137, celle du dépôt du mémoire descriptif complet.

7) Toute référence à la date du dépôt de la demande ou du mémoire descriptif complet figurant dans le présent article est, lorsqu'il y a eu postdatation selon les articles 9 ou 17 ou, selon le cas, antidatation selon l'article 16, considérée comme une référence à la date ainsi postdatée ou antidatée.

8) Une revendication figurant dans un mémoire descriptif complet n'est pas invalide en raison de:

- a) la publication ou l'utilisation de l'invention, dans la mesure où cette invention est revendiquée dans cette revendication, à la date de priorité de cette dernière ou après cette date; ou
- b) la délivrance d'un autre brevet qui revendique l'invention, dans la mesure où cette dernière est revendiquée dans la revendication mentionnée en premier, dans une revendication ayant la même date de priorité, ou dans une revendication ayant une date de priorité postérieure.

Chapitre IV — Examen des demandes

12. — 1) Lorsque le mémoire descriptif complet relatif à une demande de brevet a été déposé, le Contrôleur transmet la demande et le mémoire descriptif à un examinateur afin que ce dernier lui fasse rapport sur les questions suivantes :

- a) la demande et le mémoire descriptif remplissent-ils les conditions posées par la présente loi et tout règlement qui pourrait être adopté en application de la présente loi?
- b) y a-t-il un motif légal de rejeter selon la présente loi la demande de brevet?
- c) quel est le résultat des recherches faites en application de l'article 13?
- d) toute autre question qui peut être prescrite.

2) L'examineur auquel la demande et le mémoire descriptif ont été transmis conformément à l'alinéa 1) doit normalement présenter son rapport au Contrôleur dans un délai de dix-huit mois à partir de cette transmission.

13. — 1) L'examineur auquel une demande de brevet a été transmise conformément à l'article 12 procède à des recherches afin de vérifier si l'invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet :

- a) se heurte à une antériorité due à une publication faite, avant la date de dépôt du mémoire descriptif complet, dans un mémoire descriptif déposé en relation avec une demande de brevet en Inde, datée du 1^{er} janvier 1912 au plus tôt;
- b) est revendiquée dans une revendication figurant dans un autre mémoire descriptif complet publié au plus tôt à la date du dépôt du mémoire descriptif complet du déposant, et déposé en relation avec une demande de brevet en Inde munie d'une date antérieure à cette date ou revendiquant la priorité d'une date antérieure à cette date.

2) En outre, l'examineur procède aux recherches que peut ordonner le Contrôleur aux fins de vérifier si l'invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, se heurte à une antériorité due à une publication faite, en Inde ou ailleurs, avant la date du dépôt du mémoire descriptif complet du déposant, dans tout document autre que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa 1).

3) Lorsqu'un mémoire descriptif complet est modifié, conformément aux dispositions de la présente loi, avant son acceptation, le mémoire descriptif modifié fait l'objet d'un examen et de recherches semblables à ceux dont le mémoire descriptif original fait l'objet.

4) L'examen et les recherches requis par l'article 12 et le présent article ne sont aucunement considérés comme garantissant la validité d'un brevet, et ni le Gouvernement central, ni aucun de ses fonctionnaires, n'engage sa responsabilité en raison d'un tel examen ou de telles recherches, ou en relation avec un tel examen ou de telles recherches, ou encore en relation avec tout rapport ou toutes autres procédures qui résultent d'un tel examen ou de telles recherches.

14. — Lorsque le rapport de l'examineur que reçoit le Contrôleur est défavorable au déposant ou propose que la de-

mande ou le mémoire descriptif soit modifié afin d'être conforme aux dispositions de la présente loi ou de tout règlement adopté en application de la présente loi, le Contrôleur, avant de disposer de la demande conformément aux dispositions qui suivent, communique au déposant la substance des objections et lui donne, s'il en est requis par le déposant dans le délai prescrit, l'occasion d'être entendu.

15. — 1) Lorsque le Contrôleur conclut qu'une demande ou un mémoire descriptif déposé en relation avec cette demande ne satisfait pas aux exigences de la présente loi ou de tout règlement adopté en application de la présente loi, il peut :

- a) soit refuser de donner suite à la demande;
- b) soit disposer que la demande, le mémoire descriptif ou les dessins soient modifiés à sa satisfaction avant de donner suite à la demande.

2) S'il apparaît au Contrôleur que l'invention revendiquée dans le mémoire descriptif n'est pas une invention au sens de la présente loi ou n'est pas brevetable selon la présente loi, il rejette la demande.

3) S'il apparaît au Contrôleur qu'une invention pour laquelle une demande de brevet a été déposée pourrait être utilisée de façon contraire à la loi, il peut rejeter la demande, à moins que le mémoire descriptif ne soit modifié par l'inscription de toute renonciation à cette utilisation ou toute autre référence à l'illégalité de cette utilisation qu'il jugera opportunes.

16. — 1) Quiconque a déposé une demande de brevet conformément à la présente loi peut, en tout temps avant l'acceptation du mémoire descriptif complet, s'il le désire, ou afin d'écarter les objections du Contrôleur selon lesquelles les revendications du mémoire descriptif complet concernent plus d'une invention, déposer une demande additionnelle relative à une invention divulguée dans le mémoire descriptif, provisoire ou complet, déposé en relation avec la première demande.

2) Un mémoire descriptif complet doit être joint à la demande additionnelle au sens de l'alinéa 1); il ne doit comprendre aucun objet dont l'essentiel n'a pas été divulgué dans le mémoire descriptif complet déposé en relation avec la première demande.

3) Le Contrôleur peut exiger qu'il soit apporté au mémoire descriptif complet déposé en relation avec la demande originale, ou au mémoire descriptif complet déposé en relation avec une demande additionnelle, toute modification nécessaire pour éviter qu'aucun des deux mémoires descriptifs ne comprenne des revendications relatives à un objet revendiqué par l'autre.

Explication: Aux fins de la présente loi, la demande additionnelle et le mémoire descriptif complet qui y est joint sont considérés comme ayant été déposés le jour du dépôt du mémoire descriptif complet relatif à la première demande, et la demande additionnelle doit, sous réserve de la détermination de la date de priorité conformément à l'article 11, alinéa 4), être traitée comme une première demande.

17. — 1) Sous réserve des dispositions de l'article 9, le Contrôleur peut, après le dépôt d'une demande, avant l'acceptation du mémoire descriptif complet conformément à la présente loi et sur requête du déposant présentée de la manière prescrite, disposer que la demande soit postdatée à une date qui pourra être précisée dans la requête, et traiter la demande en conséquence.

Toutefois, aucune demande ne sera postdatée, selon le présent alinéa, de plus de six mois à compter de la date de son dépôt effectif ou de la date à laquelle ce dépôt serait considéré comme ayant été effectué, n'eussent été les dispositions du présent alinéa.

2) Lorsqu'une demande ou un mémoire descriptif (y compris des dessins) doit être modifié en vertu de l'article 15, alinéa 1), lettre b), cette demande ou ce mémoire descriptif est, si le Contrôleur en décide ainsi, considéré comme ayant été déposé à la date à laquelle la modification a été faite ou, lorsque la demande ou le mémoire descriptif est retourné au déposant, à la date du nouveau dépôt effectué après que la modification a été faite.

18. — 1) Lorsqu'il apparaît au Contrôleur que l'invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, se heurte à une antériorité au sens de l'article 13, alinéa 1), lettre a), ou alinéa 2), il peut refuser d'accepter le mémoire descriptif complet, à moins que le déposant:

- a) ne démontre, à la satisfaction du Contrôleur, que la date de priorité de la revendication figurant dans son mémoire descriptif complet n'est pas postérieure à la date de la publication du document pertinent; ou
- b) ne modifie son mémoire descriptif à la satisfaction du Contrôleur.

2) Lorsqu'il apparaît au Contrôleur que l'invention est revendiquée dans une revendication figurant dans un autre mémoire descriptif complet visé à l'article 13, alinéa 1), lettre b), il peut, sous réserve des dispositions ci-après, disposer qu'une référence à cet autre mémoire descriptif sera insérée dans le mémoire descriptif complet du déposant par voie d'avis au public, sauf si, dans un délai qui pourra être prescrit, le déposant:

- a) ne démontre, à la satisfaction du Contrôleur, que la date de priorité de sa revendication n'est pas postérieure à la date de priorité de la revendication figurant dans l'autre mémoire descriptif; ou
- b) ne modifie son mémoire descriptif complet à la satisfaction du Contrôleur.

3) Lorsqu'il apparaît au Contrôleur, à la suite de recherches selon l'article 13 ou autrement, que:

- a) l'invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet du déposant, a été revendiquée dans un autre mémoire descriptif complet visé à l'article 13, alinéa 1), lettre a) et que
- b) cet autre mémoire descriptif complet a été publié au plus tôt à la date de priorité de la revendication du déposant,

alors, sauf s'il est démontré à la satisfaction du Contrôleur que la date de priorité de la revendication du déposant n'est

pas postérieure à la date de priorité de la revendication figurant dans ce mémoire descriptif, les dispositions de l'alinéa 2) seront applicables de la même façon qu'à un mémoire descriptif publié au plus tôt à la date de dépôt du mémoire descriptif complet du déposant.

4) Toute décision du Contrôleur selon les alinéas 2) ou 3) relative à l'insertion d'une référence à un autre mémoire descriptif complet n'a pas d'effet avant la délivrance de l'autre brevet.

19. — 1) Lorsqu'en conséquence des recherches prévues par les dispositions qui précèdent de la présente loi ou de procédures selon l'article 25, il apparaît au Contrôleur qu'une invention pour laquelle une demande de brevet a été déposée ne peut pas être réalisée sans risque important d'atteinte aux revendications relatives à un autre brevet, le Contrôleur peut disposer qu'une référence à cet autre brevet sera insérée dans le mémoire descriptif complet du déposant par voie d'avis au public, sauf si, dans le délai qui pourra être prescrit, le déposant:

- a) ne démontre, à la satisfaction du Contrôleur, qu'il y a des motifs raisonnables de contester la validité de cette revendication de l'autre brevet; ou
- b) ne modifie son mémoire descriptif complet à la satisfaction du Contrôleur.

2) Lorsqu'à la suite de l'insertion d'une référence à un autre brevet dans un mémoire descriptif complet en conséquence d'une décision selon l'alinéa 1):

- a) cet autre brevet est annulé ou cesse de toute autre manière d'être en vigueur; ou que
- b) le mémoire descriptif de cet autre brevet est modifié par la radiation de la revendication en cause; ou qu'
- c) il est constaté, dans des procédures par-devant le tribunal ou le Contrôleur que la revendication en cause de cet autre brevet est invalide ou n'est pas violée par l'exploitation de l'invention du déposant;

alors le Contrôleur peut, sur requête du déposant, radier la référence à cet autre brevet.

20. — 1) Lorsque le Contrôleur conclut, à la suite d'une requête présentée de la manière prescrite avant la délivrance d'un brevet, qu'en vertu d'une cession ou d'un accord écrit passé par le déposant ou l'un des déposants, ou qu'en vertu de l'effet de la loi, le requérant aurait, si le brevet était délivré, droit à ce dernier ou à l'intérêt du déposant à ce dernier, ou à une part indivise du brevet ou de cet intérêt, le Contrôleur peut, sous réserve des dispositions du présent article, disposer que la demande soit traitée au nom du requérant ou au nom des requérants et du déposant, ou de l'autre codéposant ou des autres codéposants, selon le cas.

2) Une telle décision ne sera pas prise en vertu d'une cession ou d'un accord de l'un de deux ou de plusieurs déposants, sauf avec le consentement de l'autre ou des autres codéposants.

3) Une telle décision ne sera pas prise en vertu d'une cession ou d'un accord de cession du bénéfice d'une invention, sauf si:

- a) l'invention y est identifiée par une référence au numéro de la demande de brevet; ou
- b) l'on remet au Contrôleur une reconnaissance de la personne qui a effectué la cession ou a passé l'accord, que la cession ou l'accord a trait à l'invention pour laquelle la demande est déposée; ou
- c) les droits du déposant à l'égard de l'invention ont définitivement été établis par une décision judiciaire; ou
- d) le Contrôleur prend des décisions afin que la demande soit traitée, ou afin de réglementer la manière dont elle devrait être traitée selon l'alinéa 5).

4) Lorsque l'un de deux ou de plusieurs codéposants cède avant la délivrance du brevet, le Contrôleur peut, sur requête à cet effet du ou des survivants et avec le consentement du représentant légal du défunt, disposer que la demande soit traitée au nom du ou des survivants seulement.

5) En cas de différend entre codéposants concernant la façon dont il faudrait éventuellement traiter la demande, le Contrôleur peut, sur requête à lui adressée par l'une des parties de la manière prescrite, et après avoir donné à toutes les parties la possibilité d'être entendues, prendre les décisions qu'il jugera utiles afin que la demande soit traitée au nom de l'une ou de plusieurs des parties seulement, ou afin de réglementer la manière dont elle devrait être traitée, ou à ces deux fins, selon le cas.

21. — 1) Une demande de brevet est considérée comme abandonnée si, dans les quinze mois à compter de la date à laquelle le Contrôleur a transmis au déposant les premières objections à la demande ou au mémoire descriptif complet, ou dans tout autre délai plus long qui pourra être accordé selon les dispositions qui suivent du présent article, le déposant n'a pas rempli toutes les conditions qui lui sont imposées par ou conformément à la présente loi, que ce soit en relation avec le mémoire descriptif complet ou, différemment, avec la demande.

Explication: Lorsque le Contrôleur a retourné au déposant, au cours de la procédure, la demande ou tout mémoire descriptif ou, s'il s'agit d'une demande conventionnelle, tout document déposé en tant que partie de la demande, le déposant n'est pas considéré comme ayant rempli ces conditions tant qu'il n'a pas déposé à nouveau cette pièce.

2) Le délai de quinze mois mentionné à l'alinéa 1) est, sur requête présentée par le déposant de la manière prescrite avant l'expiration de ce délai, prorogé pour la durée ainsi demandée (ci-après, dans le présent article: délai prorogé); le délai total qui sera accordé pour satisfaire aux conditions imposées par le Contrôleur ne pourra pas toutefois excéder dix-huit mois à compter de la date à laquelle les objections mentionnées à l'alinéa 1) sont adressées au déposant.

3) Si, à l'expiration du délai de quinze mois mentionné à l'alinéa 1) ou du délai prorogé:

- a) un recours à la Haute Cour est en instance au sujet de la demande de brevet pour l'invention principale, ou
- b) s'il s'agit d'une demande de brevet d'addition, un recours à la Haute Cour est en instance au sujet de cette demande ou de la demande concernant l'invention principale,

alors le délai prescrit pour satisfaire aux conditions imposées par le Contrôleur est, sur requête présentée par le déposant avant l'expiration du délai de quinze mois ou du délai prorogé, selon le cas, prolongé jusqu'à la date que la Haute Cour peut déterminer.

4) Si le délai pendant lequel le recours mentionné à l'alinéa 3) peut être présenté n'a pas expiré, le Contrôleur peut prolonger le délai de quinze mois ou le délai prorogé, selon le cas, jusqu'à l'expiration de tout autre délai supplémentaire qu'il peut déterminer.

Toutefois si un recours a été formé au cours de ce délai supplémentaire, et si la Haute Cour a accordé une prorogation du délai pour satisfaire aux conditions imposées par le Contrôleur, il pourra être satisfait à ces conditions dans le délai accordé par la Cour.

22. — Sous réserve des dispositions de l'article 21, le Contrôleur peut accepter le mémoire descriptif complet déposé en relation avec une demande de brevet après que le déposant a satisfait aux conditions mentionnées à l'alinéa 1) de cet article 21; si elle n'est pas acceptée dans le délai accordé par cet article pour satisfaire à ces conditions, la demande de brevet est acceptée après dès que possible.

Toutefois, le déposant peut demander au Contrôleur, de la manière prescrite, de vouloir bien suspendre l'acceptation jusqu'à une date [au plus tard dix-huit mois à compter de la date de transmission au déposant des objections visées à l'article 21, alinéa 1)] qui peut être précisée dans la demande; si une telle demande lui est présentée, le Contrôleur peut suspendre l'acceptation en conséquence.

23. — Lorsqu'il accepte un mémoire descriptif complet, le Contrôleur en avise le déposant et publie cette acceptation au journal officiel; cela ouvre à l'inspection publique la demande ainsi que le mémoire descriptif et les dessins (le cas échéant) déposés en relation avec la demande.

24. — Le déposant, entre la date de la publication de l'acceptation du mémoire descriptif complet et la date de délivrance du brevet, a les mêmes droits et avantages que si un brevet avait été délivré le jour de la publication de l'acceptation du mémoire descriptif complet.

Toutefois, le déposant ne sera pas habilité à engager une action en contrefaçon avant la délivrance du brevet.

Chapitre V — Opposition à la délivrance des brevets

25. — 1) Dans les quatre mois qui suivent la publication de l'acceptation d'un mémoire descriptif complet selon la présente loi (ou dans tout délai supplémentaire d'un mois au maximum que le Contrôleur pourra accorder sur requête présentée de la manière prescrite avant l'expiration du délai susmentionné de quatre mois), toute personne intéressée peut remettre au Contrôleur un avis d'opposition à la délivrance du brevet pour l'un quelconque des motifs suivants:

- a) le déposant, ou celui sous l'autorité ou par l'intermédiaire duquel il agit, a injustement emprunté, à l'opposant, ou à celui sous l'autorité ou par l'intermédiaire duquel il agit, l'invention ou toute partie de cette dernière;

b) l'invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, a été publiée avant la date de priorité de la revendication

1° dans tout mémoire descriptif déposé en relation avec une demande de brevet déposée en Inde le 1^{er} janvier 1912 au plus tôt, ou

2° dans tout autre document publié en Inde ou ailleurs.

Toutefois, le motif figurant au point 2° ci-dessus ne pourra pas être invoqué si cette publication ne constitue pas une antériorité en vertu de l'article 29, alinéa 2) ou 3);

c) l'invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, est revendiquée dans une revendication d'un mémoire descriptif complet publié au plus tôt à la date de priorité de la revendication du déposant et déposé en relation avec une demande de brevet en Inde, s'agissant d'une revendication dont la date de priorité est antérieure à celle de la revendication du déposant;

d) l'invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, a été publiquement connue ou publiquement utilisée en Inde avant la date de priorité de cette revendication.

Explication: Aux fins de la lettre d), une invention relative à un procédé pour lequel un brevet est revendiqué, est considérée comme ayant été publiquement connue ou publiquement utilisée en Inde avant la date de priorité de la revendication si un produit fabriqué avec ce procédé a été importé en Inde avant cette date, sauf si l'importation n'a eu lieu qu'à des fins d'expérimentation ou d'essais raisonnables;

e) l'invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, est évidente et n'implique clairement pas d'activité inventive, eu égard à l'objet publié de la façon mentionnée à la lettre b) ou eu égard à ce qui était utilisé en Inde avant la date de priorité de la revendication du déposant;

f) l'objet de toute revendication du mémoire descriptif complet n'est pas une invention au sens de la présente loi, ou n'est pas brevetable selon la présente loi;

g) le mémoire descriptif complet ne décrit pas suffisamment et clairement l'invention ou la méthode qui permet de la réaliser;

h) le déposant n'a pas remis au Contrôleur les informations requises par l'article 8 ou lui a remis des informations qu'il savait être fausses dans un point matériel particulier;

i) s'agissant d'une demande conventionnelle, la demande n'a pas été déposée dans les douze mois à compter de la date où la première demande de protection de l'invention a été déposée dans un pays conventionnel par le déposant ou par celui dont il est l'ayant-droit,

mais pour aucun autre motif.

2) Lorsqu'un tel avis d'opposition lui est dûment remis, le Contrôleur notifie ce fait au déposant et lui donne, ainsi qu'à l'opposant, la possibilité d'être entendu avant qu'il ne se prononce.

3) La délivrance d'un brevet ne sera pas refusée pour le motif mentionné à l'alinéa 1), lettre c), si aucun brevet n'a été délivré en conséquence de la demande mentionnée à cette lettre; aux fins de toute recherche visée à l'alinéa 1), lettres d) ou e), il ne sera pas tenu compte d'une éventuelle utilisation secrète.

26. — 1) Lorsqu'en cas de procédure d'opposition selon la présente loi:

a) le Contrôleur constate que l'invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, a été empruntée à l'opposant de la façon mentionnée à l'article 25, alinéa 1), lettre a), et rejette la demande pour ce motif, il peut, sur requête de cet opposant présentée de la manière prescrite, disposer que la demande soit traitée au nom de l'opposant comme si ce dernier avait déposé la demande et le mémoire descriptif le jour de leur dépôt effectif;

b) le Contrôleur constate qu'une partie de l'invention décrite dans le mémoire descriptif complet a été empruntée à l'opposant de la façon qui précède, et ordonne que le mémoire descriptif soit modifié en retirant cette partie de l'invention, l'opposant peut, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2), déposer une demande et un mémoire descriptif complet conformément aux dispositions de la présente loi en vue de la délivrance d'un brevet pour la partie de l'invention ainsi retirée du mémoire descriptif du déposant; le Contrôleur peut traiter cette demande et ce mémoire descriptif comme s'ils avaient été déposés — aux fins des dispositions de la présente loi qui concernent les dates de priorité des revendications figurant dans le mémoire descriptif complet — le jour où le document correspondant a été déposé ou est considéré avoir été déposé par le premier déposant; à toutes les autres fins, la demande de l'opposant sera traitée comme une demande de brevet selon la présente loi.

2) Lorsqu'un opposant a — avant la date de l'ordre du Contrôleur, visé à l'alinéa 1), lettre b), exigeant la modification d'un mémoire descriptif complet — déposé une demande de brevet pour une invention qui comprend tout ou partie de l'invention considérée comme ayant été empruntée à lui, et que cette demande est en cours, le Contrôleur peut traiter cette demande et le mémoire descriptif, dans la mesure où ils ont trait à l'invention considérée comme ayant été empruntée à l'opposant, comme ayant été déposés — aux fins des dispositions de la présente loi qui concernent les dates de priorité des revendications figurant dans le mémoire descriptif complet — le jour où le document correspondant a été déposé ou est considéré avoir été déposé par le premier déposant; à toutes les autres fins, la demande de l'opposant sera traitée comme une demande de brevet selon la présente loi.

27. — Si, après l'acceptation du mémoire descriptif complet déposé en relation avec une demande de brevet et avant la délivrance du brevet, le Contrôleur apprend, autrement qu'à la suite d'une procédure d'opposition selon l'article 25, que l'invention, telle que revendiquée dans toute revendica-

tion du mémoire descriptif complet, a été publiée avant la date de priorité de la revendication

a) dans un mémoire descriptif déposé en relation avec une demande de brevet déposée en Inde et datée du 1^{er} janvier 1912 au plus tôt, ou

b) dans tout autre document publié en Inde ou ailleurs, le Contrôleur peut refuser de délivrer le brevet si, dans le délai qui pourrait être prescrit, le mémoire descriptif complet n'est pas modifié à sa satisfaction.

