

La Propriété industrielle

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

Paraît chaque mois
Abonnement annuel: fr.s. 95.—
Fascicule mensuel: fr.s. 10.—

91^e année - N° 8
AOÛT 1975

Sommaire

UNIONS INTERNATIONALES

- Convention de Paris. Ratification des articles 1 à 12 de l'Acte de Stockholm.
Finlande 227

CONVENTIONS NON ADMINISTRÉES PAR L'OMPI

- Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention. Dénonciation par la Belgique 227

RÉUNIONS DE L'OMPI

- Groupe consultatif d'experts non gouvernementaux sur la protection des programmes d'ordinateurs 228
— Groupe de travail sur la loi type pour les pays en voie de développement concernant les inventions et le savoir-faire (« know-how ») 230

LÉGISLATION

- Pologne. Arrêté de 1972 du Président de l'Office des brevets concernant la protection des inventions et des modèles d'utilité 231
— Italie. Décrets concernant la protection temporaire à des expositions 240

ÉTUDES GÉNÉRALES

- La procédure d'opposition devant l'administration des brevets de la République fédérale d'Allemagne (Dietrich Lewinsky) 241

LETTRES DE CORRESPONDANTS

- Lettre de la République fédérale d'Allemagne (Friedrich-Karl Beier et Paul Katzenberger) 246

NOUVELLES DIVERSES

- Espagne, Pakistan 255

CALENDRIER DES RÉUNIONS

255

© OMPI 1975

La reproduction des articles et des traductions de textes législatifs, publiés dans la présente revue, n'est autorisée qu'avec l'accord préalable de l'OMPI



UNIONS INTERNATIONALES

Convention de Paris

Ratification des articles 1 à 12 de l'Acte de Stockholm

FINLANDE

Le Gouvernement de la Finlande, se référant au dépôt, effectué le 8 juin 1970 et notifié le 15 juin 1970 (Notification Paris N° 22) ¹, de son instrument de ratification de l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883,

déclarant que sa ratification n'était pas applicable aux articles 1 à 12, a déposé, le 17 juillet 1975, une déclaration par laquelle il étend les effets de sa ratification auxdits articles.

En application des dispositions de l'article 20.2)e) et 3) de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris, les articles 13 à 30 sont entrés en vigueur à l'égard de la Finlande le 15 septembre 1970.

En application des dispositions de l'article 20.2)c) dudit Acte, les articles 1 à 12 entreront en vigueur à l'égard de la Finlande le 21 octobre 1975.

Notification Paris N° 75, du 21 juillet 1975.

¹ *La Propriété industrielle*, 1970, p. 210.



CONVENTIONS NON ADMINISTRÉES PAR L'OMPI

Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention

Dénonciation par la Belgique

Conformément à l'article 8.2) de la Convention européenne préitée du 19 décembre 1954, le Gouvernement belge a dénoncé ladite Convention avec effet à la date à laquelle

l'Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971 entrera en vigueur pour la Belgique, à savoir le 4 juillet 1976.

Cette dénonciation, datée du 22 janvier 1975, a été transmise par le Gouvernement belge au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et enregistrée au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe le 30 juin 1975.



RÉUNIONS DE L'OMPI

Groupe consultatif d'experts non gouvernementaux sur la protection des programmes d'ordinateurs

Deuxième session

(Genève, 23 au 27 juin 1975)

Note*

1. Le Groupe consultatif d'experts non gouvernementaux sur la protection des programmes d'ordinateurs (ci-après Groupe consultatif) a tenu sa deuxième session à Genève, du 23 au 27 juin 1975, sur convocation du Directeur général de l'OMPI et conformément à une décision prise en septembre 1974 par le Comité exécutif de l'Union de Paris. Les experts ont été désignés par 21 organisations non gouvernementales. Les gouvernements de cinq Etats et trois organisations intergouvernementales ont été représentés par des observateurs. La session a été présidée par M. W. E. Schuyler, Jr. (Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — AIPPI). M. L. Baeumer a exercé les fonctions de secrétaire. La liste des participants suit la présente note.