Toutefois, le Contrôleur ne refusera pas de délivrer le brevet pour le motif figurant à la lettre b) ci-dessus si cette publication ne constitue pas une antériorité selon l'article 29, alinéa 2) ou 3).

28. — 1) Si le Contrôleur conclut, à la suite d'une requête ou revendication déposée conformément aux dispositions du présent article,

a) que celui qui a déposé la requête ou la revendication, ou au nom de qui ce dépôt a été effectué, est l'auteur d'une invention pour laquelle une demande de brevet a été déposée, ou d'une partie substantielle d'une telle invention, et

b) que la demande de brevet est la conséquence directe du fait que cette personne est cet inventeur,

alors le Contrôleur, sous réserve des dispositions du présent article, mentionne cette personne en tant qu'inventeur dans tout brevet délivré à la suite de la demande, dans le mémoire descriptif complet et sur le registre des brevets.

Toutefois, la mention de toute personne en tant qu'inventeur selon le présent article ne confère aucun des droits découlant du brevet ni ne déroge à aucun de ces droits.

2) Une requête en mention de l'inventeur peut être présentée de la manière prescrite par le déposant de la demande de brevet ou par ce dernier et par le prétendu inventeur, lorsque celui-ci n'est pas le déposant ni l'un des déposants.

3) Si une personne [autre qu'une personne pour laquelle une requête a été présentée en relation avec la demande en question selon l'alinéa 2)] désire être mentionnée de la façon qui précède, elle peut présenter une revendication à ce sujet de la manière prescrite.

4) Une requête ou une revendication selon les dispositions qui précèdent du présent article doit être déposée au plus tard deux mois après la date de la publication de l'acceptation du mémoire descriptif complet ou dans tel délai supplémentaire (d'un mois au maximum) que le Contrôleur pourra accorder sur requête à lui présentée avant l'expiration de ce délai de deux mois et sous réserve du paiement de la taxe prescrite.

5) Aucune requête ou revendication selon les dispositions qui précèdent du présent article ne sera traitée s'il apparaît au Contrôleur que la requête ou revendication se fonde sur des faits qui, s'ils étaient prouvés en cas d'opposition selon les dispositions de l'article 25, alinéa 1), lettre a), par la personne qui a déposé la requête ou la revendication ou au nom de qui ce dépôt a été effectué, l'auraient mis au bénéfice de cet article.

6) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5), lorsqu'une revendication est présentée selon l'alinéa 3), le Contrôleur en avise chaque déposant (à l'exception du requérant) et toute

autre personne qu'il peut considérer être intéressée; avant de se prononcer au sujet d'une requête ou d'une revendication, présentée selon les alinéas 2) ou 3), le Contrôleur, si cela est requis, entend celui qui a déposé la requête ou la revendication ou au nom de qui ce dépôt a été effectué ainsi que, s'il s'agit d'une revendication selon l'alinéa 3), toute personne qui a été avisée, de la manière qui précède, de la revendication.

7) Quiconque affirme que celui qui a été mentionné en tant qu'inventeur en vertu du présent article n'aurait pas dû l'être peut, en tout temps, demander au Contrôleur un certificat à cet effet; le Contrôleur peut, après avoir entendu sur requête toute personne qu'il peut considérer être intéressée, délivrer un tel certificat; s'il le fait, il rectifie le mémoire descriptif et le registre en conséquence.

Chapitre VI — Antériorités

29. — 1) Une invention revendiquée dans un mémoire descriptif complet n'est pas considérée comme se heurtant à une antériorité pour le seul motif qu'elle a été publiée dans un mémoire descriptif complet déposé en relation avec une demande de brevet déposée en Inde et datée d'avant le 1^{er} janvier 1912.

2) Sous réserve des dispositions qui suivent, une invention revendiquée dans un mémoire descriptif complet n'est pas considérée comme se heurtant à une antériorité pour le seul motif que l'invention a été publiée avant la date de priorité de la revendication pertinente figurant dans le mémoire descriptif, si le breveté ou le déposant démontre que:

a) l'objet publié a été emprunté à lui ou (s'il n'est pas lui-même le véritable et premier inventeur) à toute personne dont il est l'ayant droit, et a été publié sans son consentement ou celui de cette personne; et,

b) si le breveté ou le déposant, ou toute personne dont il est l'ayant droit, a eu connaissance de la publication avant la date de la demande de brevet ou, s'il s'agit d'une demande conventionnelle, avant la date de la demande de protection dans un pays conventionnel, que la demande — ou la demande dans le pays conventionnel, selon le cas — a été déposée dès que cela a été raisonnablement possible par la suite.

Toutefois, l'alinéa 2) ne s'applique pas si l'invention a été, avant la date de priorité de la revendication, commercialement exploitée en Inde à des fins autres que celles d'essais raisonnables, soit par le breveté soit par le déposant, soit par toute personne dont il est l'ayant droit, soit par toute autre personne ayant le consentement du breveté, du déposant ou de toute personne dont ce breveté ou ce déposant est l'ayant droit.

3) Lorsqu'un mémoire descriptif complet est déposé en relation avec une demande de brevet déposée par une personne qui est le véritable et premier inventeur ou qui en est l'ayant droit, une invention revendiquée dans ce mémoire descriptif n'est pas considérée comme se heurtant à une antériorité pour le seul motif qu'une autre demande de brevet a été déposée pour la même invention en violation des droits de cette personne, ou pour le seul motif qu'après la date du dépôt de cette autre demande l'invention a été utilisée ou publiée, sans le

consentement de cette personne, par le déposant de l'autre demande, ou par toute autre personne en conséquence d'une divulgation de toute invention par cet autre déposant.

30. — Une invention revendiquée dans un mémoire descriptif complet n'est pas considérée comme se heurtant à une antériorité pour le seul motif que l'invention a été communiquée au Gouvernement ou à toute autre personne que le Gouvernement a autorisée à étudier les mérites de l'invention, ou en raison de tout ce qui a été fait, en conséquence d'une telle communication, aux fins de cette étude.

31. — Une invention revendiquée dans un mémoire descriptif complet n'est pas considérée comme se heurtant à une antériorité en raison de:

- a) la présentation de l'invention, avec le consentement du véritable et premier inventeur ou d'un ayant droit de ce dernier, dans une exposition industrielle ou autre à laquelle les dispositions du présent article ont été étendues par le Gouvernement central par notification publiée au journal officiel, ou l'utilisation de l'invention, avec le consentement de cette personne aux fins d'une telle exposition dans les lieux où se tient cette dernière; ou
- b) la publication d'une description de l'invention en raison de la présentation ou de l'utilisation de cette dernière dans une exposition visée à la lettre a); ou
- c) l'utilisation de l'invention, après qu'elle a été présentée ou utilisée dans une exposition visée à la lettre a) et pendant la durée de l'exposition, par toute personne sans le consentement du véritable et premier inventeur ou d'un ayant droit de ce dernier; ou
- d) la description de l'invention dans un document lu par le véritable et premier inventeur par-devant une société savante ou publié avec son consentement dans les procès-verbaux d'une telle société,

si la demande de brevet est déposée par le véritable et premier inventeur ou par un ayant droit de ce dernier, au plus tard six mois après l'ouverture de l'exposition ou après la lecture ou la publication du document, selon le cas.

32. — Une invention revendiquée dans un mémoire descriptif complet n'est pas considérée comme se heurtant à une antériorité pour le seul motif que, dans les douze mois qui précèdent la date de priorité de la revendication pertinente du mémoire descriptif, l'invention a été exploitée publiquement en Inde:

- a) par le breveté ou le déposant, ou tout autre ayant droit de ce breveté ou déposant, ou
- b) par toute autre personne ayant le consentement du breveté, du déposant ou de toute autre personne dont elle est l'ayant droit,

si l'exploitation a été effectuée aux seules fins d'essais raisonnables et s'il était raisonnablement nécessaire, eu égard à la nature de l'invention, que l'exploitation à cette fin ait été effectuée publiquement.

33. — 1) Lorsqu'un mémoire descriptif complet a été déposé ou traité en relation avec une demande à laquelle un mé-

moire descriptif provisoire était joint, ou lorsqu'un mémoire descriptif complet déposé avec une demande est traité, conformément à une décision selon l'article 9, alinéa 3), comme un mémoire descriptif provisoire, alors, nonobstant toute disposition de la présente loi, le Contrôleur ne doit pas refuser de délivrer le brevet et le brevet ne doit pas être annulé ou radié pour le seul motif qu'un objet décrit dans le mémoire descriptif provisoire ou dans le mémoire descriptif traité comme tel a été utilisé en Inde, ou publié en Inde ou ailleurs, après la date du dépôt de ce mémoire descriptif.

2) Lorsqu'un mémoire descriptif complet est déposé en relation avec une demande conventionnelle, alors, nonobstant toute disposition de la présente loi, le Contrôleur ne doit pas refuser de délivrer le brevet, et le brevet ne doit pas être annulé ou radié pour le seul motif qu'un objet, divulgué dans une demande de protection dans un pays conventionnel sur laquelle se fonde la demande conventionnelle, a été utilisé en Inde, ou publié en Inde ou ailleurs, après la date de cette demande de protection.

34. — Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Contrôleur ne doit pas refuser d'accepter un mémoire descriptif complet ou de délivrer un brevet, et un brevet ne doit pas être annulé ou radié, en raison seulement de circonstances qui, selon les articles 29, 30, 31 ou 32, ne constituent pas une antériorité à l'égard de l'invention revendiquée dans le mémoire descriptif.

Chapitre VII — Inventions secrètes

35. — 1) Lorsque, au sujet d'une demande de brevet déposée avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, il apparaît au Contrôleur que l'invention appartient à une classe qui, selon notification du Gouvernement central, intéresse la défense nationale, ou lorsque l'invention lui apparaît pour toute autre raison intéresser la défense nationale, il peut décider l'interdiction ou la limitation de la publication d'informations concernant l'invention ou la communication de telles informations à toute personne ou à tout groupe de personnes précisées dans sa décision.

2) Lorsque le Contrôleur prend une décision visée à l'alinéa 1), il doit aviser le Gouvernement central de la demande et de sa décision, et le Gouvernement central doit, sur réception de cet avis, examiner si la publication de l'invention pourrait constituer un préjudice pour la défense nationale; s'il apparaît au Gouvernement central, à la suite de cet examen, que la publication de l'invention ne pourrait pas occasionner un tel préjudice, ce Gouvernement le fait savoir au Contrôleur, lequel rapporte sa décision et notifie ce fait au déposant.

3) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1), lorsque le Gouvernement central est d'avis qu'une invention, au sujet de laquelle le Contrôleur n'a pas pris de décision selon l'alinéa 1), intéresse la défense nationale, ce Gouvernement peut, avant l'acceptation du mémoire descriptif complet, notifier ce fait au Contrôleur; dans ce cas, les dispositions de cet alinéa s'appliquent de la même façon que si l'invention appartenait à la classe notifiée par le Gouvernement central, et le Contrôleur doit donc notifier au Gouvernement central la décision qu'il prend.

36. — 1) La question de savoir si une invention, au sujet de laquelle des décisions ont été prises selon l'article 35, continue à intéresser la défense nationale doit être réexaminée par le Gouvernement central dans les neuf mois qui suivent la prise de ces décisions et, par la suite, à intervalles de douze mois au plus; si, à la suite de l'un de ces réexamens, il apparaît au Gouvernement central que la publication de l'invention ne pourrait plus causer de préjudice à la défense nationale, ce Gouvernement notifie ce fait au Contrôleur, lequel rapportera la décision qu'il avait prise.

2) Le résultat de chaque réexamen selon l'alinéa 1) doit être communiqué au déposant dans le délai et de la manière qui peuvent être prescrits.

37. — 1) Tant qu'une décision prise selon l'article 35 est en vigueur à l'égard d'une demande:

- a) le Contrôleur n'ordonne pas de refus d'acceptation de cette demande; et
- b) nonobstant toute disposition de la présente loi, on ne peut appeler de toute mesure ordonnée par le Contrôleur en relation avec la demande.

Toutefois, la demande peut, sous réserve de la décision prise, être traitée jusqu'au stade de l'acceptation du mémoire descriptif complet, mais l'acceptation ne sera pas rendue publique, le mémoire descriptif ne sera pas publié et aucun brevet ne sera délivré sur la base de la demande.

2) Lorsqu'un mémoire descriptif complet, déposé en relation avec une demande de brevet relative à une invention pour laquelle une décision a été prise selon l'article 35, est accepté alors que cette décision continue d'être en vigueur, alors

- a) si, alors que cette décision continue d'être en vigueur, l'invention est utilisée par le Gouvernement, pour son compte ou à son service, les dispositions des articles 100, 101 et 103 s'appliquent en relation avec cette utilisation comme si le brevet avait été délivré pour l'invention; et
- b) s'il apparaît au Gouvernement central que le déposant a subi un préjudice en raison du maintien en vigueur de cette décision, ledit Gouvernement peut éventuellement payer au déposant, à titre de compensation, les sommes qui lui paraîtront raisonnables, eu égard à la nouveauté et à l'utilité de l'invention et à ses fins, et à toutes autres circonstances pertinentes.

3) Lorsqu'un brevet est délivré en relation avec une demande au sujet de laquelle une décision a été prise selon l'article 35, aucune taxe de renouvellement n'est à payer pour aucune période au cours de laquelle cette décision était en vigueur.

38. — Lorsqu'une décision prise selon l'article 35 est annulée par le Contrôleur, alors, nonobstant toute disposition de la présente loi fixant le délai pendant lequel une mesure doit être prise ou un acte effectué en relation avec une demande de brevet, le Contrôleur peut, sous réserve des conditions qu'il lui paraîtra éventuellement opportun d'adopter, proroger le délai pendant lequel un acte est exigé ou autorisé par ou con-

formément à la présente loi, en relation avec la demande, que ce délai ait ou non expiré.

39. — 1) Nulle personne domiciliée en Inde ne peut, sauf si elle est au bénéfice d'une autorisation écrite délivrée par le Contrôleur ou pour son compte, déposer ou faire déposer en dehors de l'Inde une demande de délivrance d'un brevet, sauf si:

- a) une demande de brevet a été déposée en Inde pour la même invention, au plus tôt six semaines avant la date de la demande déposée hors de l'Inde; et si
- b) aucune décision n'a été prise selon l'article 35, alinéa 1), ou si toutes les décisions ainsi prises ont été abrogées.

2) Le Contrôleur n'accorde aucune permission écrite de déposer une demande hors de l'Inde sans le consentement préalable du Gouvernement central.

3) Le présent article ne s'applique pas en relation avec les inventions que des personnes domiciliées hors de l'Inde ont déposées pour la première fois hors de l'Inde.

40. — Sans préjudice des dispositions du Chapitre XX, si quelqu'un contrevient, à l'occasion d'une demande de brevet, à une décision du Contrôleur, imposant de garder le secret selon l'article 35, ou dépose ou fait déposer une demande de brevet en dehors de l'Inde en contrevenant aux dispositions de l'article 39, la demande de brevet selon la présente loi est considérée comme abandonnée et le brevet éventuellement délivré peut être annulé conformément à l'article 64.

41. — Toutes les décisions du Contrôleur imposant de garder le secret et toutes les décisions du Gouvernement central au sens du présent chapitre sont définitives et ne peuvent être mises en question par quelque tribunal que ce soit pour quelque motif que ce soit.

42. — Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme pouvant empêcher le Contrôleur de communiquer au Gouvernement central des informations relatives à une demande de brevet ou à un mémoire descriptif, aux fins d'examen de la demande ou du mémoire descriptif, en vue de décider s'il faut prendre une décision conformément au présent chapitre ou s'il faut révoquer une décision ainsi formée.

Chapitre VIII — Délivrance des brevets; droits conférés

43. — 1) Lorsqu'un mémoire descriptif complet déposé en relation avec une demande de brevet a été accepté et que

- a) la demande n'a pas donné lieu à opposition selon l'article 25, et le délai d'opposition est expiré, ou
- b) la demande a donné lieu à opposition, laquelle a été définitivement écartée au profit du déposant, ou
- c) la demande n'a pas été refusée par le Contrôleur en vertu des pouvoirs à lui attribués par la présente loi,

le brevet est, sur requête présentée par le déposant dans la forme prescrite, délivré à ce dernier ou, s'il s'agit d'une demande conjointe, conjointement aux codéposants; le Contrôleur fera apposer sur le brevet le sceau de l'Office des brevets, et la date d'apposition du sceau sera inscrite au registre.

2) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1) et des dispositions de la présente loi qui ont trait aux brevets d'addition, la requête d'apposition du sceau visée au présent article doit être présentée au plus tard à l'expiration d'une période de six mois à compter de la publication de l'acceptation du mémoire descriptif complet.

Toutefois :

- a) lorsqu'à l'expiration de cette période de six mois une procédure relative à la demande de brevet est en cours auprès du Contrôleur ou de la Haute Cour, la requête peut être présentée dans le délai prescrit après la décision définitive prise à l'issue de cette procédure;
- b) lorsque le déposant ou l'un des déposants est décédé avant l'expiration du délai pendant lequel la requête aurait pu être présentée conformément aux dispositions du présent alinéa, la requête peut être présentée dans les douze mois qui suivent le décès ou à toute autre date ultérieure que le Contrôleur peut accorder.

3) Le délai pendant lequel une requête en apposition du sceau peut être présentée selon l'alinéa 2) peut, de temps à autre, être prorogé par le Contrôleur pour telle période supplémentaire qui peut être précisée dans une demande qui lui est adressée à cet effet, si la requête en apposition du sceau et le paiement de la taxe prescrite lui parviennent pendant ce délai supplémentaire.

Toutefois, le délai mentionné en premier ne sera pas prorogé selon le présent alinéa, de plus de trois mois en tout.

Explication: Aux fins du présent article, une procédure est considérée être en cours aussi longtemps que le délai de recours éventuel (à part toute prorogation de ce délai) n'est pas échu, et une procédure est considérée comme définitivement close lorsque le délai de recours (à part toute prorogation) est échu sans qu'un recours ait été formé.

44. — Lorsqu'après l'apposition du sceau sur un brevet à la suite d'une demande selon la présente loi, le Contrôleur conclut que le titulaire du brevet est décédé ou, s'il s'agit d'une personne morale, a cessé d'exister avant l'apposition du sceau sur le brevet, le Contrôleur peut modifier le brevet en substituant au nom de ce titulaire le nom de la personne à laquelle le brevet aurait dû être délivré; le brevet aura effet, et sera considéré comme ayant toujours eu effet, en conséquence.

45. — 1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, chaque brevet est daté de la date du dépôt du mémoire descriptif complet.

Toutefois, un brevet, délivré à la suite d'une demande à laquelle des décisions prises en vertu de l'article 78C de la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins s'appliquaient au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sera daté de la plus tardive des deux dates suivantes: soit celle du dépôt du mémoire descriptif complet, soit celle de cette entrée en vigueur.

2) La date de chaque brevet est inscrite au registre.

3) Nonobstant les dispositions du présent article, aucune action judiciaire ni aucune autre procédure ne peut être enga-

gée ni poursuivie en relation avec une contrefaçon commise avant la date de publication de l'acceptation du mémoire descriptif complet.

46. — 1) Chaque brevet a la forme prescrite et a effet sur tout le territoire de l'Inde.

2) Un brevet est accordé pour une seule invention.

Toutefois, nul ne sera habilité, dans une action judiciaire ou une autre procédure, à contester un brevet pour le motif qu'il a été délivré pour plus d'une invention.

47. — La délivrance d'un brevet selon la présente loi est sujette aux conditions suivantes:

1) toute machine, tout appareil ou tout autre objet pour lequel le brevet est délivré, ou tout objet fabriqué en utilisant un procédé pour lequel le brevet est délivré, peut être importé ou fabriqué par le Gouvernement ou pour son compte, aux seules fins de l'utiliser lui-même;

2) tout procédé pour lequel le brevet est délivré peut être utilisé par le Gouvernement ou pour son compte aux seules fins de l'utiliser lui-même;

3) toute machine, tout appareil ou tout autre objet pour lequel le brevet est délivré, ou tout objet fabriqué en utilisant un procédé pour lequel le brevet est délivré, peut être fabriqué ou utilisé, et tout procédé pour lequel le brevet est délivré peut être utilisé, par quiconque, aux seules fins d'expérimentation et de recherche, y compris l'instruction d'élèves; et

4) s'il s'agit d'un brevet relatif à un médicament ou à une drogue, le médicament ou la drogue peut être importé par le Gouvernement aux seules fins de l'utiliser lui-même ou de le distribuer dans tout dispensaire, hôpital ou autre institution médicale entretenu par le Gouvernement ou pour son compte, ou dans tout autre dispensaire, hôpital ou autre institution médicale que le Gouvernement central peut, eu égard au service public rendu par ce dispensaire, hôpital ou institution médicale, déterminer par notification au journal officiel.

48. — 1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un brevet délivré avant l'entrée en vigueur de la présente loi confère au breveté le droit exclusif de réaliser, d'utiliser, d'exercer, de vendre ou de distribuer l'invention en Inde, seul ou par l'intermédiaire de ses mandataires ou de ceux à qui il a accordé licence.

2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des conditions figurant à l'article 47, un brevet délivré après l'entrée en vigueur de la présente loi confère au breveté:

a) lorsque le brevet concerne un objet ou une substance, le droit exclusif de réaliser, d'utiliser, d'exercer, de vendre ou de distribuer cet objet ou cette substance en Inde, seul ou par l'intermédiaire de ses mandataires ou de ceux à qui il a accordé licence;

b) lorsque le brevet concerne une méthode ou un procédé de fabrication d'un objet ou d'une substance, le droit exclusif d'utiliser ou d'exercer la méthode ou le procédé en Inde, seul ou par l'intermédiaire de ses mandataires ou de ceux à qui il a accordé licence.

49. — 1) Lorsqu'un navire ou un engin de locomotion aérienne enregistré dans un pays étranger, ou un engin de locomotion terrestre appartenant à une personne habituellement domiciliée dans un pays étranger, pénètre en Inde (y compris dans ses eaux territoriales), temporairement ou accidentellement, les droits conférés par un brevet d'invention ne sont pas considérés être violés par l'utilisation de l'invention

a) dans le corps du navire ou dans les machines, agrès, appareils et autres accessoires dudit, dans la mesure où l'invention est utilisée à bord du navire et pour ses besoins effectifs seulement, ou

b) dans la construction ou le fonctionnement de l'engin de locomotion aérienne ou terrestre ou de leurs accessoires, selon le cas.