2. Le premier objet à l'ordre du jour était la *protection juridique des programmes d'ordinateurs*. Il s'agit là d'une question que le Bureau international a étudiée avec l'assistance d'un groupe consultatif d'experts gouvernementaux qui s'est réuni en 1971¹, et étudie avec l'aide du présent Groupe consultatif dont la première session s'est tenue en 1974². Le Groupe consultatif a étudié un document préparé par le Bureau international, qui résumait les informations données, au cours des réunions antérieures, sur le besoin de protection juridique des programmes d'ordinateurs et sur les possibilités de protection offertes par les législations nationales³. Le Groupe consultatif a réaffirmé la nécessité d'une protection juridique et a discuté les formes existantes de protection. Il a souligné que les programmes d'ordinateurs ne devraient pas être exclus en tant que tels de la protection offerte par le brevet, mais a noté qu'un nombre limité de programmes seulement témoignait probablement d'une activité inventive suffisante. En outre, il a relevé que le système du droit d'auteur pouvait protéger de nombreuses formes, et peut-être même toutes les formes du logiciel, lequel comprend non seulement le programme proprement dit (en tant qu'instructions codées à l'ordinateur) mais également les pièces descriptives et explicatives y relatives. Toutefois, vu l'incertitude du droit, le Groupe consultatif a conclu qu'il faudrait établir un type particulier de protection (voir ci-après).

3. L'autre point qui a fait l'objet des discussions du Comité consultatif a été celui de l'*enregistrement des programmes d'ordinateurs*. Il s'agit là d'une question qui a été soulevée lors de la première session du Groupe consultatif. Les documents préparés par le Bureau international pour la présente session exposaient les systèmes d'enregistrement existants et effectués par plusieurs institutions privées et gouvernementales et par une institution intergouvernementale, et présentaient des propositions, aux fins des discussions, relatives à l'établissement d'un registre international des programmes d'ordinateurs ou d'un système de registres coordonnés internationalement. Soulignant l'importance de l'enregistrement en tant que moyen de dissémination des informations relatives au logiciel, particulièrement pour les pays en voie de développement, le Groupe consultatif a reconnu le besoin de développement et de perfectionnement des systèmes existants et a discuté certains problèmes qui exigent une étude plus poussée dans ce domaine. Il a été considéré que la contribution de l'OMPI devrait demeurer dans le cadre d'un système d'enregistrement en tant qu'élément d'un système de protection juridique (voir ci-après), à l'exception possible de certains aspects des problèmes de la dissémination des informations, comme la classification des programmes d'ordinateurs, la coordination des systèmes existants (y compris la normalisation) et l'étude des besoins des pays en voie de développement.

4. Les conclusions du Groupe consultatif sont les suivantes:

a) au sujet de la *protection juridique des programmes d'ordinateurs*, il faudrait établir un type spécial de protection, sans préjudice du maintien de toute forme de protection éventuelle, en particulier des législations sur le droit d'auteur, les brevets et la concurrence déloyale; ce type spécial de protection compléterait ceux qui existent et devrait être organisé selon les principes directeurs suivants:

i) la protection devrait couvrir non seulement le programme (code) proprement dit et ses parties ou modules, mais également les pièces d'accompagnement (descriptions, explications concernant l'application, diagrammes, etc.); les améliorations à un programme, les pièces d'accompagnement et les pièces préparatoires devraient être également couvertes (l'ensemble des éléments à protéger étant dénommé ci-après « logiciel »);

ii) la nouveauté, au sens que le logiciel n'existe pas préalablement, ne devrait pas être requise; toutefois, le logiciel devrait être original au sens qu'il devrait représenter le résultat d'un effort intellectuel indépendant;

iii) les actes contre lesquels la protection devrait être accordée devraient être bien définis et prendre en considération les techniques particulières en cause; bien que l'usage d'un programme d'ordinateur pour contrôler les opérations d'un ordinateur paraîsse nécessairement impliquer une cer-

* La présente note a été préparée par le Bureau international.

¹ *La Propriété industrielle*, 1971, p. 63.

² *La Propriété industrielle*, 1974, p. 356.