2) Le présent article ne s'étend pas aux navires ou aux engins de locomotion aérienne ou terrestre appartenant à des personnes domiciliées dans un pays étranger dont la législation ne confère pas des droits correspondants au sujet de l'utilisation d'inventions dans des navires ou des engins de locomotion aérienne ou terrestre appartenant à des personnes domiciliées en Inde, lorsque ces dernières se trouvent dans les ports ou les eaux territoriales de ce pays étranger ou sont d'autre façon soumises à la juridiction des tribunaux de ce pays étranger.

50. — 1) Lorsqu'un brevet a été délivré à deux ou plusieurs personnes, chacune de ces personnes a droit, sauf accord contraire en vigueur, à une part au brevet indivise et égale.

2) Sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 51, lorsque deux ou plusieurs personnes sont inscrites en tant que cessionnaires ou titulaires d'un brevet, chacune de ces personnes est, sauf accord contraire, habilitée à réaliser, utiliser, exercer et vendre l'invention brevetée, seule ou par l'intermédiaire de ses mandataires, à son profit et sans tenir compte de l'autre ou des autres personnes.

3) Sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 51, ainsi que de tout accord en vigueur, lorsque deux ou plusieurs personnes sont inscrites en tant que cessionnaires ou titulaires d'un brevet, une licence ne peut être accordée et une part au brevet ne peut être cédée, par l'une de ces personnes, sauf consentement de l'autre ou des autres personnes.

4) Lorsqu'un objet breveté est vendu par l'une de deux ou de plusieurs personnes inscrites en tant que cessionnaires ou titulaires d'un brevet, l'acheteur et son ayant droit sont habilités à user de cet objet de la même façon que s'il avait été vendu par un seul breveté.

5) Sous réserve des dispositions du présent article, les règles du droit applicables à la propriété et à la dévolution de la propriété mobilière d'une façon générale s'appliquent en relation avec les brevets; aucune disposition des alinéas 1) ou 2) n'affectera les droits ou obligations mutuels des *trustees* ou des représentants légaux d'une personne décédée, ni leurs droits ou obligations en tant que tels.

6) Le présent article n'affecte en rien les droits des cessionnaires d'un intérêt partiel à un brevet constitué avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

51. — 1) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont inscrites en tant que cessionnaires ou titulaires d'un brevet, le Contrôleur peut, sur requête à lui adressée de la manière prescrite par l'une de ces personnes, ordonner des mesures conformes à la requête relativement à la vente ou à la location du brevet ou de tout intérêt à ce dernier, à l'octroi de licences, ou à l'exercice de tout droit selon l'article 50, comme il le juge opportun.

2) Si une personne inscrite en tant que cessionnaire ou titulaire d'un brevet ne fait pas un acte ni une autre chose requise pour donner suite à une mesure ordonnée selon le présent article, dans les quatorze jours après qu'elle en a été requise par écrit par l'une quelconque des autres personnes ainsi inscrites, le Contrôleur peut, sur requête à lui adressée de la manière prescrite par une telle autre personne, permettre à toute autre personne de faire cet acte ou cette autre chose au nom et pour le compte de la personne en défaut.

3) Avant d'ordonner une mesure en relation avec une requête au sens du présent article, le Contrôleur donne l'occasion d'être entendu

a) à l'autre personne ou aux autres personnes inscrites en tant que cessionnaires ou titulaires du brevet, s'il s'agit d'une requête selon l'alinéa 1);

b) à la personne en défaut, s'il s'agit d'une requête selon l'alinéa 2).

4) Aucune mesure au sens du présent article ne doit être ordonnée, qui puisse affecter les droits ou obligations mutuels de *trustees* ou de représentants légaux d'une personne décédée ou de leurs droits ou obligations en tant que tels, ou qui soit incompatible avec les termes de tout accord entre personnes inscrites en tant que cessionnaires ou titulaires du brevet.

52. — 1) Lorsqu'un brevet a été annulé pour le motif qu'il a été obtenu à tort et en contrevenant aux droits du requérant ou de toute personne sous l'autorité ou par l'intermédiaire de laquelle il agit, ou lorsque le tribunal, saisi d'une requête en annulation, ordonne non pas l'annulation du brevet mais la modification du mémoire descriptif complet en excluant une revendication ou des revendications, à la suite d'une constatation que l'invention visée par cette ou ces revendications a été empruntée au requérant, alors le tribunal peut, par décision prise dans la même procédure, autoriser la délivrance au requérant de tout ou partie de l'invention qui, de l'avis du tribunal, a été injustement empruntée par le breveté, au lieu du brevet ainsi annulé ou de la partie exclue par la modification du mémoire descriptif.

2) Lorsqu'une telle décision a été prise, le Contrôleur peut, sur requête du requérant adressée de la manière prescrite, lui accorder:

1° un nouveau brevet ayant la même date et le même numéro que le brevet annulé, lorsque le tribunal permet la délivrance de la totalité du brevet;

2° un nouveau brevet pour la partie autorisée par le tribunal, portant la même date que le brevet annulé et portant le numéro qui pourra être prescrit, lorsque le tribunal permet la délivrance d'une partie seulement du brevet.

Toutefois, le Contrôleur peut, comme condition de cette délivrance, exiger que le requérant dépose un nouveau mémoire descriptif complet décrivant et revendiquant, à la satisfaction du Contrôleur, la partie de l'invention pour laquelle le brevet doit être délivré.

3) Aucune action judiciaire ne peut être intentée au sujet d'une contrefaçon d'un brevet délivré conformément au présent article qui a été commise avant la date de délivrance effective du brevet.

53. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, chaque brevet délivré en vertu de la présente loi prend fin:

- a) à la première expiration des délais qui suivent: soit cinq années à compter de l'apposition du sceau, soit sept années à compter de la date du brevet, s'il s'agit d'une invention revendiquant une méthode ou un procédé de fabrication d'une substance destinée à être utilisée — ou susceptible d'être utilisée — en tant que nourriture, médicament ou drogue;
- b) quatorze années après la date du brevet, pour toute autre invention.

2) Un brevet cesse d'avoir effet, nonobstant toute disposition de ce brevet ou de la présente loi, à l'expiration du délai prescrit pour le paiement de toute taxe de renouvellement, si cette taxe n'est pas payée dans le délai prescrit ou dans le délai prorogé conformément au présent article.

3) Le délai prescrit pour le paiement de toute taxe de renouvellement sera prorogé pour la durée — qui ne saura excéder de six mois le délai prescrit — qui pourra être précisée dans une requête adressée au Contrôleur, si cette requête est adressée, la taxe de renouvellement payée et la taxe additionnelle prescrite payée, avant l'expiration du délai ainsi précisé.

Chapitre IX — Brevets d'addition

54. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, lorsqu'une demande de brevet est déposée en relation avec un perfectionnement ou une modification d'une invention décrite ou divulguée dans le mémoire descriptif complet déposé en relation avec cette demande (dénommée dans la présente loi « invention principale ») et que le déposant dépose également ou a également déposé une demande de brevet pour cette invention ou est le titulaire d'un brevet à son sujet, le Contrôleur peut, si le déposant le demande, délivrer pour le perfectionnement ou la modification du brevet d'addition.

2) Sous réserve des dispositions du présent article, lorsqu'une invention qui constitue un perfectionnement ou une modification d'une autre invention fait l'objet d'un brevet indépendant, et que le titulaire de ce dernier brevet est également titulaire d'un brevet pour l'invention principale, le Contrôleur peut, sur requête du breveté, décider l'annulation du brevet pour le perfectionnement ou la modification et délivrer audit titulaire un brevet d'addition, qui portera la même date que le brevet ainsi annulé.

3) Un brevet d'addition n'est pas délivré si la date du dépôt du mémoire descriptif complet a été la même que celle du dépôt du mémoire descriptif complet relatif à l'invention principale ou a été postérieure à cette date.

4) Le sceau n'est pas apposé sur un brevet d'addition avant de l'être sur le brevet principal; si le délai pendant lequel, n'étaient les dispositions du présent alinéa, une requête en apposition du sceau sur un brevet d'addition pourrait être présentée selon l'article 43 prend fin avant le délai pendant lequel on peut présenter une requête en apposition du sceau sur le brevet pour l'invention principale, alors la requête en apposition du sceau sur le brevet d'addition pourra être présentée en tout temps avant ce dernier délai.

55. — 1) Un brevet d'addition est délivré pour une durée égale à celle du brevet relatif à l'invention principale ou pour la durée restant à courir de ce dernier, et demeure en vigueur pour cette durée ou jusqu'à ce que prenne fin le brevet relatif à l'invention principale.

Toutefois, si le brevet relatif à l'invention principale est annulé conformément à la présente loi, le tribunal ou, selon le cas, le Contrôleur peut, sur requête présentée de la manière prescrite par le breveté, ordonner que le brevet d'addition devienne un brevet indépendant pour la durée restant à courir du brevet relatif à l'invention principale; le brevet demeurera donc en vigueur en tant que brevet indépendant.

2) Aucune taxe de renouvellement n'est à payer pour un brevet d'addition; toutefois, si ce dernier devient un brevet indépendant selon l'alinéa 1), il faut payer les mêmes taxes, aux mêmes dates, que si le brevet avait été délivré dès l'origine en tant que brevet indépendant.

56. — 1) La délivrance d'un brevet d'addition ne peut pas être refusée, et un brevet délivré en tant que brevet d'addition ne peut être radié ou annulé pour le seul motif que l'invention revendiquée dans le mémoire descriptif complet ne comporte pas d'activité inventive en raison de la publication ou de l'utilisation

- a) de l'invention principale décrite dans le mémoire descriptif complet y relatif, ou
- b) de toute amélioration ou modification de l'invention principale décrite dans le mémoire descriptif complet d'un brevet d'addition au brevet concernant l'invention principale ou de la demande d'un tel brevet d'addition, et la validité du brevet d'addition ne sera pas mise en question pour le motif que l'invention aurait dû faire l'objet d'un brevet indépendant.

2) Afin d'éviter toute incertitude à ce sujet, il est déclaré ici qu'afin de déterminer la nouveauté de l'invention revendiquée dans le mémoire descriptif complet déposé en relation avec une demande de brevet d'addition, il faut également tenir compte du mémoire descriptif complet dans laquelle l'invention principale est décrite.

Chapitre X — Modification des demandes et des mémoires descriptifs

57. — 1) Sous réserve des dispositions de l'article 59, le Contrôleur peut, sur requête présentée conformément au présent article, de la manière prescrite, par un déposant ou un breveté, permettre que la demande ou le mémoire descriptif complet soit modifié dans les conditions que le Contrôleur jugera opportunes.

Toutefois, le Contrôleur n'acceptera ni ne rejettera de requête en modification d'une demande ou d'un mémoire descriptif selon le présent article tant qu'un procès relatif à une contrefaçon du brevet est en cours auprès d'un tribunal ou qu'une autre procédure en annulation du brevet est en cours auprès de la Haute Cour, que le procès ou l'autre procédure ait commencé avant ou après le dépôt de la requête en modification.

2) Toute requête en autorisation de modifier une demande ou un mémoire descriptif selon le présent article doit indiquer la nature de la modification proposée et exposer de façon détaillée les raisons de la requête.

3) Toute requête en autorisation de modifier une demande ou un mémoire descriptif selon le présent article, présentée après l'acceptation du mémoire descriptif complet, ainsi que la nature de la modification proposée, sont publiées de la manière prescrite.

4) Lorsqu'une requête est publiée selon l'alinéa 3), toute personne intéressée peut, dans le délai prescrit après cette publication, remettre au Contrôleur un avis d'opposition; lorsqu'un tel avis d'opposition lui est remis dans le délai prescrit, le Contrôleur notifie ce fait au requérant selon le présent article et lui donne, ainsi qu'à l'opposant, la possibilité d'être entendu avant qu'il ne se prononce.

5) Une modification d'un mémoire descriptif complet selon le présent article peut constituer ou comprendre une modification de la date de priorité d'une revendication.

6) Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit du déposant de modifier son mémoire descriptif afin de donner suite aux décisions du Contrôleur prises avant l'acceptation du mémoire descriptif complet ou au cours de procédures d'opposition à la délivrance d'un brevet.

58. — 1) Dans toute procédure par devant la Haute Cour concernant l'annulation d'un brevet, la Haute Cour peut, sous réserve des dispositions de l'article 59, permettre au breveté de modifier son mémoire descriptif complet de la façon et aux conditions relatives aux coûts, à la publicité, etc., que la Haute Cour juge opportunes; si, au cours d'une telle procédure en annulation, la Haute Cour prononce l'invalidité du brevet, elle peut permettre la modification du mémoire descriptif conformément au présent article, au lieu de prononcer l'annulation du brevet.

2) Lorsqu'une demande aux effets qui précèdent est adressée à la Haute Cour, le demandeur doit en aviser le Contrôleur; ce dernier sera habilité à comparaître et à être entendu, et comparaitra si la Haute Cour le convoque.

3) Des copies de toute décision de la Haute Cour permettant au breveté de modifier le mémoire descriptif sont transmises par la Haute Cour au Contrôleur; ce dernier, sur réception de la copie, la fait inscrire dans le registre avec une référence y relative.

59. — 1) On ne peut modifier une demande ni un mémoire descriptif complet que par le moyen d'une renonciation partielle, d'une correction ou d'une explication; aucune modification de ces dernières ne sera autorisée, si ce n'est

pour corriger une erreur évidente, et aucune modification d'un mémoire descriptif complet ne sera autorisée si elle a pour effet que le mémoire descriptif, tel que modifié, revendique ou décrive un objet non divulgué pour l'essentiel dans le mémoire descriptif non modifié, ou qu'une revendication du mémoire descriptif tel que modifié excède la revendication du mémoire descriptif non modifié.

2) Lorsqu'après la date de la publication de l'acceptation d'un mémoire descriptif complet, le Contrôleur ou la Haute Cour autorise une modification du mémoire descriptif:

- a) la modification est considérée, à toutes les fins, comme faisant partie du mémoire descriptif;
- b) le fait que le mémoire descriptif a été modifié est publié au journal officiel; et
- c) le droit du déposant ou du breveté de procéder à une modification ne peut être mis en question, si ce n'est pour motif de fraude.

3) Pour l'interprétation du mémoire descriptif tel que modifié, on peut se référer au mémoire descriptif tel qu'accepté à l'origine.

Chapitre XI — Restauration des brevets débus

60. — 1) Lorsqu'un brevet a cessé d'avoir effet parce qu'une taxe de renouvellement n'a pas été payée dans le délai prescrit ou dans le délai prorogé selon l'article 53, alinéa 3), le breveté ou son représentant légal peut requérir — et lorsque le brevet appartenait à plusieurs titulaires conjointement, l'un ou plusieurs de ces titulaires peut ou peuvent requérir indépendamment des autres mais avec l'autorisation du Contrôleur — dans l'année qui suit la date à laquelle le brevet a cessé d'avoir effet, la restauration du brevet.

2) Les dispositions de l'alinéa 1) s'appliquent également aux brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve que la référence au délai prescrit ou à l'article 53, alinéa 3), sera remplacée par une référence au délai prescrit par la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins ou par une référence à l'article 14, alinéa 2), de cette dernière loi.

3) Une requête selon le présent article doit contenir une déclaration, confirmée de la manière prescrite, exposant en détail les circonstances qui ont abouti au non-paiement de la taxe prescrite; le Contrôleur peut exiger du déposant toutes autres preuves qu'il jugera nécessaires.

61. — 1) Si, après avoir entendu le requérant lorsque ce dernier le désire ou lorsque le Contrôleur le juge opportun, le Contrôleur conclut à première vue que le non-paiement de la taxe de renouvellement n'était pas intentionnel et que la présentation de la requête n'a pas subi de retard indu, il publie la requête de la manière prescrite; dans le délai prescrit, toute personne intéressée peut adresser au Contrôleur un avis d'opposition pour l'un des motifs suivants ou pour les deux:

- a) le non-paiement de la taxe de renouvellement était intentionnel;
- b) la présentation de la requête a subi un retard indu.

2) Si l'avis d'opposition est remis dans le délai qui précède, le Contrôleur notifie ce fait au requérant et lui donne,

ainsi qu'à l'opposant, la possibilité d'être entendu avant qu'il ne se prononce.

3) Si aucun avis d'opposition n'est remis dans le délai qui précède ou si, en cas d'opposition, le Contrôleur se prononce en faveur du requérant, le Contrôleur, sur paiement de toute taxe de renouvellement impayée et de toute taxe complémentaire qui pourra être requise, restaure le brevet et tout brevet d'addition précisé dans la requête, qui a cessé d'avoir effet lors de la cessation de ce brevet.

4) Le Contrôleur peut, s'il le juge opportun en tant que condition à la restauration du brevet, exiger l'inscription au registre de tout document ou de toute question qui doit, selon la présente loi, être inscrit au registre mais qui ne l'a pas été.

62. — 1) Lors de la restauration d'un brevet, les droits du breveté sont soumis aux conditions qui peuvent être prescrites et à celles que le Contrôleur juge opportun d'imposer pour la protection ou le dédommagement de tous ceux qui peuvent avoir commencé à se mettre au bénéfice de l'invention brevetée — ou qui ont pris des mesures précises, par contrat ou autrement, en vue de le faire — entre la date où le brevet a cessé d'avoir effet et celle de la publication de la requête en restauration du brevet selon le présent chapitre.

2) Aucune action judiciaire ni aucune autre procédure ne peut être engagée ni poursuivie en relation avec une contrefaçon d'un brevet commise entre la date à laquelle le brevet a cessé d'avoir effet et celle de la publication de la requête en restauration du brevet.

Chapitre XII — Renonciation et annulation des brevets

63. — 1) Le titulaire d'un brevet peut, en tout temps, en notifiant le Contrôleur de la manière prescrite, lui proposer de renoncer au brevet.

2) Lorsqu'une telle offre lui est présentée, le Contrôleur la publie de la manière prescrite; il la notifie également à toute personne autre que le breveté qui, d'après le registre, a un intérêt au brevet.

3) Toute personne intéressée peut, dans le délai prescrit après cette publication, remettre au Contrôleur un avis d'opposition à la renonciation; si le Contrôleur reçoit un tel avis d'opposition, il le notifie au titulaire du brevet.

4) Si le Contrôleur conclut, après avoir entendu le breveté et tout opposant désireux d'être entendu, que l'on peut légitimement renoncer au brevet, il peut accepter l'offre et ordonner l'annulation du brevet.

64. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un brevet, délivré avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, peut — sur requête de toute personne intéressée ou du Gouvernement central, ou sur demande reconventionnelle dans un procès en contrefaçon du brevet — être annulé par la Haute Cour pour l'un quelconque des motifs qui suivent:

a) l'invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, a été revendiquée dans une revendication valide, ayant une date de priorité antérieure, d'un mémoire descriptif complet relatif à un autre brevet délivré en Inde;

b) le brevet a été délivré sur demande d'une personne non habilitée selon les dispositions de la présente loi.

Toutefois, un brevet délivré selon la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins ne sera pas annulé pour le motif que le déposant était le destinataire ou l'importateur de l'invention en Inde et qu'il n'était donc pas habilité à déposer une demande de brevet selon la présente loi;

c) le brevet a injustement été obtenu en contrevenant aux droits du requérant ou de celui sous l'autorité ou par l'intermédiaire duquel il agit;

d) l'objet de toute revendication du mémoire descriptif complet ne constitue pas une invention au sens de la présente loi;

e) l'invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, n'est pas nouvelle, eu égard à ce qui a été publiquement connu ou publiquement utilisé en Inde avant la date de priorité de la revendication ou à ce qui a été publié en Inde ou ailleurs dans l'un quelconque des documents mentionnés à l'article 13.

Toutefois, en relation avec des brevets délivrés selon la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins, cette disposition aura effet comme si les mots « ou ailleurs » étaient biffés;

f) l'invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, est évidente ou n'implique pas d'activité inventive, eu égard à ce qui a été publiquement connu ou publiquement utilisé en Inde ou à ce qui a été publié en Inde ou ailleurs avant la date de priorité de la revendication.

Toutefois, en relation avec des brevets délivrés selon la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins, cette disposition aura effet comme si les mots « ou ailleurs » étaient biffés;

g) l'invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, n'est pas utile;

h) le mémoire descriptif complet ne décrit pas suffisamment et honnêtement l'invention ni la méthode qui permet de la réaliser, c'est-à-dire que la description de la méthode ou les instructions pour l'exécution de l'invention, figurant dans le mémoire descriptif complet, ne suffisent pas par elles-mêmes à une personne possédant en Inde une habileté moyenne, et une connaissance moyenne, dans le domaine technique auquel appartient l'invention, pour exécuter l'invention, ou que le mémoire descriptif complet ne divulgue pas la meilleure méthode de réaliser l'invention que connaissait le déposant et pour laquelle il était habilité à revendiquer la protection;

i) l'étendue de toute revendication du mémoire descriptif complet n'est pas définie de façon suffisante et claire, ou toute revendication du mémoire descriptif complet ne se fonde pas honnêtement sur l'objet divulgué dans le mémoire descriptif;

j) le brevet a été obtenu sur une indication fausse ou une affirmation fausse;

- k) l'objet de toute revendication du mémoire descriptif complet n'est pas brevetable selon la présente loi;
 - l) l'invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, a été utilisée secrètement en Inde, autrement que de la façon décrite à l'alinéa 3), avant la date de priorité de la revendication;
 - m) le déposant n'a pas remis au Contrôleur les informations requises par l'article 8 ou lui a remis des informations qu'il savait être fausses dans un point matériel particulier;
 - n) le déposant a contrevenu un ordre de secret selon l'article 35 ou a déposé ou fait déposer en dehors de l'Inde une demande de brevet contrairement aux dispositions de l'article 39;
 - o) l'autorisation de modifier le mémoire descriptif complet selon les articles 57 ou 58 a été obtenue par fraude.
- 2) Aux fins de l'alinéa 1), lettres e) et f):
- a) il ne sera pas tenu compte de l'utilisation secrète; et
 - b) lorsqu'un brevet concerne un procédé ou un produit fabriqué selon un procédé décrit ou revendiqué, l'importation en Inde du produit fabriqué à l'étranger selon ce procédé constitue connaissance ou utilisation de l'invention en Inde à la date d'importation, sauf lorsque cette importation a été faite aux seules fins d'expérimentation ou d'essais raisonnables.
- 3) Aux fins de l'alinéa 1), lettre l), il ne sera pas tenu compte de l'utilisation d'une invention
- a) effectuée aux seules fins d'expérimentation ou d'essais raisonnables; ou
 - b) par le Gouvernement ou toute personne autorisée par lui ou par une entreprise du Gouvernement, en raison de la communication ou de la divulgation de l'invention, par le déposant ou celui dont il est l'ayant droit, directement ou indirectement au Gouvernement ou à une personne autorisée de la façon qui précède, ou à l'entreprise du Gouvernement; ou
 - c) par toute autre personne, en raison de la communication ou de la divulgation de l'invention par le déposant ou celui dont il est l'ayant droit, sans le consentement ou l'acquiescement du déposant ou de celui dont il est l'ayant droit.
- 4) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1), la Haute Cour peut annuler un brevet sur requête du Gouvernement central, si elle conclut que le breveté n'a pas, sans motif raisonnable, donné suite à la demande du Gouvernement central de réaliser, utiliser ou exercer l'invention brevetée à des conditions raisonnables aux fins du Gouvernement au sens de l'article 99.

5) Un avis relatif à toute requête en annulation d'un brevet conformément au présent article sera signifié à toutes les personnes qui sont, d'après le registre, titulaires de ce brevet ou titulaires des parts ou intérêts au brevet; il ne sera pas nécessaire d'adresser un tel avis à quelque autre personne que ce soit.

65. — 1) Lorsqu'après l'acceptation d'un mémoire descriptif complet, le Gouvernement central conclut qu'une demande de brevet ou un brevet a trait à une invention rela-

tive à l'énergie atomique, pour laquelle un brevet ne peut pas être délivré selon l'article 20, alinéa 1), de la loi de 1962 sur l'énergie atomique, il peut ordonner au Contrôleur de refuser de poursuivre le traitement de la demande ou d'annuler le brevet, selon le cas; le Contrôleur, après en avoir avisé le déposant ou, selon le cas, le breveté ainsi que toute autre personne inscrite sur le registre comme ayant un intérêt au brevet, et après leur avoir donné l'occasion d'être entendus, peut refuser de poursuivre le traitement de la demande ou peut décider d'annuler le brevet.

2) Dans toute procédure selon l'alinéa 1), le Contrôleur peut permettre au déposant ou au breveté de modifier le mémoire descriptif complet de la manière qu'il juge nécessaire, au lieu de refuser de poursuivre le traitement de la demande ou d'annuler le brevet.

66. — Lorsque le Gouvernement central est d'avis qu'un brevet ou la manière dont il est utilisé porte préjudice à l'Etat ou au public, il peut, après avoir donné au breveté la possibilité d'être entendu, faire publier une déclaration en ce sens au journal officiel; le brevet sera alors considéré comme annulé.

Chapitre XIII: Registre des brevets

67. — 1) L'Office des brevets tient un registre des brevets et y inscrit:

- a) les noms et adresses des personnes auxquelles il délivre des brevets;
- b) les notifications des cessions et des transferts des brevets, des licences de brevet concédées, et des modifications, prorogations et annulations de brevets; et
- c) les détails qui peuvent être prescrits au sujet de toutes autres questions qui affectent la validité ou la propriété des brevets.

2) Aucun avis d'un *trust*, exprès, implicite ou imposé par la loi, ne sera inscrit sur le registre, et le Contrôleur ne sera pas lié par de tels avis.

3) Sous réserve de la supervision et des instructions du Gouvernement central, le Contrôleur tiendra le registre sous son contrôle et sa direction.

4) Afin d'éviter toute incertitude à ce sujet, il est déclaré ici que le registre des brevets existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sera incorporé au registre prévu par la présente loi et en fera partie.

68. — Aucune cession de brevet ou d'une part à un brevet, aucun nantissement, aucune licence ni aucun autre intérêt à un brevet ne sera valide si les actes y relatifs n'ont pas été passés par écrit et si l'accord entre les parties ne figure pas sur un document incorporant toutes les conditions relatives à leurs droits et obligations, et si la demande d'enregistrement de ce document n'a pas été déposée auprès du Contrôleur de la manière prescrite dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi ou l'établissement du document si cet établissement est plus tardif, ou dans tel délai supplémentaire — de six mois au maximum — que le Contrôleur pourra autoriser sur requête présentée à cet effet de la manière prescrite.

Toutefois, le document, une fois enregistré, aura effet à compter de la date de son établissement.

69. — 1) Quiconque acquiert le droit à un brevet ou à une part à un brevet en vertu d'une cession ou d'un transfert, ou encore du fait de la loi, ou acquiert le droit à tout autre intérêt concernant un brevet, en tant que créancier d'un nantissement, preneur de licence ou autrement, doit demander au Contrôleur, par écrit et de la manière prescrite, l'enregistrement de son droit ou, selon le cas, l'inscription au registre de l'avis de son intérêt.

2) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1), une demande d'enregistrement du droit de toute personne qui acquiert le droit à un brevet ou à une part à un brevet en vertu d'une cession, ou qui acquiert le droit à tout autre intérêt concernant un brevet en vertu d'un nantissement, licence ou autre acte, peut être présentée, de la manière prescrite, par le cédant, le créancier du nantissement, le donneur de la licence ou l'autre partie à cet acte, selon le cas.

3) Lorsqu'une demande d'enregistrement du droit d'une personne est présentée conformément au présent article, le Contrôleur, sur preuve du droit à sa satisfaction, doit:

- a) si cette personne a droit à un brevet ou à une part au brevet, inscrire cette personne sur le registre en tant que titulaire ou cotitulaire du brevet et y inscrire les détails relatifs à l'acte ou à l'événement par lequel elle a acquis le droit; ou
- b) si cette personne a droit à un autre intérêt concernant le brevet, inscrire sur le registre un avis relatif à l'intérêt de cette personne au brevet, avec les détails relatifs à l'acte, le cas échéant, qui a créé cet intérêt.

Toutefois, s'il y a un différend entre les parties quant à la question de savoir si la cession, le nantissement, la licence, le transfert, le fait de la loi, ou tout acte analogue, a validement donné à cette personne un droit au brevet ou à une part à un brevet, ou un intérêt y relatif, le Contrôleur peut refuser de prendre l'une des actions visées à la lettre a) ou, selon le cas, à la lettre b), jusqu'à ce que les droits des parties soient fixés par un tribunal compétent.

4) Des copies de tous les accords, licences et autres documents qui affectent la validité du droit à un brevet ou de toute licence y relative, dûment légalisées de la manière prescrite, ainsi que des copies de tous autres documents pertinents qui peuvent être prescrits, seront remises au Contrôleur de la manière prescrite en vue de dépôt à l'Office des brevets.

Toutefois, pour les licences, le Contrôleur prend, s'il en est requis par le donneur ou par le preneur d'une licence, les mesures nécessaires pour que les conditions de la licence ne soient pas divulguées, sauf ordre du tribunal, à un tiers.

5) Sauf aux fins d'une demande selon l'alinéa 1) ou d'une requête en rectification du registre, un document qui n'a pas été inscrit sur le registre selon l'alinéa 3) ne sera pas admis, par le Contrôleur ou par quelque tribunal que ce soit, comme une preuve du droit à un brevet, ou à une part à un brevet, ou à un intérêt y relatif, à moins que le Contrôleur ou le tribunal, pour des motifs qui devront être enregistrés par écrit, ne décide autrement.

70. — Sous réserve des dispositions de la présente loi relatives à la copropriété des brevets, et sous réserve de tous droits d'autres personnes qui sont inscrits sur le registre, celui ou ceux qui sont inscrits en tant que titulaires d'un brevet sont habilités à céder le brevet, à accorder des licences y relatives, ou à user du brevet d'autre façon, et à donner reçu pour toute contreprestation fournie en vertu d'une telle cession, d'une telle licence ou d'un tel usage.

Toutefois, l'on peut faire valoir tout droit dans le domaine d'*equity* au sujet du brevet de la même façon qu'au sujet de toute autre propriété mobilière.

71. — 1) La Haute Cour peut, sur requête de toute personne lésée

- a) par l'absence ou l'omission, sur le registre, d'une inscription, ou
- b) par une inscription sur le registre sans motif suffisant, ou
- c) par une inscription demeurant erronément sur le registre, ou
- d) par toute erreur ou tout défaut commis lors d'une inscription sur le registre,

ordonner qu'il sera procédé à l'inscription ou que cette dernière sera modifiée ou biffée, comme elle le jugera opportun.

2) Dans toute procédure selon le présent article, la Haute Cour peut trancher toute question qu'il peut être nécessaire ou opportun de trancher en relation avec la rectification du registre.

3) Un avis relatif à chaque requête à la Haute Cour selon le présent article sera adressé de la manière prescrite au Contrôleur; ce dernier sera habilité à comparaître et à être entendu au sujet de la requête, et devra comparaître si la Cour en a ainsi décidé.

4) Tout ordre de la Haute Cour selon le présent article de rectifier le registre, doit prévoir qu'un avis relatif à la rectification sera signifié au Contrôleur de la manière prescrite; le Contrôleur, sur réception de cet avis, rectifiera le registre en conséquence.

72. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi et de tout règlement d'exécution de cette loi, le registre est ouvert à l'inspection publique à tous les moments opportuns, et des copies, certifiées conformes et munies du sceau de l'Office des brevets, de toute inscription sur le registre seront remises à toute personne qui en fera la demande et paiera la taxe prescrite.

2) Le registre constitue un commencement de preuve (*prima facie evidence*) au sujet de toutes les indications dont la présente loi exige ou permet l'inscription.

(A suivre)

ITALIE

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

(de juillet, d'août et de septembre 1972) *

Article unique

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

XXXVI° *Salone internazionale delle calzature, del cuoio, delle macchine e degli affini* — IV° *MICAM* (Milan, 8 au 11 septembre 1972);

XXV° *Fiera di Bolzano* — *Campionaria internazionale* (Bolzano, 16 au 25 septembre 1972);

IV° *Salone internazionale delle attività zootecniche* — *EUROCARNE* (Vérone, 4 au 8 octobre 1972);

* Communications officielles de l'Administration italienne.

II° *Fiera Agricola dell'Arco Alpino* (Bolzano, 20 au 23 octobre 1972);

XVI° *SINCAS* — *Salone internazionale campeggio sport et XII° Salone internazionale rimorchio campeggio* (Busto Arsizio (Varèse), 28 au 30 octobre 1972);

XXXII° *Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento* — *MITAM* (Milan, 1^{er} au 3 novembre 1972);

III° *Mostra nazionale dei vini e liquori BIBE* et IX° *Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche* — *TECNHOTEL* (Gênes, 28 octobre au 5 novembre 1972);

XII° *Salone nautico internazionale* (Gênes, 1^{er} au 10 décembre 1972)

jouiront de la protection temporaire établie par les décrets mentionnés en préambule ¹.

¹ Décrets royaux N° 1127, du 29 juin 1939, N° 1411, du 25 août 1940, N° 929, du 21 juin 1942 et loi N° 514, du 1^{er} juillet 1959 (voir *La Propriété industrielle* 1939, p. 124; 1940, pp. 84 et 196; 1942, p. 168; 1960, p. 23).

ÉTUDES GÉNÉRALES

Le brevet européen en 1972

La première convention — système européen de délivrance de brevets

J. B. van BENTHEM *

Dans un article paru dans la présente revue en 1971 ¹, nous avons exposé les principes de l'avant-projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets, tel que cet avant-projet avait été élaboré par une conférence intergouvernementale réunissant 19 pays européens. Cet avant-projet a ensuite été publié en 1971 avec son règlement d'exécution, son règlement relatif aux taxes et des rapports explicatifs.

Depuis cette publication, la conférence intergouvernementale — qui, par l'adhésion de la Finlande et du Liechtenstein, s'est élargie à 21 pays européens — s'est occupée de nouveau de l'avant-projet dans deux réunions tenues à Luxembourg. Dans la première de ces réunions (24 janvier au 4 février 1972), la conférence a consulté les milieux intéressés au

moyen d'une audition portant sur l'ensemble des dispositions des avant-projets et a décidé de remanier ces derniers sur un grand nombre de points conformément aux observations des milieux intéressés.

A sa deuxième et dernière réunion (19 au 30 juin 1972) la conférence intergouvernementale a procédé, sur la base des propositions des divers groupes de travail et d'un comité de rédaction, à la « toilette finale » des avant-projets. Cette toilette finale a entraîné: un remaniement complémentaire des projets sur des points de détail; leur complément en ce qui concerne notamment le siège de l'Office européen des brevets, les délais imposés par cet Office et la représentation devant ce dernier; enfin, l'élaboration de trois protocoles et de quelques recommandations. Les protocoles concernent respectivement les privilèges et immunités de l'Office européen des brevets, la reconnaissance des décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen, et la centralisation et l'introduction du système européen des brevets. Les recommandations traitent notamment de certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets ainsi que de la formation, en temps utile, du personnel de cet Office.

Ces travaux de la conférence intergouvernementale ont mis fin à la préparation des avant-projets concernant le brevet européen. Ceux-ci seront envoyés aux gouvernements des pays

* Président de l'Octrooiraad (Office des brevets des Pays-Bas); Rapporteur général de la conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets.

¹ *La Propriété industrielle*, 1971, p. 278.

européens participants pour être soumis à une conférence diplomatique. Le Gouvernement de l'Allemagne (République fédérale) a déjà fait connaître son intention d'inviter les pays participants à se réunir à Munich en une conférence diplomatique provisoirement prévue pour septembre 1973; à cette invitation sera jointe une édition imprimée du nouveau texte des avant-projets qui sera établie par les soins du gouvernement hôte et qui paraîtra à la fin de 1972.

Le présent exposé tend à donner un aperçu des modifications et des compléments qui ont été apportés aux avant-projets depuis leur publication de 1971. Nous supposons connues les grandes lignes des projets qui ont été exposées dans notre article précédent. Nous nous bornerons donc aux questions qui semblent être plus importantes que les nombreuses questions de détail déjà réglées. Avant d'aborder ces questions, il faut observer que les articles des projets de convention et de règlement d'exécution ont été regroupés et renumérotés selon un ordre plus satisfaisant et qu'un grand nombre d'articles ont été réunis, simplifiés ou clarifiés quant à leur rédaction. Le regroupement a conduit à un ordre différent non seulement des articles — les articles du Règlement d'exécution sont dénommés « règles » — mais aussi des parties et chapitres; nous suivrons ce nouvel ordre tout en indiquant les articles en question dans leur nouvelle numérotation suivie entre crochets de l'ancien numéro des projets de 1971.

Première partie: dispositions générales et institutionnelles

1. Cette première partie rassemble toutes les dispositions générales qui traitent notamment de la portée territoriale du système européen des brevets, du statut juridique et du siège de l'organisation créée, des dispositions institutionnelles de l'Office européen des brevets, de ses organes et de son Conseil d'administration, ainsi que des dispositions financières nécessaires pour le fonctionnement du système européen.

2. Dans le cadre du système européen des brevets, le projet de convention publié visait à créer deux instances séparées: un office européen des brevets chargé de délivrer les brevets européens et possédant la capacité juridique reconnue aux personnes morales; un conseil d'administration contrôlant l'office, dont la nature juridique n'était pas définie, ce qui posait le problème de son pouvoir d'agir. L'article 4 remanié crée une Organisation européenne des brevets chargée de délivrer les brevets européens, possédant en tant que telle la capacité juridique (article 5 [30]), et réalisant la tâche qui lui incombe par deux organes: l'Office européen des brevets et son Conseil d'administration, ces deux organes pouvant agir au nom de l'Organisation dans le cadre de leurs attributions respectives. Partout où il était question d'une responsabilité contractuelle ou financière de l'Office européen des brevets, ce dernier est maintenant remplacé par l'Organisation européenne des brevets qui, dotée de l'autonomie administrative et financière, perçoit des taxes et des contributions des Etats membres et a des budgets couvrant les dépenses et les recettes de ses deux organes.

3. L'article 6 [7] reflète la décision de la conférence: l'Organisation aura son siège à Munich, ville où son organe principal, l'Office européen des brevets, sera situé; cet Office aura toutefois à La Haye un département chargé de l'examen

des demandes de brevets quant aux conditions de dépôt ainsi que de leur publication. Il faut lire cette disposition en relation avec la section I. 1) du projet de protocole sur la centralisation qui prévoit, par l'obligation des pays contractants de prendre des mesures appropriées à cet effet, l'intégration de l'Institut international des brevets (IIB), chargé de la recherche de nouveauté des demandes de brevets européens, dans l'Office européen des brevets en tant que direction générale de la recherche. L'ensemble de ces dispositions signifie qu'une partie de l'Office européen des brevets sera située à La Haye et sera chargée de toute la première phase de la procédure de délivrance européenne (examen de forme lors du dépôt, recherche de nouveauté, publication des demandes de brevet européen). Les phases ultérieures, commençant par la requête en examen, et comprenant l'examen de la brevetabilité, le recours, la délivrance du brevet et l'opposition, s'effectueront à Munich. Selon l'article 10 [36], le président de l'Office européen des brevets (responsable devant le Conseil d'administration) déterminera les formalités à accomplir respectivement auprès de l'Office européen des brevets de Munich ou de son département de La Haye; étant entendu que les deux services feront tous deux partie d'une seule institution européenne, on peut donc difficilement s'imaginer qu'un dépôt ou paiement accompli auprès de l'un des deux ne soit pas recevable auprès de l'autre, de sorte qu'il paraît peu douteux que le dépôt de tout document et le paiement de toute taxe pourra s'effectuer auprès de l'un ou l'autre, au choix du déposant.

4. L'intégration de l'IIB dans l'Office européen des brevets sera accompagnée de quelques mesures additionnelles. D'abord, une agence de la direction générale de la recherche de l'Office européen des brevets, qui résultera de ladite intégration, sera créée à Berlin. Il s'agit en fait de la branche de Berlin de l'Office allemand des brevets, qui sera convertie ultérieurement en agence européenne chargée de la recherche sur un certain nombre de demandes de brevets européens sous l'autorité de la direction générale de La Haye et selon un mode de répartition des compétences avec cette dernière. Cette mesure s'explique par la situation politique particulière de Berlin-Ouest. Une autre mesure consiste en ce que tout engagement concernant la création d'une agence conformément à l'Accord de La Haye sur l'IIB sera repris par l'Office européen des brevets. Cela vise en particulier l'agence de l'IIB à Rome dont la création a été juste préparée et qui sera chargée de la recherche des demandes de brevets italiens dans la documentation en langue italienne. Après l'intégration de l'IIB dans l'Office européen, cette tâche pourra s'étendre aux demandes de brevet européen déposées par les nationaux ou les personnes domiciliées dans l'Etat concerné.

5. L'ancien article 6 laissait aux Etats membres la liberté d'admettre ou de refuser le cumul de protection assuré par un brevet européen et un brevet national pour la même invention; il a été inséré dans le nouvel article 139 qui traite du rapport, du point de vue des droits antérieurs, entre une demande de brevet européen ou un brevet européen d'une part, et une demande de brevet national ou un brevet national d'autre part ayant pour objet la même invention et valable dans le même pays. En cas de divergence de dates, la demande de brevet européen ou le brevet européen sera traité par rap-

port à la demande de brevet national ou au brevet national de la même manière que s'il s'agissait d'une autre demande de brevet national ou d'un autre brevet national; cela aura pour conséquence que la législation nationale sera automatiquement applicable pour résoudre la question. En cas d'identité de dates, tout Etat contractant demeure libre de décider du cumul des protections assurées par les deux demandes de brevet ou brevets, ce qui a pour conséquence qu'en ce qui concerne les cas visés l'Etat national doit légiférer. Cette solution paraît logique du fait que, notamment en invoquant pour une demande de brevet européen et des demandes de brevets dans d'autres Etats contractants un droit de priorité basé sur une seule demande de brevet national dans un Etat contractant, les déposants peuvent facilement provoquer des cas de cumul de protection de date identique, qui doivent être réglés d'une manière adéquate.

6. L'article 14 prévoit que la publication de la demande de brevet européen et du fascicule de brevet européen s'effectuera dans une seule des trois langues officielles de l'Office européen des brevets, c. à d. en principe dans la langue du dépôt et du traitement de la demande (langue de procédure). Une seule exception a été admise à cette règle: les fascicules de brevets européens comporteront une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office. Le texte antérieur prévoyait la même traduction pour les revendications des demandes de brevets européens publiées, mais cette prescription a été supprimée. La préparation des traductions des revendications dans deux autres langues constituera pour l'Office européen des brevets une lourde tâche et nécessitera un corps considérable de traducteurs, ce qui n'a paru justifié que pour les fascicules de brevet européen qui sont assortis de la garantie de l'Office et qui déterminent l'étendue de la protection accordée. En ce qui concerne les demandes de brevets européens publiées on a pensé à la possibilité d'obliger le déposant à soumettre une traduction des revendications, mais cette idée s'est heurtée à la constatation que le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) n'admet pas une telle obligation pour les demandes déposées en vertu dudit traité. Il s'ensuit que, selon le dernier texte du projet de convention, les demandes de brevets européens seront publiées sans aucune traduction, mais l'article 65 [19] maintient la règle que tout Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure aura la faculté de prévoir que les droits conférés par la demande après sa publication ne seront assurés qu'après qu'une traduction des revendications dans la langue dudit Etat aura été rendue accessible au public, ou encore après qu'une telle traduction aura été remise à la personne exploitant l'invention objet de la demande. Il va sans dire qu'on a également retenu (article 63 [97a]) la faculté pour tout Etat contractant d'exiger du déposant-titulaire du brevet le dépôt, dans un certain délai et sous peine d'annulation du brevet dans le pays en cause, d'une traduction dans sa langue officielle du texte entier de tout fascicule de brevet européen qui n'a pas été délivré dans cette langue, ainsi que le paiement des frais de publication de la traduction.

7. L'article 68 nouveau réglemente en détail la question de savoir quel texte, en cas de traduction, fait foi. Dans le cas de

l'article 14.2), qui permet aux ressortissants d'un Etat contractant dont la langue n'est pas l'une de celles de l'Office européen des brevets de déposer une demande de brevet européen dans leur propre langue à condition de présenter une traduction dans une des langues de l'Office, qui sera la langue de procédure, cette dernière fait foi dans toutes les procédures devant l'Office et dans les Etats contractants. Il a cependant été admis une exception: le texte initialement déposé est pris en considération pour déterminer si l'objet de la demande de brevet européen n'a pas été étendu au delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée; de cette manière, le déposant ne pourra pas être privé d'un droit à cause d'une fausse traduction.

Dans le cas d'une traduction des revendications d'une demande de brevet publiée ou d'une traduction du texte d'un fascicule de brevet délivré requise par un Etat contractant en vertu de la Convention, cet Etat pourra prévoir que la traduction fera foi dans cet Etat (hormis les cas d'actions en nullité), pour autant que l'étendue de la traduction n'aille pas au delà du texte publié dans la langue de procédure. Par conséquent, la traduction requise pourra restreindre mais non pas étendre la protection conférée par la demande ou le brevet européen, mais le déposant-titulaire du brevet pourra corriger la traduction avec effet pour le futur.