³ Ce document, amendé sur la base des propositions du Groupe consultatif, est annexé au rapport de la deuxième session.

taine forme de reproduction du programme dans l'ordinateur, il faudrait définir un acte particulier d'usage du programme qui serait considéré comme constituant un acte de contrefaçon; la traduction dans une autre langue d'ordinateur et d'autres formes d'adaptation devraient également être comprises; il serait en outre nécessaire de clarifier les actes qui seraient couverts par la protection dans le cas des pièces d'accompagnement et des pièces préparatoires; enfin, les actes de transfert du logiciel à des tiers sans autorisation, ainsi que l'usage du logiciel par ces tiers — même lorsqu'ils ne savent pas que le transfert n'avait pas été autorisé — devraient également être visés;

iv) la protection ne devrait pas être limitée à l'identité mais devrait également couvrir la similitude, peut-être en prenant en considération le niveau créatif, s'il y en a, du logiciel protégé;

v) la protection devrait être accordée seulement à l'encontre des actes résultant de l'accès au logiciel; il ne faudrait pas accorder un droit exclusif opposable aux créations indépendantes;

vi) il faudrait étudier plus avant la question de savoir si l'on devrait appliquer la doctrine de l'usage loyal (« fair use »); de toute façon, même la seule reproduction dans un produit commercial ne devrait pas être considérée comme un usage loyal;

vii) la durée de protection devrait être relativement courte, compte tenu de la brièveté de la période pendant laquelle un logiciel déterminé a effectivement une importance économique; 5 à 20 années paraissent suffire; le point de départ de la période de protection devrait encore être étudié;

viii) les sanctions devraient comprendre la possibilité d'ordonner la cessation de l'acte et le versement de dommages-intérêts; des sanctions pénales pourraient être prévues si elles le sont pour les infractions dans le cadre du droit d'auteur;

b) au sujet de l'enregistrement du logiciel:

i) la possibilité d'enregistrer le logiciel dans un registre international ou dans un système de registres, existants ou à créer, coordonnés internationalement, aux fins de la dissémination des informations seulement et sans effets sur la protection juridique, a été considérée comme utile en vue de faciliter l'accès aux informations relatives au logiciel, surtout aux fins de l'acquisition du logiciel par les intéressés; toutefois, la majorité des experts a exprimé l'opinion que l'OMPI ne devrait à l'heure actuelle s'occuper d'un tel projet d'enregistrement que dans la mesure où ce dernier pourrait servir aux fins de la protection juridique, la dissémination des informations constituant un objectif important d'un tel système de protection; il a été en outre admis que cette question nécessitait des études plus approfondies, particulièrement en ce qui concerne les besoins des pays en voie de développement;

ii) il faudrait établir un système permettant le dépôt facultatif du logiciel aux fins de sa protection juridique, renforçant tout système éventuel de protection nationale; le dépôt devrait en particulier présenter l'avantage de constituer une présomption d'accès en cas d'identité ou de proche similitude du logiciel déposé et du logiciel utilisé par un tiers;

il faudrait également prendre en considération la possibilité de faire du dépôt une condition préalable à toute action judiciaire; bien qu'en général le texte intégral d'un programme et de ses pièces d'accompagnement devrait être déposé, l'on ne devrait pas établir de règles au sujet de l'objet à déposer, étant donné que cette question se réglera d'elle-même, puisque seul l'objet déposé bénéficierait des avantages du dépôt; l'étude des modalités techniques du dépôt (dépôt de copies matérielles, de bandes ou d'enregistrements magnétiques dans l'ordinateur du dépositaire) devrait être poursuivie, en tenant en considération les progrès de la technique; le dépôt ne devrait en aucun cas comprendre un examen quant au fond; en principe, les pièces déposées devraient pouvoir être examinées par le public; toutefois, il faudrait prévoir la possibilité que le logiciel déposé, ou partie de ce logiciel (p. ex. le code), puisse demeurer secret, peut-être par le moyen de plis cachetés; la durée de la période de secret n'a pas été fixée par le Groupe consultatif; les propositions ont été d'une à vingt années; certains experts ont proposé qu'il soit possible de maintenir secret au moins le code pendant la période de protection; les avantages du dépôt ne devraient peut-être pas s'étendre aux parties du logiciel déposé qui seraient maintenues secrètes; la durée du dépôt devrait être au plus d'environ 20 années, divisées en périodes de renouvellement de 5 années ou moins soumises au paiement de taxes de renouvellement; on pourrait également examiner la possibilité de faire dépendre du maintien du dépôt la durée de la protection visée au point a) ci-dessus;