8. A l'article 15 [53], qui énumère les instances de l'Office chargées des procédures, la section d'examen a été remplacée par une « section de dépôt ». La conférence intergouvernementale a donc cédé à l'opinion des milieux intéressés qui ont contesté l'utilité, lors du dépôt de la demande de brevet, d'un examen des irrégularités manifestes de droit matériel à côté de l'examen des irrégularités de forme. L'examen critiqué s'écarte des règles que le PCT a prévues pour l'examen des demandes internationales au même stade de la procédure; en vertu de l'article 27 du PCT et de l'article 150 [117] de la convention sur le brevet européen, cet examen ne pourrait donc pas être appliqué aux demandes de brevets européens atteignant l'Office européen des brevets par la voie du PCT. Si l'on peut déjà douter de l'utilité de l'application de cet examen à une partie des demandes européennes seulement, les doutes se renforcent si l'on constate que l'Allemagne (République fédérale), inspirée justement par le projet de convention sur le brevet européen, a adopté il y a quelques années un examen semblable, lequel ne conduit, pour irrégularité manifeste de droit matériel, qu'au rejet de 0,14 % des demandes de brevets. Pour ces raisons, la conférence intergouvernementale a été convaincue que l'examen critiqué à ce premier stade de la procédure constituait une complication inutile, et elle a donc limité l'article 90 [77, 78] à un examen des irrégularités de pure forme en ce qui concerne notamment la présentation des pièces de la demande, leur contenu, la représentation du demandeur et la désignation de l'inventeur. Avec cette restriction, il ne paraît plus nécessaire de faire exécuter la procédure avant la publication de la demande par une section d'examen constituée par un examinateur technicien. Par conséquent la section d'examen a été remplacée par la section de dépôt, dont la composition n'est pas prescrite par la convention mais est réservée au président de l'Office européen des brevets.

Deuxième partie: droit des brevets

1. Cette deuxième partie de la convention rassemble toutes les dispositions du droit matériel conventionnel qui régissent les demandes de brevets et les brevets européens. Il s'agit de la brevetabilité, de l'habilitation à demander et à obtenir un brevet européen, des effets du brevet européen et de la demande de brevet européen, et de la demande de brevet européen comme objet de propriété.

2. Cette partie commence avec l'article 50 [9] qui contient à son alinéa 1) la règle fondamentale que les brevets européens sont délivrés pour des inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. L'alinéa 2) approche la notion de l'invention en tant que telle de manière négative en indiquant ce qui n'est notamment pas considéré comme une invention au niveau européen; c'est cette indication non limitative qui a subi des modifications à la suite de longues discussions provoquées par des observations des milieux intéressés. D'abord, la notion de la simple découverte de matière existant dans la nature a été remplacée par la notion de toute découverte en tant que telle, de sorte qu'actuellement, à côté des théories scientifiques et des méthodes mathématiques, les découvertes en tant que telles ne sont pas considérées comme des inventions. Cette modification montre clairement qu'il s'agit ici d'exclure de la brevetabilité toute découverte en tant que telle de tout phénomène quelconque. Ensuite, la conférence a décidé d'exclure définitivement de la brevetabilité les programmes d'ordinateurs. Il a été suggéré de faciliter l'adaptation de cette disposition au développement éventuel des idées en transférant au règlement d'exécution, soit l'exclusion des programmes d'ordinateur, soit tout le contenu de l'alinéa 2) de l'article 50 [9], ce qui donnerait au Conseil d'administration de l'Office européen des brevets la faculté de la modifier, mais cette suggestion a été rejetée parce qu'il s'agit ici de points de droit matériel dont la modification ne doit être entreprise que par une conférence diplomatique des Etats contractants.

La conférence intergouvernementale a retenu l'exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et des méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Il a été suggéré d'admettre la brevetabilité du traitement des corps animaux, mais la conférence a fait prévaloir les aspects éthiques tout en reconnaissant que la règle est rédigée en termes très généraux et qu'il appartiendra à l'Office européen des brevets et aux juges de l'interpréter. Dans le système des brevets nationaux il a été généralement admis que l'exclusion de la brevetabilité des traitements thérapeutiques ou chirurgicaux n'interdit pas la délivrance de brevets pour des appareils ou des substances destinés auxdits traitements et il paraît évident que le système européen des brevets ne constituera pas une exception à ce principe. Néanmoins, la conférence intergouvernementale a voulu insérer une disposition stipulant expressément que l'exclusion des méthodes susvisées n'interdit pas la brevetabilité d'une substance ou composition pour la mise en œuvre de ces méthodes. Mais cette insertion s'explique surtout par sa fonction comme point de départ d'un nouvel alinéa de

l'article 52 [11] qui concerne la nouveauté et stipule que la substance ou composition visée ci-dessus est brevetable même lorsqu'elle appartient à l'état de la technique, sous réserve qu'un exposé de la mise en œuvre de toute méthode de traitement thérapeutique ou chirurgicale comportant l'utilisation de cette substance ou composition ne soit pas contenu dans l'état de la technique. Cette disposition, qui répond au désir des milieux intéressés, assure la possibilité de délivrer un brevet européen, sous réserve que les autres conditions de brevetabilité soient remplies, pour une substance ou composition connue destinée à être appliquée pour la première fois aux fins de la mise en œuvre d'une méthode soit de traitement chirurgical ou thérapeutique soit de diagnostic.

3. Etant donné qu'à l'égard d'une demande de brevet européen le contenu des demandes antérieures publiées après le dépôt de ladite demande n'est pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive (article 54 [13]), le système des brevets d'addition qui ne pouvaient être déposés qu'avant la publication de la demande principale ne pourra se justifier que par des conséquences en matière de taxes. Or, après réexamen, la conférence intergouvernementale n'a pas cru justifié de donner aux inventeurs des perfectionnements, développements ou compléments d'une invention déjà protégée par un brevet européen la faculté d'acquiescer un brevet pour un prix réduit en les exemptant de certaines taxes. Mais si l'on désire leur faire payer, pour leurs brevets, les taxes normales, il n'y a plus de raison de maintenir le système des brevets d'addition. Par conséquent les brevets d'addition ne figurent plus dans le projet de convention: toutes les dispositions de la convention et du règlement d'exécution concernant ces brevets d'addition ont été supprimées.

4. En vertu de l'article 58 [15], le droit conventionnel détermine à qui appartient le droit au brevet: à l'inventeur ou à son ayant cause. Une exception a cependant été faite pour le cas de l'inventeur employé: l'ancien article 15 renvoyait au droit national régissant les rapports entre l'employé et l'employeur; il est apparu que cette formule ne spécifiait pas assez clairement le droit national applicable, et la conférence intergouvernementale a cherché une formule plus satisfaisante. La nouvelle rédaction renvoie, toujours pour le seul cas où l'inventeur est un employé, au droit de l'Etat où l'employé exerce principalement son activité ou, si un tel Etat ne peut être déterminé, au droit de l'Etat dans lequel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.

5. L'article 59 [16] concerne le droit de la personne lésée par le déposant non habilité à intervenir dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Cet article contient le principe que l'Office ne s'occupe pas de la question du droit au brevet européen et n'agit que sur décision des juges nationaux compétents passée en force de chose jugée. Il a été constaté que l'ancien texte ne tenait pas assez compte du problème de la reconnaissance des jugements, non seulement entre les Etats contractants mais aussi entre ces Etats et d'autres Etats, origines des décisions éventuelles, tandis que les moyens pour la personne reconnue en tant qu'ayant droit d'intervenir dans la procédure pour sauvegarder ses droits reconnus n'étaient pas assez étudiés. Pour combler ces lacunes, l'article a été re-

manié. Selon le nouveau texte, la personne reconnue par la décision judiciaire aura le choix entre trois possibilités: soit poursuivre, à la place du demandeur original, la procédure; soit déposer une nouvelle demande; soit demander le rejet pur et simple de la demande. Ces droits ne valent qu'en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande dans lesquels le jugement a été rendu ou reconnu, ou doit être reconnu en vertu d'un protocole spécial. La conférence a élaboré un projet d'un tel protocole à annexer à la convention et en vertu duquel toute décision concernant ledit droit passée en force de chose jugée et rendue dans un Etat contractant est reconnue dans tous les autres Etats parties au protocole sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

La règle 13 [ad 16, n^{os} 1) et 3)] du règlement d'exécution prévoit la suspension de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition, si la preuve est apportée à l'Office européen des brevets qu'une procédure judiciaire a été introduite à l'effet d'établir le droit au brevet européen; cette règle a été complétée par une disposition ouvrant à l'Office la faculté de fixer la date à laquelle la procédure sera reprise sans tenir compte de l'état de la procédure en revendication du droit au brevet. Cette disposition a été établie pour permettre de limiter le délai de suspension qui, sinon, risquerait de se prolonger trop longtemps au détriment des tiers, en raison de la longueur de la procédure en revendication, qui peut se dérouler en plusieurs instances.

6. L'article 67 [20] stipule que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications, mais que la description et les dessins servent à interpréter ces revendications. Ce texte a été repris de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention et vise un système d'interprétation du texte du brevet européen situé à mi-chemin entre le système britannique « strict » et le système allemand « libéral ». Malheureusement le texte de l'article 67, grâce à une différence entre ses versions dans les trois langues, ne reflète cette idée que de manière équivoque: tandis que la notion « terms of the claims » en anglais indique le texte littéral des revendications, le terme allemand « Inhalt » signifie plutôt le contenu des revendications. La conférence intergouvernementale, hésitant à clarifier ce texte parce qu'il s'agit d'un texte conventionnel existant, a décidé de recommander à la conférence diplomatique sur le brevet européen d'adopter la déclaration suivante au sujet de cet article 67:

« L'article 67 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme de métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 67 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers. »

Il est à espérer que cette déclaration d'intention d'une conférence diplomatique permettra aux juges nationaux

d'aboutir à une interprétation uniforme du texte afin d'assurer une harmonisation de l'étendue de la protection du brevet européen ou de la demande de brevet européen dans les pays contractants. En ce qui concerne la demande de brevet européen, le texte précise que l'étendue de la protection est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu et contenues dans la publication de la demande, mais que le brevet européen tel que délivré restreint rétroactivement cette protection.

Troisième partie: la demande de brevet européen

1. Cette partie rassemble les dispositions qui concernent les conditions de la demande de brevet européen en tant que telle ainsi que le droit de priorité.

2. Les articles dispersés de l'ancien projet contenant des prescriptions au sujet de la division de la demande de brevet ont été supprimés et remplacés par un nouvel article 74 qui permet le dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen uniquement pour des éléments contenus dans une demande initiale de brevet européen, mais qui renvoie pour la procédure et les conditions particulières au règlement d'exécution.

3. Suite à une suggestion des milieux intéressés, l'article 81 [71] concernant l'exposé de l'invention a été complété dans le règlement d'exécution (règle 28) par des prescriptions pour des demandes de brevet concernant une invention comportant l'utilisation d'un micro-organisme. Dans un tel cas, l'invention n'est considérée comme exposée de façon suffisamment claire et complète que si un échantillon du micro-organisme est déposé dans une collection de cultures au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et si la demande contient la désignation de ladite collection, l'identification de l'échantillon déposé et la précision que le public y a accès de manière irrévocable au plus tard à la date de la publication de la demande.

4. La conférence intergouvernementale s'est aussi occupée du paiement anticipé des taxes annuelles pour la demande de brevet européen pour lequel l'article 130, dans son texte publié, ne contenait aucune limite. Le paiement anticipé posait d'abord le problème de la faculté d'échapper de cette manière aux augmentations des taxes qui interviennent après le paiement anticipé, mais avant l'échéance de la taxe. Ensuite il fallait revoir la faculté du paiement anticipé à la lumière du système des taxes annuelles qui vise, en ce qui concerne les demandes de brevet européen, non seulement à fournir les éléments financiers pour leur maintien, mais aussi à forcer le demandeur à examiner chaque année si ses intérêts justifient le maintien de sa demande. Ces considérations ont donné lieu à deux modifications du système des taxes annuelles qui figurent maintenant à la règle 37 du règlement d'exécution. La première tend à limiter la faculté du paiement anticipé à une année au maximum avant l'échéance de la taxe annuelle. La seconde tend à assurer que le montant à payer est celui de la taxe telle qu'elle est fixée au jour de l'échéance. Cette dernière modification pourra, en cas de paiement anticipé, entraîner pour le demandeur l'obligation de payer un montant

additionnel si un relèvement de la taxe annuelle intervient entre le paiement anticipé et l'échéance de la taxe. Un nouvel alinéa évite, dans un tel cas, des injustices quant au paiement de la surtaxe prévue pour paiement retardé.

5. La conférence intergouvernementale a maintenu la prescription (qui figure maintenant au règlement d'exécution: règle 38) que la déclaration de priorité doit être faite lors du dépôt de la demande de brevet européen en indiquant la date et l'Etat du dépôt antérieur; c'est uniquement le numéro du dépôt antérieur qui peut être indiqué ultérieurement, mais avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité. Ceci pose le problème de la correction des indications fausses concernant la priorité soulevé par les milieux intéressés. Ce problème a été résolu dans le cadre d'une disposition générale concernant la correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office européen des brevets (règle 89 du règlement d'exécution). Selon cette disposition, les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce peuvent être rectifiées sur requête sans aucune condition restrictive sauf si elles portent sur la description, les revendications et les dessins de la demande de brevet européen: dans le dernier cas, la rectification doit s'imposer à l'évidence pour éviter les corrections essentielles entraînant l'addition de matière nouvelle dans la demande.

En vertu de l'ancien article 75, les documents de priorité ne seraient fournis à l'Office européen des brevets que sur requête spéciale de celui-ci. En reconsidérant la matière, on a adopté une solution plus stricte selon laquelle quiconque fait une déclaration de priorité est tenu de remettre automatiquement à l'Office européen les documents y afférents avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité (article 86 conjointement à la règle 38 du règlement d'exécution). Cette solution, certainement plus simple pour l'Office, assure en outre au profit des tiers la présence des documents de priorité dans tous les dossiers des demandes de brevets européens pour lesquelles un droit de priorité a été invoqué. Les prescriptions relatives au document de priorité (copie de la demande antérieure certifiée conforme) ont été atténuées dans ce sens que conformément au PCT, la traduction — requise lorsque le document n'est pas rédigé dans une des langues de l'Office européen — peut être produite dans un délai de 20 mois à compter de la date de priorité et que, dans le cadre d'une règle générale sur la certification des traductions (règle 5) une certification ne doit être produite que sur requête de l'Office européen qui peut donc juger de son utilité.

Quatrième partie: procédure jusqu'à la délivrance

1. Cette partie ne comprend que dix articles qui concernent la procédure dès le dépôt de la demande de brevet européen jusqu'à la délivrance du brevet. Pour faciliter leur adaptation à un développement futur éventuel, une partie des dispositions du projet publié a été renvoyée au règlement d'exécution, qui contient maintenant 17 règles à cette procédure, tout en laissant une grande liberté d'action notamment à la division d'examen qui est chargée de la partie la plus importante de la procédure, celle qui suit la requête en examen.

2. L'article 77 du projet publié faisait déjà une distinction entre l'examen de la recevabilité de la demande (conditions dans lesquelles, et date à laquelle, celle-ci peut être considérée comme déposée en tant que demande de brevet européen) et l'examen de la régularité de la demande (conditions auxquelles le déposant doit satisfaire sous peine de rejet de sa demande avant sa publication). Cette distinction a été rendue plus claire en limitant cet article (article 90 nouveau) à l'examen de régularité de la demande et en le faisant précéder d'un nouvel article 88 traitant uniquement de l'examen de recevabilité de la demande (appelé examen lors du dépôt). Cette présentation a été inspirée par le désir d'avancer la transmission du dossier de la demande à l'IIB (future direction générale de la recherche à La Haye) pour effectuer une recherche portant sur l'état de la technique. Selon le projet publié, cette transmission ne s'effectuait qu'après que l'Office européen des brevets avait constaté à la suite de l'examen de régularité que la demande, le cas échéant après correction, satisfaisait aux conditions de régularité. S'il était nécessaire de procéder à une correction, la transmission de la demande pour recherche, pouvait être indûment retardée. En effet, les conditions de régularité servent plutôt à faciliter la publication de la demande mais n'ont que peu à faire avec la recherche de nouveauté.

Compte tenu du désir de rationalisation de la procédure il a paru possible de situer la transmission du dossier de la demande aux fins de la recherche de nouveauté immédiatement après l'examen de recevabilité, ce qui présente l'avantage que le déposant disposera le plus tôt possible de l'avis sur l'état de la technique, et que la chance que cet avis ne soit émis qu'après la publication de la demande diminuera considérablement. Tel est le but du nouvel article 89. Bien entendu le fait d'avancer la recherche de nouveauté est assorti du risque d'une recherche inutile dans le cas d'un rejet de la demande à la suite de l'examen de régularité. Mais les cas d'un rejet pour la seule raison d'une irrégularité de forme seront rares et, de plus, l'Office européen des brevets aura, dans un grand nombre de ces cas, l'occasion d'avertir officiellement l'IIB.

3. L'article 90 concernant l'examen de recevabilité énumère toutes les conditions à examiner par la section de dépôt ainsi que toutes les sanctions lorsqu'il n'est pas satisfait ou, le cas échéant, remédié à ces conditions, comme le rejet de la demande et la perte du droit de priorité ou de la désignation d'un certain Etat.

Parmi ces conditions ne figure plus la condition matérielle de l'unité d'invention et il faut par conséquent donner à l'IIB (direction générale de la recherche de l'Office européen des brevets) la faculté d'examiner la question de la complexité de la demande pour lui éviter d'étendre sa recherche à plusieurs inventions sans pouvoir réclamer de taxes additionnelles. Conformément à la réglementation du PCT, la règle 46 du règlement d'exécution donne cette faculté de sorte que la recherche pourra être restreinte à une seule invention, sauf paiement des taxes additionnelles. Il incombe également à l'IIB de déterminer si la demande permet d'effectuer une recherche significative sur l'état de la technique: en cas d'impossibilité, l'IIB pourra, comme toute administration chargée de la recherche en vertu du PCT, renoncer à la recherche.

4. La transmission rapide du dossier de la demande à l'IIB entraîne la nécessité de faire payer la taxe pour la recherche de nouveauté en même temps que la taxe de dépôt. Cela signifie aussi une simplification, toute invitation de payer cette taxe pouvant être supprimée. On a discuté de la question de savoir si l'on ne devrait pas instituer une taxe unique couvrant les deux éléments « dépôt » et « recherche » au lieu de deux taxes séparées. Finalement on a retenu deux taxes séparées, en se rangeant à l'argument que la distinction nette entre le dépôt et la recherche devrait avoir pour conséquence l'existence de deux taxes séparées, une taxe de recherche séparée pouvant être plus facilement adaptée aux variations du prix de la recherche. Par conséquent le nouvel article 76 [66] prescrit, comme condition de dépôt de la demande de brevet européen, le paiement simultané de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, ce qui, néanmoins, ne préjuge pas la question de savoir si le montant de la taxe de recherche doit ou non couvrir entièrement le coût de la recherche.

5. Sur la base de considérations d'ordre politique vis-à-vis du PCT, la conférence intergouvernementale a maintenu la règle que le rapport de recherche internationale prévu par le PCT remplacera le rapport de recherche européenne établi en vertu de la convention sur le brevet européen. Mais la conférence s'est rendue compte que, surtout dans la période de démarrage du PCT, l'on ne peut rien prévoir ni quant à la qualité des rapports de recherche PCT établis par les diverses administrations chargées de la recherche et reçus par l'Office européen en tant qu'office désigné, ni quant à l'attitude des offices de brevets nationaux désignés dans une demande de brevet internationale assortie d'un rapport de recherche européenne. Pour ces raisons, la conférence a ajouté au nouvel article 156, qui contient la règle générale susvisée, un nouvel alinéa stipulant que l'Office européen des brevets fera établir un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande internationale, et que le demandeur sera tenu de payer pour ce rapport, avec la taxe de dépôt, la taxe de recherche intégrale. Mais cette disposition a été placée sous la réserve d'une décision contraire du Conseil d'administration: celui-ci aura la liberté de faire renoncer au rapport complémentaire de recherche européenne ou de réduire le montant de la taxe de recherche d'après les circonstances, par exemple pour ce qui concerne les administrations chargées de la recherche internationale PCT dont la recherche s'est montrée, dès le début ou au cours du développement du PCT, satisfaisante quant à la qualité requise dans le cadre du système européen.

6. Le projet de convention publié faisait déjà état de la décision de la conférence intergouvernementale de supprimer en principe pour le brevet européen le système d'examen différé tout en maintenant la présentation d'une requête spéciale en examen assortie d'une taxe spéciale comme condition pour engager la procédure de délivrance du brevet européen devant la division d'examen. Le délai pour la présentation d'une telle requête est maintenant définitivement fixé à six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche

européenne (article 93 [88]), ce délai de six mois étant considéré comme un bon compromis entre les besoins du demandeur d'un côté et le désir de ne pas retarder la procédure au profit de la sécurité de droit des tiers. Compte tenu de la durée limitée du délai, la faculté pour ces tiers de déposer eux-mêmes une requête en examen a été considérée superflue et supprimée. En outre, la conférence intergouvernementale a supprimé l'article 160 du projet publié qui prévoyait l'introduction de l'examen différé dans la période de démarrage de l'Office européen des brevets; il a rejeté cette solution parce que l'examen différé, une fois introduit, ne pourrait pas sans trop de difficultés être abandonné et aurait dès lors tendance à se prolonger.

Mais tout cela ne signifie pas que toute trace de l'examen différé ait disparu du projet de convention. La conférence a reconnu l'utilité de prévoir la faculté pour le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets d'introduire l'examen différé pour le cas où l'Office européen des brevets, comme cela s'est déjà passé avec d'autres offices à examen préalable, se trouverait en face d'un tel encombrement de travail qu'il n'y aurait pas d'autre moyen d'y faire face. Par conséquent, le projet contient un nouvel article 94 permettant au Conseil d'administration de proroger le délai de présentation de la requête en examen s'il est établi que les demandes de brevets européens ne peuvent être instruites en temps utile, à la condition toutefois qu'en même temps il prenne des mesures afin de rétablir aussi rapidement que possible le délai initial. On était d'avis qu'il allait sans dire que le Conseil ne prorogerait le délai en question qu'après avoir amplement consulté les milieux intéressés.

Cinquième partie: procédure d'opposition

Dans le système européen la procédure d'opposition se situe après la délivrance du brevet européen et peut être comparée à une action en annulation centrale pouvant être introduite pendant une période limitée à neuf mois à compter de la date de publication de la mention de délivrance du brevet. Après cette période, tout tiers voulant contester la validité du brevet européen ne peut recourir qu'à la méthode plus compliquée des actions nationales. Ce système, qui est en soi acceptable et logique pour autant que le brevet européen ne conduise qu'à des brevets nationaux soumis en principe au droit national, a toutefois été critiqué pour le cas où, pendant la procédure d'opposition, le titulaire du brevet européen introduirait une action en contrefaçon à l'occasion de laquelle le défendeur contesterait la validité du brevet: dans ce cas, le défendeur aurait tout intérêt à saisir pour ladite contestation le forum qui a déjà été appelé à juger de la validité du brevet, c.à.d. la division d'opposition ou la chambre de recours statuant sur l'opposition. La conférence intergouvernementale a donc adopté un nouvel article 104 donnant à tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon a été introduite à son encontre la faculté d'intervenir, après l'expiration du délai d'opposition, dans la procédure d'opposition contre le même titre à condition qu'il forme la demande d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. Naturellement un tel droit demande l'adaptation des législations nationales.

Sixième partie: procédure de recours

1. L'article 105 [108] stipule qu'une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'un participant ne peut faire l'objet d'un recours qu'après la décision finale. A la demande des milieux intéressés la faculté d'un recours immédiat de telles décisions a été ouverte, mais sous condition que l'instance prenant la décision le permette dans sa décision: cette condition a été considérée nécessaire pour éviter des recours retardant la procédure sans assez de fondement.

2. D'après l'article 116 du projet publié, le président de l'Office pouvait, à tout moment — à l'exception des cas où une instance est en cours — saisir pour avis la Grande Chambre de recours. Les opinions étaient déjà partagées quant à la question de savoir s'il conviendrait de charger la plus haute instance judiciaire de l'Office européen des brevets de donner des avis au président dudit Office. Après avoir entendu l'avis des experts des ministères de la justice, la conférence intergouvernementale a décidé de supprimer le pouvoir en question du président de l'Office. Il en résulte que celui-ci ne pourra soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours que lorsque deux Chambres de recours auront rendu des décisions divergentes sur cette question (article 111 nouveau).

Il a en outre été rendu clair que la Chambre de recours qui a la compétence de saisir en cours d'instance la Grande Chambre de recours, afin d'assurer une application uniforme du droit ou lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale se pose, peut le faire non seulement d'office mais aussi à la requête de l'une des parties, une telle requête ne pouvant être rejetée que par refus motivé dans la décision finale. De cette manière on n'a que partiellement satisfait au souhait des milieux intéressés d'accorder à toute partie à la procédure un véritable « droit de cassation » auprès de la Grande Chambre de recours, ce souhait ayant été rejeté parce qu'on a craint qu'une telle liberté pour les parties risque de provoquer des retards non justifiés dans les procédures devant l'Office européen des brevets.

Septième partie: dispositions communes

1. Cette partie rassemble les dispositions générales de procédure et des dispositions concernant notamment l'unicité de la demande de brevet européen, la signification des pièces, les délais, la *restitutio in integrum*, la modification des pièces de la demande, le rapport complémentaire de recherche européenne, le registre européen des brevets, les publications périodiques de l'Office et l'échange des informations avec d'autres offices.

2. La réglementation des délais n'a pas seulement été modifiée dans ce sens que l'article 119 [141] de la convention renvoie maintenant au règlement d'exécution tant pour le mode de calcul des délais fixés par la convention ou à déterminer par l'Office européen des brevets que pour leur durée minimale ou maximale, ce qui facilite la modification éventuelle desdites dispositions. La conférence s'est aussi occupée amplement de la prorogation des délais pour les cas où une telle prorogation semble nécessaire afin d'éviter des pertes de droit non justifiées.

D'abord la réglementation a été complétée par un nouvel article 120 qui répond à un besoin des milieux intéressés. Ceux-ci ont soulevé le problème de la sanction prévue par la convention pour l'inobservation de la plupart des délais prescrits par l'Office européen des brevets, c.à.d. lorsque la demande est réputée retirée. Cette sanction contribue à faciliter la tâche de l'Office mais aura la conséquence que toute inobservation d'un délai, même causée par inadvertance ou par surcroît de travail du conseil en brevet, entraînera la perte irréparable du droit. Pour remédier à cette situation, la conférence internationale a adopté un système permettant au demandeur d'annuler l'effet juridique de l'inobservation d'un délai en présentant — dans les deux mois à compter de la date de signification de la notification que la demande est réputée retirée — une requête spéciale visant la poursuite de la procédure. La requête est soumise au paiement d'une taxe de poursuite de la procédure et ne peut avoir suite que si l'acte non accompli est accompli dans le même délai.

Par ailleurs, une prorogation des délais a été prévue non seulement pour le cas où le dernier jour d'un délai est un jour où les bureaux de l'Office européen des brevets ne sont pas ouverts ou un jour où le courrier normal n'est pas distribué dans la localité où l'Office a son siège, mais aussi pour le cas où il s'est produit soit une interruption générale de la distribution du courrier, soit une perturbation résultant d'une telle interruption dans un Etat contractant ou entre un Etat contractant et l'Office européen des brevets. Dans les derniers cas, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de la période d'interruption ou de perturbation, telle qu'indiquée par le président de l'Office européen des brevets. En principe la prorogation ne vaut que pour les parties qui ont leur domicile ou siège dans l'Etat contractant concerné ou qui y ont désigné des mandataires, mais si l'interruption du courrier ou la perturbation se produit dans l'Etat où l'Office européen des brevets a son siège, toutes les parties profitent de la prorogation (règle 86).

3. On pourrait considérer la prorogation des délais, notamment celle sur requête visée ci-dessus (article 120), comme une sorte de *restitutio in integrum sui generis* qui s'effectue en dehors du cadre de l'article 121 [142] traitant du *restitutio in integrum* en cas d'empêchement d'observer un délai, mais restreint au cas de force majeure. En ce qui concerne ce dernier article la conférence intergouvernementale a examiné la question de l'extension du champ de son application au titulaire de brevet et à l'opposant. Il lui a paru logique d'accorder au demandeur, quand il est devenu titulaire du brevet, pendant le délai d'opposition ou lorsqu'une procédure d'opposition est pendante, la même faculté de rétablissement dans ses droits que celle qu'il avait avant la délivrance du brevet pour les procédures de délivrance. En revanche, la conférence a estimé qu'il ne convenait pas d'accorder un tel droit à l'opposant, celui-ci disposant d'autres moyens pour faire valoir ses droits en cas de perte de ses droits (notamment l'action en nullité). Par conséquent l'article 121 a été complété pour comprendre le titulaire du brevet, tandis que l'alinéa 1) a été corrigé de manière à viser aussi bien les délais imposés par l'Office européen des brevets que les délais prévus par la con-

vention, sauf quelques délais comme notamment le délai de priorité.

4. Toutes les possibilités de modification de la demande de brevet européen sont exposées clairement dans deux articles (article 122 de la convention et règle 87) pour toute la procédure européenne. Ce n'est qu'après avoir reçu le rapport de recherche européenne que le demandeur aura la faculté de modifier la description, les revendications et les dessins de sa demande de brevet européen. Mais cette faculté est restreinte après la réception ultérieure de la première notification de la division d'examen: le demandeur ne pourra apporter qu'une seule fois des modifications de sa propre initiative, tandis que toutes autres modifications ultérieures seront subordonnées à l'autorisation de la division d'examen. Bien sûr les modifications doivent rester dans le cadre du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et les revendications du brevet européen ne peuvent pas être modifiées au cours de la procédure d'opposition de façon à étendre la protection.

5. Dans le nouveau projet de convention la question de la représentation des personnes physiques ou morales dans les procédures devant l'Office européen des brevets a été réglée d'une manière vraiment européenne assurant une qualité de représentation uniforme et adaptée aux besoins de la procédure de délivrance des brevets européens. Il a été stipulé à l'article 134 que cette représentation ne peut être assurée que par des mandataires professionnels inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office; ces mandataires doivent non seulement posséder la nationalité de l'un des Etats contractants ou avoir leur domicile professionnel ou leur emploi sur le territoire d'un tel Etat mais avoir aussi satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification. Le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets prendra des dispositions relatives à l'organisation de ces épreuves et à la création d'un institut réunissant les mandataires professionnels européens.

Le projet de convention modifié habilite tout mandataire professionnel inscrit sur la liste à établir un domicile professionnel sur le territoire de l'Etat où l'Office européen des brevets est situé, aux fins d'agir devant ledit Office.

Il va sans dire que ce système ne pourra pas être introduit sans des mesures transitoires pour les mandataires professionnels qui agissent devant les offices nationaux des brevets des Etats contractants. Durant une période transitoire fixée par le Conseil d'administration ceux-ci peuvent être inscrits sur la liste des mandataires professionnels dans des conditions qui ne diffèrent pas de celles figurant dans l'article 153 du projet publié. Mais cette réglementation, qui avait un caractère définitif, est maintenant restreinte à une période transitoire au profit de la réglementation européenne (article 162 nouveau).

6. Une exception a été admise à la règle que la représentation devant l'Office européen des brevets ne peut être assurée que par des mandataires professionnels: les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants peuvent agir dans toute procédure devant l'Office européen des brevets par l'entremise d'un employé qui n'est pas tenu d'être un mandataire professionnel. Cette exception forme une brèche dans le système de la seule représentation par des mandataires qualifiés, mais l'industrie européenne a plaidé pour le main-

tien d'une liberté qui leur est accordée dans la plupart des pays européens et qui dans une longue pratique n'a pas provoqué de problèmes dans des pays à examen préalable.

7. Le projet a maintenu le principe que nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire professionnel devant l'Office européen des brevets, sauf les personnes physiques ou morales qui n'ont ni domicile ni établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants.

Huitième partie: incidences sur le droit national

Cette partie rassemble les dispositions concernant notamment la transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national, la nullité du brevet européen dans son effet de brevet national, les droits antérieurs dans la relation entre brevet européen et brevet national et enfin les taxes annuelles au titre du brevet européen.

L'article 59 prévoit que celui dont le droit au brevet européen a été reconnu par décision judiciaire au détriment du demandeur pourra en principe soit prendre la place du demandeur, soit déposer une nouvelle demande pour la même invention, soit demander le rejet de la demande. Si la décision judiciaire intervient après la délivrance du brevet, les deux premiers moyens ne sont plus disponibles, mais pour ce qui concerne le troisième, il paraît possible et logique de donner à celui à qui le droit au brevet a été accordé, un moyen analogue d'éliminer le titre accordé à celui qui n'est pas un ayant droit. Pour ces raisons, la conférence intergouvernementale a ajouté à l'article 138 [133], relatif aux causes de nullité, le motif que le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit d'obtenir le brevet aux termes de l'article 58. Dans la formule acceptée, l'emploi du motif n'est pas réservé à l'ayant droit, mais on n'a pas vu d'inconvénient à le généraliser.

Neuvième partie: accords particuliers

Cette partie rassemble toutes les dispositions visant les accords particuliers entre Etats contractants qui prévoient que les brevets européens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires. Les dispositions en question, sur lesquelles est basé le projet de convention sur le brevet européen communautaire établi par les pays du Marché commun, n'ont en principe pas été changées en attente du réexamen dudit projet.

Dixième partie: demande internationale au sens du PCT

1. Cette partie également n'a pas subi de modifications de principe, mais il y a lieu de mentionner ici à nouveau le protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen de brevets.

2. D'après l'article 154 [121a], l'Office européen des brevets agira en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du PCT, tandis que si l'IIB, en tant qu'administration de recherche, est incorporé à l'Office européen selon le protocole (voir ci-dessus), l'Office européen en tant que tel agira également en tant qu'administration chargée de la recherche internationale au sens du chapitre I du PCT. Or, dans le cadre du PCT, rien n'exclut qu'à côté de l'Office européen des brevets les offices nationaux des Etats parties à la convention européenne fon-

tionneraient également en tant qu'administrations chargées de la recherche ou de l'examen préliminaire international. Cela irait à l'encontre de l'idée centralisatrice tant du PCT en ce qui concerne la recherche et l'examen préliminaire international que de la convention européenne en ce qui concerne la délivrance des brevets pour des inventions destinées à être protégées dans plusieurs pays européens, et pourrait même conduire à une concurrence des administrations nationales d'un côté et de l'Office européen des brevets de l'autre côté sur le territoire européen. La conférence intergouvernementale s'est occupée de ce problème et ses travaux ont finalement abouti à l'insertion dans le protocole sur la centralisation de dispositions assurant que les Etats parties à la convention européenne s'engagent à renoncer pour leurs services centraux de propriété industrielle, au profit de l'Office européen des brevets, à toute activité en tant qu'administration chargée de la recherche et en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du PCT. Cette obligation prendra effet, en ce qui concerne la recherche internationale, dès l'incorporation de l'IIB dans l'Office européen des brevets, et en ce qui concerne l'examen préliminaire international, deux années après le jour où l'Office européen des brevets, d'après le plan de démarrage, aura commencé son activité d'examen sur les domaines de la technique en question.

3. Toutefois une exception à la règle générale a été admise pour tout Etat partie à la convention européenne dont la langue officielle n'est pas l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets (allemand, anglais, français) et dont les ressortissants peuvent donc avoir intérêt à déposer une demande internationale dans leur propre langue aux fins de la recherche et, le cas échéant, de l'examen préliminaire international.

Le service central de propriété industrielle d'un tel Etat est autorisé à exercer une activité en qualité d'administration chargée de la recherche ou de l'examen préliminaire international sous condition qu'il limite cette activité aux demandes internationales déposées par les nationaux dudit Etat ou des Etats limitrophes ou par les personnes domiciliées sur le territoire de ces Etats. On a pensé notamment aux pays scandinaves pour lesquels l'Office des brevets suédois envisage d'agir en tant qu'administration centrale scandinave de recherche internationale, la question de la centralisation de l'examen préliminaire pour le territoire scandinave étant réservée; mais il n'est pas exclu que d'autres pays européens encore puissent profiter de l'exception susvisée: les pays européens de langue latine ont même obtenu que le Conseil d'administration puisse autoriser le service central de la propriété industrielle d'un Etat susvisé à étendre son activité PCT aux demandes internationales provenant des Etats non contractants ayant la même langue officielle que l'Etat en cause et qui sont rédigées dans cette langue.

Onzième partie: dispositions transitoires

Cette partie contient cinq articles concernant des mesures pendant la période transitoire après l'entrée en vigueur de la convention (conseil d'administration, nomination d'agents, mandataires professionnels, premier exercice budgétaire) et

un article sur l'extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets (article 161 [157]). Tout comme les autres articles de cette partie, l'article 161 n'a pas été modifié en substance; il a cependant été complété par le protocole sur la centralisation.

La conférence intergouvernementale s'était vue placée devant le problème de l'adaptation des offices nationaux de la propriété industrielle: dès l'ouverture de l'Office européen des brevets, le nombre des demandes de brevets nationaux se réduira graduellement au profit des demandes de brevets européens ce qui pourrait poser des problèmes sociaux. Or, la conférence intergouvernementale a prévu dans le protocole sur la centralisation deux mesures pour faciliter l'adaptation des offices nationaux des Etats contractants à la convention européenne. La première mesure consiste en ce que le Conseil d'administration a reçu la faculté de confier, s'il le juge souhaitable, aux offices nationaux de propriété industrielle des Etats contractants où l'on est en mesure de conduire la procédure dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets, des tâches d'instruction des demandes de brevets européens rédigées dans cette même langue qui sont confiées en règle générale à l'un des examinateurs de la division d'examen — la décision relative à ces demandes restant réservée à la division d'examen de l'Office européen. Ces travaux ne porteront pas sur plus de 40 % du total des demandes de brevets européens déposées; les travaux confiés à un seul Etat ne devront pas excéder un tiers du total des demandes de brevets européens déposées. Les tâches seront confiées pour une période de 15 ans à compter de l'ouverture de l'Office européen des brevets et seront réduites progressivement.

Une telle mesure aurait pu conduire à un démarrage plus rapide de l'Office européen des brevets, parce qu'il profitera de l'activité des examinateurs nationaux existants, mais comme elle a été prise dans l'intérêt de l'adaptation des offices nationaux, la conférence a pris soin que le démarrage ne soit pas raccourci. Le protocole prévoit, et ceci est la deuxième mesure prise par la conférence, que l'Office européen des brevets étendra progressivement, d'après un plan de cinq ans qui ne pourra être modifié que par décision du Conseil d'administration, la compétence de l'Office à tous les secteurs de la technique.

Douzième partie: dispositions finales

1. Cette partie n'a pas été modifiée en substance, sauf les articles 163 [161] et 166 [159]. Le premier article a été complété en ce sens que non seulement le règlement d'exécution, mais aussi les protocoles sur la reconnaissance des décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen et sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets font partie intégrante de la convention. Il en va de même pour le protocole sur la centralisation en vertu d'une disposition spéciale de ce protocole.

2. A l'article 166 concernant les réserves qu'un Etat contractant peut faire (pour une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention), une possibilité de réserve a été ajoutée: tout Etat contractant aura la faculté de prévoir qu'il n'est pas lié par le protocole sur la reconnaissance.

Épuisement des droits exclusifs attachés aux brevets et libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché commun

Ulrich SCHATZ *

La décision de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro GmbH*¹ a attiré à nouveau l'attention des milieux intéressés à la propriété industrielle sur cet ensemble de dispositions du second avant-projet de convention relative au brevet européen pour le Marché commun généralement désignées sous le nom de « clauses économiques ». Ces clauses, destinées à tracer la limite entre le monopole conféré par le brevet et le domaine où le régime ordinaire du libre commerce doit déployer ses effets, constituent-elles une innovation particulière au brevet communautaire et ne risquent-elles pas, de ce fait, de porter atteinte à la portée des droits attachés aux brevets telle qu'elle est traditionnellement définie dans les législations des Etats contractants de la convention sur le brevet communautaire ?

La jurisprudence de la Cour de justice en matière de propriété intellectuelle constitue-t-elle une nouvelle atteinte à cet égard et, enfin, si tel est le cas, le droit communautaire des brevets doit-il, de lege ferenda, se plier aux impératifs décrétés par le régime communautaire de la libre circulation des marchandises et de la libre concurrence à l'intérieur du Marché commun ?

Telles sont les questions auxquelles le présent article, qui d'ailleurs ne traduit que les opinions personnelles de l'auteur, se propose d'apporter quelques éléments de réflexion. Une première partie sera consacrée à la description comparative des limites intrinsèques du droit exclusif conféré par le brevet communautaire d'une part et les brevets nationaux délivrés dans les Etats intéressés d'autre part. Une seconde partie visera plus particulièrement les problèmes de la libéralisation de la circulation des produits brevetés à l'intérieur du Marché commun.

Première partie: La portée du droit attaché au brevet

Le principe de l'épuisement du droit

Le principe de l'épuisement du droit attaché au brevet communautaire est formulé à l'article 11.1) du second avant-projet de convention comme suit :

« Les droits attachés au brevet communautaire ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ledit brevet, accomplis sur le territoire des Etats contractants après que le titulaire du brevet a mis ses produits dans le commerce dans l'un de ces Etats. »

Selon l'article 23.2), la disposition précitée s'applique également à l'égard du produit mis licitement dans le commerce par le licencié.

* Dr en droit; ancien collaborateur de l'Institut Max-Planck pour le droit étranger et international sur les brevets, le droit d'auteur et la concurrence déloyale à Munich; Chef du Service juridique et des Relations extérieures de l'Institut international des brevets à La Haye.

¹ Affaire n° 78-70 du 8 juin 1971, *Recueil de la jurisprudence de la Cour*, 1971-5, p. 487.

1. Du point de vue terminologique, il est à remarquer tout d'abord que l'expression « épuisement du droit » constitue une désignation assez imprécise de la règle précitée. En effet, il résulte du sens de la disposition et de son titre (limitation des droits attachés au brevet communautaire) qu'il s'agit d'une limitation du droit conféré par le brevet qui existe a priori et non pas, comme le laisserait entendre le mot « épuisement », d'un phénomène d'extinction d'un droit initialement plus étendu. Quant au libellé de l'article 11.1), il serait donc préférable de supprimer l'élément temporaire indiqué par la conjonction « après que » et de rédiger la disposition comme suit :

« Les droits attachés au brevet communautaire ne s'étendent pas aux actes concernant les produits couverts par ledit brevet que le titulaire du brevet a mis dans le commerce dans l'un des Etats contractants. »²

Ainsi libellée, la disposition fait apparaître plus clairement que le droit exclusif ne s'étend en principe qu'à la fabrication et la première mise dans le commerce du produit couvert par le brevet et non pas aux actes relevant de sa commercialisation ultérieure. L'intérêt du titulaire du brevet communautaire de contrôler la distribution du produit, notamment en matière de prix, ne fait donc pas l'objet d'une protection fondée sur le brevet communautaire et ne peut être réalisé que dans la mesure admise par les principes généraux de la liberté du commerce.

Dans cette perspective, le droit du titulaire du brevet d'interdire les actes d'exploitation concernant les produits couverts par le brevet qui auraient été mis en circulation par des tiers non habilités apparaît comme un droit auxiliaire qui est destiné à renforcer le droit essentiel de la fabrication exclusive du produit³.

2. Les limitations des droits attachés au brevet communautaire résultant des articles 11.1) et 23.2) du second avant-projet de convention correspondent à des limitations analogues des droits attachés au brevet national qui peuvent être constatées dans les législations internes des Etats qui sont actuellement membres des Communautés européennes. Sur le plan de la méthode juridique utilisée à cet égard, il convient de distinguer entre le droit allemand, néerlandais et italien d'une part et le droit français et belge d'autre part.

a) Une disposition expresse correspondant aux dispositions précitées du second avant-projet de convention n'est prévue que par la loi néerlandaise sur les brevets dont l'article 30.2) libellé comme suit :

« Si un produit ou une matière visés sous les lettres a) ou b) a été licitement écoulé sur le marché, l'acquéreur et les détenteurs ultérieurs de ce produit n'enfreindront pas le brevet en vendant ce produit, en le louant, en le livrant, en l'ayant en provision pour l'un ou l'autre de ces fins ou en l'utilisant dans ou pour leur entreprise. »

En droit allemand, une disposition analogue fait défaut. Toutefois, cette lacune a été comblée par la théorie de l'épuisement du droit qui, dans la décision célèbre de la Cour suprême du Reich du 26 mars 1902 a été formulée comme suit :

² Le membre de phrase « accomplis sur le territoire des Etats contractants » est superflu, le droit conféré par le brevet communautaire ne pouvant de toute manière s'étendre qu'aux actes accomplis sur le territoire couvert par le brevet communautaire.

³ Historiquement, le brevet apparaît comme un droit limité à l'application de l'invention par la fabrication; cf. Singer dans *L'épuisement du droit du breveté*, Paris 1971, p. 18.