c) en ce qui concerne les activités futures, le Bureau international devrait préparer:

i) des dispositions types de lois nationales sur la protection du logiciel, conformes aux grandes lignes du type spécial de protection mentionné précédemment, prévoyant des dépôts facultatifs offrant certains avantages pour le déposant dans le domaine de la preuve; ces dispositions devraient contenir des variantes consacrées au dépôt ouvert et au dépôt secret;

ii) un projet de traité international prévoyant une protection minimale sur le plan international, conforme aux mêmes grandes lignes; ce projet devrait contenir des dispositions en vue de l'établissement d'un registre international et d'un système international de dépôt organisé par le Bureau international; l'usage d'un tel système serait facultatif et, le cas échéant, offrirait lesdits avantages et remplacerait le besoin éventuel d'effectuer un dépôt sur le plan national; ce projet de traité devrait prévoir la publication d'abréviés (brèves descriptions de l'essence du logiciel), établis par le déposant, qui permettraient de faire connaître l'existence du logiciel et de s'y référer dans les contrats de licence.

Liste des participants *

I. Experts non gouvernementaux

American Bar Association (ABA): W. L. Keefauver; S. A. Diamond. Association européenne pour l'administration de la recherche industrielle (EIRMA): M. Kindermann. Association européenne de constructeurs de

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

calculateurs électroniques (ECMA): L. Perry. Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI): W. E. Schnyler, Jr.; G. D. Kolle. Association littéraire et artistique internationale (ALAI): J. Lecca. Chambre de commerce internationale (CCI): L. Perry. Chartered Institute of Patent Agents (CIPA): G. H. R. Watson. Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA): J. U. Neukom; J. E. Galama; D. W. F. Verkade. Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC): A. Hirsi. Conseil des fédérations industrielles d'Europe (CEIF): W. Boekel. Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle (FEMIPI): R. Gallois; W. White. Fédération internationale de l'automatique (IFAC): M. Cuénod. Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI): J.-F. Boissel; J. Lecca. Fédération internationale des sociétés de recherche opérationnelle (IFORS): H. J. Zimmerman. Fédération internationale pour le traitement d'information (IFIP): H. Bloom; M. L. B. Anderson (Mme); O. Smoot. International Group of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM): U. Günzler. International Law Association (ILA): E. Marlin-Achard. Ligue internationale contre la concurrence déloyale (LICCD): E. Marlin-Achard. Pacific Industrial Property Association (PIPA): W. L. Keefauver. Union des industries de la Communauté européenne (UNICE): W. Boekel. Union des mandataires agréés européens en brevets (UNION): G. Korsakoff.

II. Gouvernements

Caoada: M. Gordon. Etats-Unis d'Amérique: L. C. Hamilton; H. L. Oler (Mme). Japon: K. Takami. Pays-Bas: J. Dekker. Union soviétique: Y. I. Plotnikov.

III. Organisations intergouvernementales

Organisation des Nations Unies (ONU): T. J. King; H. Einhaus; R. G. Basten. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO): D. de San. Bureau intergouvernemental pour l'informatique (IBI): F. Piera.

IV. Bureau

Président: W. E. Schnyler, Jr. (AIPPI); Secrétaire: L. Baeumer (OMPI).

V. OMPI

A. Bogs (Directeur général); K. Pfanner (Vice-Directeur général); R. Harben (Conseiller, Chef p.i., Division des relations extérieures); L. Baeumer (Conseiller, Chef de la Section des législations et des accords régionaux, Division de la propriété industrielle); D. Devlin (Assistant juridique, Division de la propriété industrielle); P. Seipel (Consultant).

Programme technico-juridique permanent de l'OMPI

Groupe de travail sur la loi type pour les pays en voie de développement concernant les inventions et le savoir-faire (« know-how »)

Deuxième session

(Genève, 26 au 30 mai 1975)

Note*

Dans le cadre du Programme technico-juridique permanent de l'OMPI pour l'acquisition par les pays en voie de développement des techniques en rapport avec la propriété

industrielle, le Groupe de travail sur la loi type pour les pays en voie de développement concernant les inventions et le savoir-faire (« know-how ») a tenu sa deuxième session à Genève, du 26 au 30 mai 1975.