« Un brevet concernant un procédé a pour effet que personne hormis le titulaire (et les personnes qu'il aurait autorisées) ne peut fabriquer le produit selon ce procédé et le mettre dans le commerce à l'intérieur du pays. Par cet acte toutefois, la protection conférée par le brevet s'épuise. Le titulaire qui a fabriqué le produit et l'a mis dans le commerce sous cette protection qui exclut la concurrence de tous tiers a joui des avantages que le brevet lui confère et a ainsi consommé son droit. »

Dans le contexte de la présente étude, il est particulièrement intéressant de constater que la théorie de l'épuisement du droit n'a nullement été fondée à l'origine sur les considérations relevant du droit de la concurrence mais sur une appréciation de la fonction propre au système des brevets. C'est ainsi que Strohm⁴ rappelle à juste titre que le fondateur de la théorie, Kohler, estimait que « la protection conférée par un brevet vise en première ligne l'application directe de l'invention, à savoir la fabrication selon un brevet délivré pour un produit et la mise en œuvre d'un procédé breveté, alors que d'autres actes d'exploitation consécutifs, comme l'utilisation des produits brevetés et enfin leur vente échappent au domaine propre de la protection conférée par le brevet ».

Plus proche d'une évaluation des intérêts en cause, la Cour suprême du Reich a estimé dans l'arrêt précité qu'une extension du droit exclusif au-delà de l'acte de la première mise en circulation conduirait à une entrave insupportable à la liberté et à la sécurité juridique de la circulation des marchandises.

En Italie, la tâche de définir les limites du droit exclusif conféré par le brevet a également incombé à la doctrine et à la jurisprudence. Dans un arrêt du 3 février 1969, le Tribunal de Milan a jugé qu'« une fois que le produit breveté est acquis, l'acheteur a épuisé ses rapports avec le titulaire du droit du brevet et reste complètement indépendant dans l'exercice de son droit de jouissance »⁵.

b) Pour le droit français et belge, la limitation du droit exclusif correspondant aux articles 11.1) et 23.2) du second avant-projet de convention découle des dispositions définissant le délit de contrefaçon. En effet, selon les articles 40 et 41 de l'ancienne loi française sur les brevets de 1844 dont le régime s'est répercuté sur la nouvelle loi de 1968 et selon l'article 4 de la loi belge sur les brevets, seule l'exploitation directe de l'invention par la fabrication du produit breveté ou par l'emploi de moyens faisant l'objet du brevet est réservé dans tous les cas au titulaire du brevet. En revanche, les actes indirectes ou secondaires d'exploitation tels que le recel, la détention, la vente ou l'importation du produit ne peuvent être interdits par le titulaire du brevet que si ces actes concernent des objets contrefaits. Dès lors, la commercialisation du produit fabriqué par le titulaire du brevet ou son licencié échappe au droit exclusif conféré par le brevet. Pour la France, comme déjà indiqué, l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1968 n'a guère modifié cette règle. Certes, selon l'article 29 de cette loi, le droit exclusif attaché au brevet s'étend indifféremment tant aux actes primaires d'exploitation tels que la fabrication du produit ou l'emploi et la mise en œuvre du procédé protégé qu'aux actes secondaires d'exploitation

tels que l'utilisation, l'introduction, la vente et la mise dans le commerce du produit couvert par le brevet. Il résulte toutefois de l'article 51, alinéa 2) de la loi que « l'utilisation, la vente ou la mise dans le commerce, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait . . . ne constituent la contrefaçon que si elles ont été commises en connaissance de cause ».

Il semble que la conclusion suivante puisse être tirée de cette disposition: s'il suffit, pour écarter la contrefaçon, que l'acquéreur croie que l'objet est régulier alors qu'il est contrefait, a fortiori ne saurait-il y avoir de contrefaçon lorsque l'objet est régulier. Autrement dit, si la bonne foi est nécessaire pour justifier la vente ou l'utilisation d'un objet contrefait, la vente ou l'utilisation d'un objet non contrefait n'a nul besoin d'être justifiée. Elle est licite par elle-même et échappe dès lors au droit exclusif attaché au brevet⁶.

3. La limitation du droit exclusif telle qu'elle a été sommairement décrite ci-dessus pour les législations de l'Europe continentale semble en revanche être étrangère au droit de Grande-Bretagne.

Selon le libellé traditionnel de l'acte comportant l'octroi du droit exclusif (*grant*), le titulaire du brevet et ses ayants droit sont non seulement seuls habilités à fabriquer, utiliser, exercer et vendre l'invention (« *make, use, exercise and vend the invention* ») mais encore à tirer tous avantages pouvant résulter de l'invention (« *enjoy the whole profit and advantage from time to time accruing by reason of the said invention* »). C'est sans doute cette dernière adjonction qui a interdit à la jurisprudence anglaise de déterminer les limites du droit exclusif d'une manière analogue à celle par laquelle la théorie de l'épuisement du droit a été introduite dans les législations continentales⁷.

C'est ainsi que le *Privy Council* a jugé que « le principe général de la liberté absolue de disposer des objets, applicable aux marchandises ordinaires, connaît une exception dans le cas de produits brevetés en ce sens qu'une personne qui achète un tel produit en connaissance des conditions fixées par le titulaire du brevet est liée par cette connaissance si elle lui a été signifiée au moment de la vente et si elle a accepté la propriété grevée de ces restrictions »⁸.

Epuisement du droit et distribution des objets brevetés

Le brevet conférant, selon la théorie de l'épuisement, un droit essentiellement limité à la fabrication, ce droit ne constitue pas, dans les Etats actuellement membres des Communautés européennes, un moyen permettant au titulaire du brevet et à ses ayants droit de réglementer la distribution du produit couvert par le brevet. Certes, le breveté peut assortir le contrat de vente de toute clause restrictive relative à l'utilisation du produit ou à sa revente, notamment en matière de prix. La violation d'une telle clause par l'acquéreur (à supposer qu'elle soit licite, eu égard notamment à la législation

⁴ Strohm, *Wettbewerbsbeschränkungen in Patentlizenzverträgen*, Cologne, Berlin, Bonn et Munich, 1971, p. 134.

⁵ *Monitore Tribunali*, 1969, p. 655; cf. également Fabiani, *Commercio e importazione di prodotti e tutela dei beni immateriali*, Milan 1959; Marchetti dans *Epuisement du droit du breveté*, précité, pp. 56 et suiv.

⁶ Cf. la confirmation de ces conclusions par Gajac dans *L'épuisement du droit du breveté*, précité, p. 83.

⁷ Cf. à cet égard Klaus Reichold, *Das Patentrecht als Mittel zur Preis- und Vertriebsbindung*, Munich 1970, p. 11, et la doctrine anglaise citée.

⁸ Affaire *National Phonograph* (voir note 15 ci-dessous) citée d'après Reichold.

contre les restrictions à la concurrence) ne constituera pour autant qu'une faute contractuelle mais ne justifiera en aucun cas des poursuites en contrefaçon⁹.

Les mêmes règles régissent la distribution des produits mis licitement dans le commerce par le licencié. Elle échappe au droit exclusif, quelles que soient les restrictions convenues entre le licencié et le tiers acquéreur. Ainsi, le tiers acquéreur peut-il vendre le produit où bon lui semble et notamment en dehors des limites territoriales imposées au licencié. C'est uniquement dans le cas où le licencié lui-même, en dépassant les limites du droit d'exploitation qui lui a été concédé par le titulaire du brevet, porte atteinte au droit exclusif conféré par le brevet, que l'épuisement du droit n'intervient pas. C'est alors que nous sommes en présence d'un produit contrefait que le breveté peut saisir entre les mains de tout tiers.

Les règles rapportées sommairement ci-dessus semblent être généralement admises en Allemagne (République fédérale), aux Pays-Bas et en Italie¹⁰; en France et en Belgique, une partie de la doctrine les rattache subsidiairement au principe de l'impossibilité de grever un meuble d'une servitude¹¹.

Il ne manque pas pour autant, dans ces deux derniers pays, de tentatives pour aboutir à un résultat plus favorable au breveté. A titre d'exemple nous ne citons que la théorie du « démembrement » du droit conféré par le brevet développée par Vander Haeghen¹². Cet auteur, après avoir admis que « l'acquéreur qui devient légitimement propriétaire d'un produit protégé s'est vu compter, dans le prix d'achat, le tribut exigé par le titulaire en compensation du droit intellectuel incorporé », estime néanmoins que, puisque le droit exclusif ne subit aucune aliénation au moment de la vente du produit, le breveté peut, en vertu de ce droit, imposer à l'acquéreur toutes les restrictions « se rapportant à des actes qui, en eux-mêmes et lorsqu'ils sont commis sans aucune autorisation, constituent une contrefaçon ». Une telle restriction serait, par exemple, l'interdiction de vendre dans telle région. Or, nous constatons que, selon l'article 4.2) de la loi belge sur les brevets, la vente ou l'utilisation d'un objet non contrefait ne constitue précisément pas une contrefaçon. Dès lors, l'argumentation de Vander Haeghen est sans objet et c'est bien ainsi que le Tribunal de Bruxelles a pu constater dans un arrêt du 15 janvier 1924 que « l'usage d'un produit fabriqué par le breveté qui a été licitement acheté par un tiers ne peut être constitutif de contrefaçon dans aucun cas »¹³.

⁹ Dans sa décision du 26 mars 1902 précitée, la Cour suprême du Reich constate à cet égard: « Le brevet n'accorde pas à son titulaire le pouvoir de soumettre la circulation de son produit à des conditions déterminées. S'il a l'intention d'imposer de telles conditions à ses acheteurs, il est libre de le faire; en effet, un tel droit ne découle pas du caractère exclusif de son brevet mais du principe général de la liberté contractuelle. C'est elle qui lui permet de décider, à l'exclusion de toute autre personne, si son produit doit être mis en circulation mais non de déterminer de façon arbitraire la façon dont cette circulation doit avoir lieu. Il ne peut y avoir atteinte qu'au droit contractuel. La marchandise, une fois qu'elle a été mise en circulation par le breveté, n'est soumise, en vertu du droit des brevets, à aucune restriction de circulation. »

¹⁰ Cf. les exposés respectifs de Singer, van Benthem et Marchetti dans *Epuisement du droit du breveté*, précité.

¹¹ R. Plaisant dans *Brevets et marques au regard du droit de la concurrence*, Bruxelles 1968, p. 113; Chomé dans *Epuisement du droit du breveté*, précité.

¹² Vander Haeghen, « Démembrement des droits intellectuels », *Ingenieur-Conseil*, 1955, p. 155.

¹³ *Ingenieur-Conseil*, 1924, p. 66.

Il est évident que c'est à des résultats bien différents qu'ont dû aboutir les tribunaux anglais sur la base de la définition plus extensive de la portée du droit attaché au brevet au Royaume-Uni. Le problème posé n'était pas ici d'établir une théorie permettant de conclure à l'existence d'un droit de suite du breveté mais au contraire de trouver une explication du droit de l'acquéreur d'un produit breveté d'utiliser ce produit ou de le revendre. Cette explication a été donnée par le juge Buckley dans un arrêt de 1906 qui a fait jurisprudence:

« Si le titulaire du brevet vend l'objet breveté et si l'acheteur l'utilise, ce dernier ne commet naturellement pas de contrefaçon. Mais pourquoi? En raison du fait que le droit résultant de la vente implique une licence tacite concédée par le titulaire à l'acheteur pour que celui-ci puisse se servir de ce qu'il a acheté; et à défaut de toutes conditions particulières, cette licence tacite est une licence qui permet à l'acheteur d'utiliser le produit à son gré, de le vendre ou de le commercialiser »¹⁴.

La possibilité implicitement admise par cet arrêt que le titulaire du brevet apporte des restrictions expresses à la licence tacite attachée à la vente de tout produit breveté pour soumettre la distribution ultérieure du produit à son contrôle est devenue un élément constant de la jurisprudence basé sur le *Common Law* depuis la fameuse décision du *Privy Council* dans l'affaire *National Phonograph*¹⁵.

Dans ce cas, la demanderesse, qui était titulaire de plusieurs brevets concernant des phonographes et des disques, avait imposé les prix de revente de ses produits et limité leur distribution à un réseau composé de 24 grossistes et de 1200 détaillants autorisés. La défenderesse faisait partie initialement des détaillants autorisés mais avait été supprimée de leur liste après un litige avec le titulaire du brevet. Malgré ce fait elle avait continué à vendre les produits provenant de la demanderesse.

La condamnation de la défenderesse était basée sur les principes suivants:

« 1. Le breveté est libre de procéder, en s'appuyant sur son monopole légal, à une vente sous conditions ou assortie de restrictions, ce qui n'est pas possible s'il s'agit de marchandises ordinaires.

2. L'octroi de ces conditions lors d'une vente n'est pas présumé, la présomption étant au contraire que la propriété est entièrement transférée à l'acheteur.

3. Les droits de l'acheteur à l'égard d'un objet couvert par un brevet sont toutefois limités s'il a eu connaissance, au moment de l'achat, des conditions fixées par le breveté ou son ayant droit. »¹⁶

Ainsi que le démontrent les nombreux cas d'application de cette doctrine, les pouvoirs qu'elle reconnaît au breveté à l'égard de la distribution du produit ont été utilisés dans la pratique principalement pour imposer des prix de revente et pour contraindre les acheteurs de produits brevetés à s'approvisionner auprès du titulaire du brevet non seulement en produits brevetés mais également en produits libres de tout droit exclusif. Quoique la présente étude ait pour seul objet l'éclaircissement de la question générale de la portée du droit exclusif conféré par le brevet, il est intéressant de constater que cette dernière forme de restriction à la concurrence a été interdite dans une large mesure par des dispositions arrêtées dès

¹⁴ *Badische Anilin- und Soda-Fabrik c. Otto Isler* (1906), 23 R. P. C. 173, à la page 180; citée d'après Reichold, loc. cit.

¹⁵ *National Phonograph Company of Australia Ltd. c. Menck* (1911), 28 R. P. C. 229.

¹⁶ *Ibidem*, p. 248.

1907 et qui figurent actuellement à l'article 57 de la loi sur les brevets de 1949. Enfin, un terme a également été mis à la pratique des prix imposés par le *Resale Price Act* de 1964. L'article 1.2) de cette loi¹⁷ étend l'interdiction de cette pratique expressément aux produits couverts par un brevet, l'imposition des prix de revente dans le cadre d'une licence de fabrication étant seule exceptée. Ainsi le principe de l'épuisement du droit exclusif, s'il n'a pas été admis d'emblée par les tribunaux du *Common Law*, est progressivement appliqué à des situations déterminées.

Quant à la possibilité de remplacer, dans la perspective d'une adhésion du Royaume-Uni à la convention relative au brevet communautaire, les articles du second avant-projet de cette convention relatifs à l'épuisement du droit par un système correspondant à la « *limited licence* » nous nous référons volontiers à l'opinion du juge Parker:

« J'ai été saisi plus d'une fois de cas concernant le problème des licences limitées, mais je ne les ai jamais trouvés très satisfaisants. J'aurais pensé que le propriétaire d'un objet ne peut faire de deux choses que l'une: ou la vendre ou concéder une licence relative à son utilisation. Mais assortir la vente d'une licence ne me semble pas équitable puisqu'il s'agit d'une vente comportant une restriction relative à la propriété. Toutefois, la jurisprudence est claire sur ce point et je suis lié par elle. »¹⁸

L'importation des produits brevetés

1. Le droit attaché au brevet étant nécessairement limité au territoire auquel s'applique la législation en vertu de laquelle le brevet a été délivré, la question se pose de savoir si une mise en circulation du produit couvert par le brevet en dehors de ce territoire est susceptible de provoquer l'épuisement du droit exclusif.

Si l'on considère que la seule fonction du brevet consiste à protéger l'inventeur contre la contrefaçon, la réponse à cette question doit être affirmative. Dans une telle perspective, il suffirait en effet de réserver au breveté le droit de s'opposer à l'importation de produits qui devraient être considérés comme contrefaits si leur fabrication et leur mise dans le commerce avaient eu lieu à l'intérieur du territoire couvert par le brevet.

A l'appui de la thèse opposée, on pourrait invoquer le fait que le brevet confère un droit d'exploitation et de jouissance exclusive d'un marché donné, ce marché étant précisément délimité par le champ d'application territoriale du brevet. Dès lors, le breveté, même s'il dispose de plusieurs brevets parallèles s'appliquant à des territoires différents, doit être mis en mesure de s'opposer à toute perméabilité de ces marchés dans la mesure où ses intérêts lui dictent une exploitation séparée. Tel serait notamment le cas si les conditions de concurrence, par exemple en raison de la présence de produits de substitution, étaient différentes d'un territoire à l'autre ou si le titulaire

du brevet avait dû concéder l'exploitation de l'invention à l'étranger à des licenciés dont les moyens de production pouvaient être supérieurs aux siens tant sur le plan des prix de revient que sur le plan de la puissance industrielle.

Ce sont ces dernières considérations qui ont été apparemment présentes à l'esprit des rédacteurs du second avant-projet de convention sur le brevet communautaire. En effet, selon les articles 11.1) et 23.2) de cet avant-projet, l'épuisement du droit n'intervient que si le produit couvert par le brevet communautaire a été mis dans le commerce « *dans l'un des Etats contractants* ». Il en résulte a contrario que le titulaire du brevet peut s'opposer à l'importation et à l'exploitation consécutive de tout produit mis dans le commerce d'un Etat tiers, même si cette mise dans le commerce est son propre fait.

2. Une position aussi tranchée ne résulte de la législation nationale d'aucun des Etats contractants. Elle a été toutefois admise par la jurisprudence de certains de ces Etats. C'est ainsi que la Cour suprême des Pays-Bas a jugé dans un arrêt du 25 juin 1943 que « l'application territoriale de la loi sur les brevets d'invention a pour conséquence que l'écoulement du produit breveté sur un marché étranger par le titulaire d'un brevet n'affecte pas ses droits découlant de ce brevet; qu'il s'ensuit qu'il n'y a « écoulement licite sur le marché » aux termes de l'article 30.2) de la loi sur les brevets d'invention que lorsque cet écoulement a eu lieu sur le marché néerlandais »¹⁹.

De même, la Cour de cassation française, dans un arrêt du 27 juin 1893, a jugé au sujet de l'importation d'un produit breveté en France

« qu'il y a là un fait punissable en lui-même... qu'en effet, il peut n'y avoir pas de délit dans la fabrication en pays étranger d'un produit que le brevet français ne saurait y atteindre, mais que son introduction sur le territoire français n'est pas moins punissable, puisque c'est là qu'elle porte préjudice aux droits préventifs du breveté. »²⁰

Le droit belge et le droit britannique semblent s'orienter vers une solution plus nuancée. Selon Chomé²¹, la jurisprudence belge, se basant sur le fait que l'article 4 de la loi sur les brevets n'interdit que l'importation de produits contrefaits, admet que si le produit breveté a été introduit par un acquéreur qui l'a obtenu du breveté sans que celui-ci pose de conditions de restriction territoriale, l'importation du produit en Belgique échappe au droit d'interdiction du breveté. Selon Chomé, cette jurisprudence est applicable même si le titulaire du brevet belge ne possède pas un brevet parallèle dans le pays où le produit a été mis dans le commerce.

Dans le domaine du *Common Law*, la théorie de la licence tacite accompagnant normalement la vente de tout produit couvert par le brevet a amené les tribunaux à des résultats analogues. Ainsi a-t-il été jugé que si un objet fabriqué, soit en application d'un brevet étranger soit d'un brevet anglais, est vendu sans restriction des droits de l'acheteur, cette vente confère à l'acheteur le droit de disposer de l'objet acheté comme il l'entend, et notamment de le vendre dans tout pays dans lequel le vendeur possède un brevet²². En revanche, si le produit importé a été vendu à l'importateur sous certaines

¹⁷ Article 1.2): « Le présent article s'applique aux objets brevetés (y compris les objets réalisés suivant un procédé breveté) de la même façon qu'il s'applique à d'autres produits; la notification d'aucune clause ou condition rendue nulle par le présent article... ne peut limiter le droit d'un commerçant de disposer de cet objet sans enfreindre le droit du breveté.

Toutefois, aucune disposition du présent article ne modifie la validité... d'aucune clause ou condition stipulée dans une licence... ou une cession de brevet, dans la mesure où cette clause ou condition fixe le prix auquel les objets fabriqués ou traités par le preneur de licence ou le cessionnaire doivent être vendus par lui. »

¹⁸ *Gillette Safety Razor Co. Ltd. and King Camp Gillette c. A. W. Gamage Ltd.* (1909), 26 R. P. C. 745, à la page 752; cité d'après Reichold, *loc. cit.*

¹⁹ *Ned. Jur.*, 1943, n° 519.

²⁰ *Ann.*, 1894, 224.

²¹ *Epuisement du droit du breveté*, précité, pp. 94 et suiv.

²² *Société anonyme des manufactures de glaces c. Tilghman's Patent Sand Blast Co.*, (1883) 25 Ch. D. 1; cité d'après Reichold, *op. cit.*, p. 19.

restrictions territoriales résultant soit des conditions que le titulaire a lui-même imposé à l'acheteur, soit d'une limitation territoriale attachée à la licence en vertu de laquelle le produit a été fabriqué et mis dans le commerce, le titulaire du brevet conserve le droit de s'opposer à l'importation du produit couvert par le brevet²³.

En Allemagne (République fédérale), la Cour fédérale a encore récemment jugé que « le principe de l'épuisement ne s'applique pas à des droits de brevets territorialement distincts; que même dans le cas de l'identité du titulaire des brevets, l'objet fabriqué licitement sous le couvert d'un brevet dans un Etat ne peut, sauf autorisation particulière, être mis en circulation ou utilisé d'une façon quelconque dans un autre Etat »²⁴.

Toutefois, la doctrine allemande, reconnaissant qu'il n'est pas possible de déduire du principe invoqué par la Cour fédérale de la territorialité du droit conféré par le brevet que la mise dans le commerce d'un produit à l'étranger ne peut en aucun cas conduire à l'épuisement du droit²⁵, a défendu progressivement des solutions plus nuancées.

Selon un article récemment paru de Reimer²⁶, la fonction du brevet de garantir à l'inventeur une juste récompense de ses efforts (*Belohnungs-Theorie*) exclut certes de considérer le brevet comme épuisé si le produit mis en circulation à l'étranger n'y jouit pas d'une protection équivalente à celle existant sur le territoire sur lequel il est importé. En revanche, dans l'hypothèse contraire de l'existence de brevets parallèles équivalents, il convient de distinguer: les droits attachés au brevet allemand s'épuisent si les brevets parallèles appartiennent au même titulaire et si le produit a été mis dans le commerce sous le couvert d'un brevet parallèle soit par le titulaire lui-même, soit par un licencié dont le droit d'exploitation n'est pas limité au pays où le produit a été mis dans le commerce. L'épuisement du droit intervient également si les différents brevets parallèles appartiennent à des entreprises économiquement liées et si le produit a été mis dans le commerce à l'étranger par une entreprise dépendant du titulaire du brevet allemand ou par une entreprise dépendant d'une direction commune.

Au contraire, l'épuisement des droits attachés au brevet allemand n'a pas lieu si les brevets parallèles appartiennent à des entreprises indépendantes ou si le produit a été mis dans le commerce à l'étranger par un licencié dont le droit d'exploitation est territorialement limité. Cette dernière exception est justifiée notamment par l'intérêt légitime du breveté de ne pas se voir exposé sur son propre territoire à une concurrence acbarnée provenant de l'importation de produits que son propre licencié a fabriqués à l'étranger, éventuellement sous des conditions économiques qui lui permettent une production à meilleur compte.

²³ Cf. l'arrêt de la Haute Cour du Kenya du 8 février 1968 (*GRUR Int.*, 1968, p. 208) et l'ample jurisprudence basée sur le *Common Law* citée dans cet arrêt.

²⁴ BGH, 29 février 1968, *GRUR Int.*, 1968, p. 129; quoique cet arrêt ait trait à la protection de variétés de plantes, la Cour s'est référée expressément à la jurisprudence de la Cour suprême du Reich en matière de brevets; cf. *Reichsgericht* du 4 avril 1914, RGZ 84 370.

²⁵ A ce sujet, cf. notamment Beier, « Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr », *GRUR Int.*, 1968, p. 8.

²⁶ Reimer, « Der Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht und gewerblichen Rechtsschutz », *GRUR Int.*, 1972, pp. 211 et suiv.

Les quelques références faites ci-dessus au droit national des Etats qui seront parties à la convention sur le brevet européen pour le Marché commun font apparaître que le problème de l'épuisement du droit exclusif par la mise en circulation du produit en dehors du territoire couvert par le brevet peut connaître des solutions nuancées. Il semble dès lors permis de poser la question de savoir si la solution catégorique et définitive de ce problème que donnent les articles 11.1) et 23.2) du second avant-projet de convention pour le brevet communautaire est opportune. Est-il certain qu'il corresponde aux intérêts des Etats membres des Communautés européennes d'assortir la libéralisation intracommunautaire de la circulation des produits brevetés du maintien, et même, pour certains de ces Etats, de l'aggravation des entraves à la circulation de ces produits dans les rapports avec des Etats tiers? ²⁷ Si une réponse exhaustive à cette question ne pouvait pas être donnée dès maintenant, la prudence conseillerait de supprimer les mots « dans l'un des Etats contractants » figurant dans les articles 11.1) et 23.2) du second avant-projet et de réserver ainsi la solution du problème à un rapprochement progressif de la jurisprudence des tribunaux qui seront chargés d'interpréter les dispositions de la convention sur le brevet communautaire.

Seconde partie:

La jurisprudence de la Cour de justice des CEE et les règles de l'article 99 du second avant-projet

Le principe de la libre circulation intracommunautaire des produits couverts par un brevet communautaire étant clairement admis par les articles 11.1) et 23.2) du second avant-projet de convention, seules les dispositions de l'article 99 portant dérogation aux articles précités et concernant les restrictions au commerce intracommunautaire provenant de la territorialité des brevets nationaux délivrés dans les Etats contractants sont susceptibles d'entrer en conflit avec les règles du Traité CEE tendant à garantir la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché commun.

L'éventualité d'un tel conflit semble avoir été envisagé par le groupe d'experts qui a élaboré le second avant-projet de convention. En effet, selon une remarque figurant sous l'article 99, cet article « doit faire l'objet, dans son ensemble, d'un nouvel examen à la lumière de la récente jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes en matière de propriété intellectuelle et, en particulier, de l'arrêt dans l'affaire n° 78-70 (*Deutsche Grammophongesellschaft mbH e. Metro SB — Grossmärkte GmbH*) ».

La tentative d'un tel examen rencontre deux difficultés majeures. La première provient du fait que la jurisprudence de la Cour concerne non seulement le droit des brevets mais également le droit à la marque et les droits voisins du droit d'auteur. Quant à l'arrêt *Deutsche Grammophon GmbH*, le plus fondamental des quatre arrêts rendus par la Cour en matière de propriété intellectuelle, on peut toutefois affirmer, en

²⁷ Cf. Beier dans *Epuisement du droit du breveté*, précité, p. 139: « La conséquence en est qu'une compagnie américaine qui aura obtenu un brevet européen sera capable, avec l'aide de l'article 11.1), de cloisonner le Marché commun vis-à-vis des importations parallèles venant d'Autriche, de Suisse, d'Asie ou d'Amérique. Il s'agit là d'un grave problème économique. »

accord sur ce point avec l'avocat général de la Cour, que la similitude des intérêts protégés permet de conclure à l'applicabilité des règles établies pour l'exercice du droit exclusif du fabricant de supports de son au droit exclusif conféré par le brevet. En revanche, la prudence s'impose quant aux conclusions qui peuvent être tirées de la jurisprudence de la Cour en matière de marques. Dans l'arrêt *Sirena* du 18 février 1971, la Cour a elle-même constaté à tort ou à raison que « le droit de marque peut être distingué... d'autres droits de propriété industrielle et commerciale en ce que les éléments protégés par ceux-ci sont le plus souvent d'un intérêt et d'une valeur supérieure à ceux dérivant d'une simple marque ».

La seconde difficulté de l'examen que se propose le groupe d'experts réside dans le fait que l'objet de la jurisprudence de la Cour de justice consiste à déterminer la compatibilité de l'exercice des droits exclusifs de la propriété intellectuelle avec les règles du Traité CEE alors que la convention sur le brevet communautaire doit définir le contenu de l'un de ces droits, quel que soit l'exercice qui en sera fait. Dès lors, la question se pose de savoir s'il est raisonnable de limiter le droit du breveté à s'opposer à l'importation de produits couverts par le brevet pour la seule raison que l'exercice de ce droit peut, selon les circonstances de chaque cas d'espèce, être illicite au regard des dispositions du Traité CEE. On pouvait répondre par la négative à cette question tant que la jurisprudence de la Cour de justice s'appuyait sur les seules dispositions de l'article 85 du Traité qui, s'il interdit certaines ententes, ne préjuge en rien l'exercice des droits exclusifs en dehors de tout élément contractuel ou de concertation entre entreprises. Or, la distinction entre « l'existence » des droits exclusifs de la propriété intellectuelle et leur « exercice », introduite par la Cour dès l'arrêt du 13 juillet 1966 rendu dans l'affaire *Grundig*, est devenue illusoire, la Cour ayant jugé dans l'affaire *Deutsche Grammophon GmbH* que même en l'absence de tout élément contractuel, l'exercice du droit exclusif peut « se heurter au but essentiel du Traité qui tend à la fusion des marchés nationaux dans un marché unique ». C'est donc compte tenu de ce but que doit être définie la portée des droits attachés aux brevets délivrés à l'intérieur du Marché commun.

La libre circulation des produits couverts par un brevet communautaire pendant la période transitoire

L'article 99.1) du second avant-projet de convention dispose que

« pendant une période transitoire [qui est de cinq ans au moins et de dix ans au plus] et par dérogation aux dispositions des articles 11.1) et 23.2), les droits attachés au brevet communautaire sont opposables à l'importation, dans le territoire de chacun des Etats contractants, de produits couverts par le brevet [communautaire] et mis dans le commerce sur le territoire d'un autre Etat contractant, de même qu'aux actes accomplis à l'égard des produits qui seraient ainsi importés contre la volonté du titulaire du brevet. »

Il ne semble plus guère utile de comparer la disposition précitée à la réglementation certainement plus libérale prévue par la législation nationale de certains des Etats contractants²⁸. L'article 99.1) du second avant-projet constitue en effet la né-

gation pure et simple des principes posés par la Cour de justice dans l'affaire *Deutsche Grammophon GmbH*.

Dans cette affaire, la Cour a jugé qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du Traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché commun et notamment des articles 3.f), 36, 85 et 86 que

« l'exercice, par un fabricant de supports de son, du droit exclusif de mettre en circulation les objets protégés découlant de la législation d'un Etat membre, pour interdire la commercialisation dans cet Etat de produits qui ont été écoulés par lui-même ou avec son consentement dans un autre Etat membre, au seul motif que cette mise en circulation n'aurait pas eu lieu sur le territoire du premier Etat membre, serait contraire aux règles qui prévoient la libre circulation des produits à l'intérieur du Marché commun ».

Appliquée au droit exclusif conféré par le brevet, cette citation apparaît comme une autre formulation du principe de l'épuisement du droit tel qu'il est défini dans les articles 11.1), et 23.2) du second avant-projet de convention. La dérogation à ces articles prévue par l'article 99.1), est donc contraire à des règles qui font d'ores et déjà partie du droit communautaire positif et relèvent de surcroît, comme la Cour n'a pas manqué de le souligner, des « fondements de la Communauté ». Il en résulte que si les Etats contractants veulent respecter l'intention exprimée dans le préambule du second avant-projet de convention de ne pas déroger aux dispositions des Traités instituant les Communautés européennes, l'article 99 alinéa 1) de cet avant-projet devra être supprimé.

La libre circulation des produits couverts par un brevet national

Pour harmoniser les législations nationales avec le système unitaire du brevet communautaire, l'article 99.3) du second avant-projet de convention prévoit qu'au terme de la période transitoire

« et nonobstant les dispositions de la législation des Etats contractants, les droits attachés à un brevet délivré dans un Etat contractant ou à l'un des brevets délivrés pour une même invention dans plusieurs Etats contractants et appartenant à une même personne physique et morale ou à des personnes physiques ou morales économiquement liées ne sont pas opposables aux actes concernant le produit couvert par l'un desdits brevets, accomplis sur le territoire de l'un desdits Etats contractants, après que le titulaire de ce brevet ou son licencié a licitement mis ce produit dans le commerce dans l'un des Etats contractants ».

Abstraction faite de la caducité de la période transitoire, la question se pose de savoir si, au vu de la jurisprudence de la Cour de justice, les dispositions précitées conservent une utilité quelconque. Nous répondons par l'affirmative à cette question car la jurisprudence de la Cour de justice en matière de propriété intellectuelle, limitée à quatre arrêts, est fondée sur des règles relatives aux principes généraux de la libre circulation des marchandises et de la liberté de la concurrence, principes dont l'application en matière de brevets reste incertaine à plusieurs égards. Le maintien de dispositions explicites, propres à la législation sur les brevets, serait donc une contribution souhaitable à la sécurité juridique, à condition toutefois que ces dispositions ne soulèvent pas de nouveaux conflits avec le droit communautaire en vigueur.

C'est dans cette perspective qu'il convient d'évoquer brièvement les principaux points de divergence entre les règles prévues à l'article 99.3) et celles dégagées par la Cour de jus-

²⁸ Voir « L'importation des produits brevetés », pp. 350 et 351 ci-dessus.

tice de l'application des dispositions du Traité CEE. Ces divergences apparaissent dans les cas suivants :

1. L'invention n'est protégée que dans un seul Etat membre de la Communauté. Le produit couvert par le brevet délivré dans cet Etat a été mis dans le commerce dans un autre Etat membre par un tiers qui agit toutefois avec le consentement du titulaire du brevet.

Selon l'article 99.3), seule la mise dans le commerce du produit par le titulaire du brevet ou par son licencié épuise le droit conféré par le brevet. Or, faute de protection dans l'Etat où la mise dans le commerce a eu lieu, le tiers n'a pas qualité de licencié même s'il a agi en accord avec le titulaire du brevet. Dès lors, ce dernier conserve le droit de s'opposer à l'importation du produit.

En revanche, il résulte clairement de l'arrêt *Deutsche Grammophon GmbH* que si le produit couvert par un droit exclusif dans un Etat membre de la Communauté a été mis en circulation dans un autre Etat membre, soit par le titulaire de ce droit, soit avec son consentement, le fait qu'une protection parallèle n'existe pas dans ce dernier Etat n'empêche pas de conclure à l'opposabilité du droit exclusif à l'importation du produit dans le premier Etat. Il nous semble vain d'arguer que, dans l'affaire jugée, le titulaire du droit exclusif conféré par la législation allemande aux fabricants de supports de son disposait en France, c'est-à-dire dans le pays de la mise en circulation du produit, d'une protection basée sur le droit de la concurrence déloyale²⁹. Non seulement une telle protection ne peut-elle pas être assimilée à l'existence d'un droit exclusif, mais son existence n'a nullement été prise en considération dans l'affaire jugée. « Le seul motif » de la mise en circulation du produit en dehors du territoire couvert par le droit exclusif ne justifiant pas, selon la Cour de justice, l'interdiction de la commercialisation du produit à l'intérieur de ce territoire, force est de conclure que la mise en circulation du produit dans l'un quelconque des Etats membres des Communautés européennes doit être assimilée à la mise en circulation dans l'Etat pour le territoire duquel le droit exclusif est conféré.

L'harmonisation de l'article 99.3) du second avant-projet de convention avec les règles du Traité CEE exigerait dès lors que le membre de phrase « après que le titulaire de ce brevet ou son licencié a licitement mis ce produit dans le commerce dans l'un des Etats contractants » soit remplacé par les mots « après que ce produit a été mis dans le commerce dans l'un des Etats contractants par le titulaire du brevet ou avec son consentement ».

2. Un second conflit entre les règles découlant de la jurisprudence de la Cour de justice et les dispositions de l'article 99.3) du second avant-projet de convention apparaît dans l'hypothèse suivante : une même invention est protégée dans plusieurs Etats membres des Communautés européennes. Les différents brevets ont été cédés dans chacun de ces Etats à des entreprises économiquement indépendantes les unes des autres. Le produit est mis dans le commerce dans l'un des Etats par le titulaire du brevet délivré dans cet Etat ou avec son consentement.

Selon l'article 99.3), chacun des différents titulaires conserve dans un tel cas le droit de s'opposer à l'importation du

produit sur le territoire auquel s'étend son titre, un simple contrat de cession du droit exclusif n'étant pas susceptible de créer un lien économique au sens de la définition prévue par cette disposition.

Une règle différente semble découler de l'arrêt n° 40-70 du 18 février 1971 (*Sirena*). Dans cette affaire, la Société américaine « Mark Allen » avait, en 1937, cédé la marque « Prep » à la Société italienne « Sirena ». Celle-ci avait opposé son droit exclusif à la marque à l'importation en Italie de produits portant la marque « Prep » qui avaient été fabriqués en Allemagne (République fédérale) par le concessionnaire allemand de Mark Allen. A l'exception des contrats de cession et de concession de la marque, l'existence d'aucun lien économique entre la société « Sirena » d'une part, et la société Mark Allen et son concessionnaire allemand d'autre part, ne pouvait être établie. La Cour de justice a jugé néanmoins que « l'article 85 du Traité est applicable dès lors que sont empêchés, en invoquant le droit de marque, les importations de produits originaires de différents Etats membres portant la même marque du fait que leurs titulaires ont acquis cette marque, ou le droit d'en faire usage, en vertu soit d'accords entre eux, soit d'accords conclus avec des tiers ».

Il est évident que l'application d'une règle analogue au droit des brevets devrait conduire à la suppression du critère du « lien économique » tel qu'il est défini à l'article 99.3) du second avant-projet de convention. Cette disposition devrait alors prévoir que les droits attachés à un brevet délivré dans un Etat contractant ne sont pas opposables aux actes concernant le produit couvert par ce brevet si ce produit a été mis dans le commerce dans un autre Etat contractant par le titulaire d'un brevet délivré dans cet Etat pour la même invention, ou avec le consentement de ce titulaire.

On peut cependant poser la question de savoir si l'arrêt *Sirena* constitue une base suffisamment solide pour justifier une telle extension de la règle de l'épuisement du droit exclusif. On rappellera tout d'abord que la Cour de justice a elle-même laissé entendre que sa jurisprudence en matière de droit des marques ne sera pas automatiquement applicable aux autres droits relevant de la propriété industrielle, cette réserve s'appliquant sans doute tout particulièrement aux droits d'exploitation exclusive conférés en contrepartie d'une prestation sur le plan industriel (*Leistungsschutzrecht*).

En second lieu, l'arrêt *Sirena* ne met pas en jeu le principe fondamental du Traité CEE de la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché commun. La Cour rappelle au contraire la constatation faite dans l'arrêt *Parke Davis* (affaire 24-67 du 29 février 1968) suivant laquelle le caractère national de la protection de la propriété industrielle est susceptible de créer des obstacles et à la libre circulation des produits protégés et au régime communautaire de la concurrence.

Si la Cour conclut néanmoins à l'applicabilité de l'article 85 du Traité CEE dans le cas d'espèce en raison des accords intervenus entre les parties intéressées, elle n'exclut pas pour autant que l'interdiction prévue à l'alinéa 1) de cette disposition puisse être levée en application de son alinéa 3) qui intervient chaque fois qu'une restriction à la concurrence contribue « à améliorer la production et la distribution des

²⁹ Cf. Reimer, *loc. cit.*, p. 233.

produits ou à promouvoir le progrès technique et économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ».

Il résulte de ces remarques que les enseignements de l'arrêt *Sirena* ne sont non seulement pas applicables en matière de brevets mais qu'en outre ils « ne devraient pas être interprétés comme condamnant toutes les cessions territoriales de marques, en ce sens que le cessionnaire d'une marque dans un Etat membre ne pourrait pas exercer son droit de propriété de la marque en empêchant l'importation de produits munis de sa marque et fabriqués par un tiers »³⁰. Loin de résoudre d'une manière générale et définitive le problème de l'opposabilité des droits exclusifs attachés aux titres de la propriété industrielle à l'importation de produits mis dans le commerce à l'étranger par le titulaire d'un droit parallèle, l'arrêt *Sirena* a plutôt souligné la nécessité d'une réglementation claire et intelligible de cette matière ardue.

³⁰ Ladas, « Cession des marques et législation antitrust — affaire *Sirena* », *La Propriété industrielle*, 1972, p. 216, à la page 221.

L'article 99.3) du second avant-projet de convention constitue une base adéquate d'une telle réglementation. En refusant au titulaire d'un brevet national le pouvoir de s'opposer à l'importation de produits mis dans le commerce intracommunautaire par lui-même, avec son consentement ou de concert avec lui, cette disposition satisfait tant aux règles du Traité CEE qu'à la théorie de l'épuisement du droit suivant laquelle le brevet confère essentiellement un droit de fabrication exclusive mais ne permet pas de restreindre ou de contrôler la circulation des produits non contrefaisants. En réservant par ailleurs au breveté le droit de se défendre contre l'importation de produits dont l'origine lui est étrangère, elle comporte certes une dérogation au principe de la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché commun, mais n'enfreint pas pour autant les règles du Traité CEE qui, selon la jurisprudence même de la Cour de justice des Communautés européennes, admettent de telles dérogations « dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de la propriété industrielle ».

NOUVELLES DIVERSES

COLOMBIE

Chef de la Division de la Propriété industrielle

Nous apprenons que Madame María Eugenia Orozco de Correa a été nommée Chef de la Division de la propriété industrielle auprès du Ministère du développement économique.

Nous saisissons cette occasion pour féliciter le Docteur Orozco de Correa de sa nomination.

CALENDRIER

Réunions organisées par l'OMPI

- 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 (Stockholm) — Classification internationale des brevets (IPC) — Bureau du Comité ad hoc mixte
- 2 au 6 avril 1973 (Stockholm) — 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
- 9 au 13 avril 1973 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des techniques perfectionnées sur ordinateurs
- 25 au 30 avril 1973 (Genève) — Traité de coopération en matière de brevet (PCT) — Sous-comité permanent du Comité intérimaire de coopération technique
- 30 avril au 4 mai 1973 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation
- 7 au 11 mai 1973 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des systèmes communs
- 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 carnets 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
- 27 au 29 juin 1973 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique
- 2 au 6 juillet 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail III du Comité ad hoc mixte
- 2 au 11 juillet 1973 (Nairobi) — Comité d'experts gouvernementaux sur les problèmes soulevés en matière de droit d'auteur et de protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion lors des transmissions par satellites spatiaux
Note: Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco.
- 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
- 22 au 26 octobre 1973 (Tokyo) — Traité de coopération en matière de brevets (PCT) — Comité intérimaire
- 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
- 14 au 16 novembre 1973 (Genève) — ICIREPAT — Comité pléier
- 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)
- 28 au 30 novembre 1973 (Genève) — Groupe de travail sur les découvertes scientifiques
- 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

- 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'inventeur

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

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

24 au 28 septembre 1973 (Budapest) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — Symposium

28 octobre au 3 novembre 1973 (Jérusalem) — Syndicat international des auteurs — Congrès

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI À L'OMPI

Mise au concours N° 198

Conseiller

(ou « Assistant juridique » *)

Section des législations et des accords régionaux

(Division de la propriété industrielle)

Catégorie et grade: P. 4/P. 3 selon les qualifications et l'expérience du candidat désigné.

Fonctions principales:

Le titulaire de ce poste sera appelé à assister le Chef de la Section des législations et des accords régionaux dans l'exécution des tâches qui relèvent de la compétence de cette Section. Il aura en particulier les attributions suivantes:

- a) préparation de projets de lois et de règlements types en matière de propriété industrielle destinés aux pays en voie de développement et de commentaires y relatifs (y compris tous les documents préparatoires pour les réunions des comités d'experts); exercice des fonctions de secrétaire adjoint des réunions de l'OMPI consacrées à ces questions;
- b) élaboration d'études sur des questions relatives aux accords régionaux en matière de propriété industrielle;
- c) élaboration d'études sur des aspects particuliers de la protection de la propriété industrielle, tels que contrats de licences, know-how et secrets commerciaux, et sur le rôle de la propriété industrielle dans les pays en voie de développement;
- d) représentation de l'OMPI à des réunions d'autres organisations internationales ayant trait à des questions visées aux points a) à c) ci-dessus.

*Qualifications requises **:*

- a) Diplôme universitaire en droit ou formation juridique équivalente.

* Titre applicable en cas d'engagement en grade P.3.

** L'ensemble de ces qualifications correspond à une nomination au niveau du grade P. 4.

b) Expérience étendue du droit de la propriété industrielle (y compris ses aspects internationaux); connaissance approfondie d'au moins une législation nationale dans ce domaine.

c) Aptitude à élaborer des études juridiques (exigeant des facultés d'analyse critique) et à rédiger des projets de textes législatifs (tels que les lois types).

d) Aptitude à représenter l'OMPI à des réunions spécialisées, dans le cadre des fonctions précitées.

e) Excellente connaissance de la langue anglaise et au moins une bonne connaissance de la langue française; la connaissance d'autres langues largement répandues constituerait un avantage.

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 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 nomination.

Date d'entrée en fonctions:

A convenir.

Candidatures:

Le formulaire de candidature ainsi que l'avis de vacance (qui précise les conditions d'emploi) seront remis aux personnes intéressées. Prière d'écrire au Chef de la Division administrative de l'OMPI, 32, chemin des Colombettes, 1211 Genève, Suisse, en précisant le numéro de la mise au concours.

Date limite pour le dépôt des candidatures: 31 janvier 1973.