Lors de sa première session en novembre 1974¹, le Groupe de travail avait examiné et discuté des projets, préparés par le Bureau international, de dispositions types sur les licences contractuelles, le savoir-faire, le contrôle par l'Etat de certains contrats et le brevet de transfert de techniques, ces dispositions types étant destinées à remplacer ou à compléter celles de la loi type pour les pays en voie de développement couvrant les inventions et le know-how, publiée par les BIRPI en 1965.

Pour sa deuxième session, le Groupe de travail était formé de 20 experts désignés par les gouvernements de leurs pays mais agissant à titre personnel, et du Président du Comité permanent de l'OMPI pour l'acquisition par les pays en voie de développement des techniques en rapport avec la propriété industrielle, M. J. M. Rodriguez Padilla (Cuba), conformément à une recommandation adoptée par le Comité permanent lors de sa deuxième session (Genève, 17 au 21 mars 1975)². Trois organisations des Nations Unies et dix organisations internationales non gouvernementales étaient représentées par des observateurs. Les travaux du Groupe de travail ont été présidés par M. J. Alvarez Soberanis (Mexique). La liste des participants suit la présente note.

Le Groupe de travail a examiné et discuté en détail des projets, préparés par le Bureau international, de dispositions types portant essentiellement sur les matières qui font l'objet, dans la loi des BIRPI, des chapitres I (dispositions générales), II (droit à l'obtention du brevet d'invention), IV (droits conférés par le brevet), V (durée du brevet d'invention et taxes) et VIII (licences obligatoires).

Les matières qui n'ont pas encore été traitées lors des première et deuxième sessions du Groupe de travail seront discutées lors de la troisième session, qui aura lieu en novembre 1975. D'autres sessions sont prévues pour 1976.

Liste des participants *

I. Experts

G. Albrecht-Kirchinger (République fédérale d'Allemagne); J. Alvarez Soberanis (Mexique); A. G. de Alencar (Brésil); A. R. B. Amerasinghe (Sri Lanka); A. M. Bolbol (Egypte); H. Bouhalila (Algérie); G. R. Clark (Etats-Unis d'Amérique); J. Delicado Montero-Rios (Espagne); D. Ebongue Sone (Cameroun); E. A. Esteban (Argentine); E. Fischer (Allemagne [République fédérale d']); M. Gabay (Israël); D. Januszkiec (Mme) (Pologne); J. N. King'Arui (Kenya); L. Lebedeva (Mme) (Union soviétique); D. O. Lewis (Royaume-Uni); Y. Plasseraud (France); J. M. Rodriguez Padilla (Cuba); S. Sumodiredjo (Indonésie); Z. Szilvássy (Hongrie); Tshinkela M. N. (Zaïre).

II. Personnes accompagnant les experts

Elehe L. (Zaïre); A. C. Ortega Lechuga (Espagne); G. Puszta (Hongrie); A. Zaitsev (Union soviétique).

¹ Voir *La Propriété industrielle*, 1975, p. 49.

² Voir *La Propriété industrielle*, 1975, p. 140.

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

* La présente note a été préparée par le Bureau international.

III. Observateurs

Organisations intergouvernementales

Organisation des Nations Unies (ONU): H. Einhaus. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED): S. Patel; P. Roffe. Bureau international du travail (BIT): R. Cuvillier (Mme).

Organisations internationales non gouvernementales

Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI): E. Aracama Zorraquin. Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI): H. Wiedmann. Chambre de commerce internationale (CCI): G. Gansser. Conseil des fédérations industrielles d'Europe (CEIF): G. Gansser. Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle (FEMIPI): B. de Passemare. Fédération internationale des associations des inventeurs (IFI): H. Romanus. Inter-American

ican Bar Association (IABA); A. Ladrón de Guevara. Licensing Executives Society (LES): F. Gevers. Pacific Industrial Property Association (PIPA): B. J. Kish. Union des industries de la Communauté européenne (UNICE): G. Gansser.

IV. OMPI

A. Bogsch (*Directeur général*); K. Pfanner (*Vice-Directeur général*); R. Haren (*Conseiller, Chef p. i., Division des relations extérieures*); L. Baumer (*Conseiller, Chef de la Section des législations et des accords régionaux, Division de la propriété industrielle*); M. Porzio (*Conseiller, Division des relations extérieures*); F. Curchod (*Assistant juridique, Section générale et des périodiques, Division de la propriété industrielle*).

V. Président

J. Alvarez Soheranis (Mexique).

LÉGISLATION

POLOGNE

Arrêté du Président de l'Office des brevets concernant la protection des inventions et des modèles d'utilité (du 21 décembre 1972)

	Articles
Chapitre 1 — Dispositions générales	1 et 2
Chapitre 2 — Dépôt de la demande de brevet	3 à 10
Chapitre 3 — Unité de l'invention (la demande ne doit concerner qu'une seule invention)	11
Chapitre 4 — Priorité	12 et 13
Chapitre 5 — Dépôt de la demande de protection de modèle d'utilité	14
Chapitre 6 — Examen de la demande de brevet	15 à 34
Chapitre 7 — Examen de la demande de protection de modèle d'utilité	35 et 36
Chapitre 8 — Octroi et restauration de la protection	37 à 42
Chapitre 9 — Registres	43 à 51
Chapitre 10 — Renseignements concernant le dépôt de la demande et accès aux documents de la demande	52 à 54
Chapitre 11 — Dispositions transitoires et finales	55 à 58

Chapitre 1^{er} *Dispositions générales*

1. — On entend, au sens du présent Arrêté:

i) par Loi, la Loi du 19 octobre 1972 sur l'activité inventive¹; les articles auxquels se réfère le présent Arrêté sans plus de précision concernent les articles de cette Loi;

ii) par Ordinance, l'Ordinance du Conseil des Ministres du 11 décembre 1972 concernant les propositions d'invention²;

iii) par Office, l'Office des brevets de la République populaire de Pologne;

iv) par déposant, la personne qui, en son nom propre, a déposé à l'Office une demande de brevet ou de protection de modèle d'utilité;

v) par dépôt d'une demande additionnelle, le dépôt d'une demande de brevet ou de protection de modèle d'utilité contenant une pétition en délivrance d'un brevet d'addition ou d'un certificat de protection d'addition de modèle d'utilité;

vi) par brevet, sauf stipulation contraire, le brevet, le brevet d'addition, le brevet provisoire et le brevet provisoire d'addition;

vii) par antériorité, l'antériorité pour l'obtention d'un brevet ou d'un certificat de protection de modèle d'utilité;

viii) par priorité, la priorité pour l'obtention d'un brevet ou d'un certificat de protection de modèle d'utilité résultant du dépôt de la demande à l'étranger ou de la présentation de l'invention ou du modèle d'utilité dans une exposition publique, sur le territoire de l'Etat ou à l'étranger, entraînant l'octroi du droit de priorité;

ix) par état de la technique, tout ce qui a été divulgué avant la date d'après laquelle est fixée l'antériorité pour l'obtention du brevet ou du certificat de protection de modèle d'utilité;

x) par Convention de Paris, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, par laquelle est liée la République populaire de Pologne.

2. — Dans les procédures devant l'Office, la langue officielle est la langue polonaise.

¹ *La Propriété industrielle*, 1973, p. 300.

² *La Propriété industrielle*, 1975, p. 203.

Chapitre 2

Dépôt de la demande de brevet

3. — 1) Le dépôt de la demande de brevet comporte:

- i) une requête;
- ii) une description de l'invention;
- iii) des revendications;
- iv) des dessins, s'ils sont nécessaires pour la compréhension de l'invention.

2) Le dépôt de la demande de brevet doit comporter également:

- i) un abrégé de la description;
- ii) une déclaration de l'inventeur (les déclarations des inventeurs) contenant les données déterminées à l'art. 1 de l'Annexe à l'Ordonnance;

iii) un certificat de priorité, si le déposant demande le bénéfice d'une priorité, se composant des documents énumérés à l'art. 2 de l'Annexe à l'Ordonnance;

iv) une déclaration du déposant indiquant quelles dates de priorité il se réserve pour chacune des revendications contenues dans le dépôt de la demande (déclaration relative aux dates de priorité), si le déposant joint de la priorité déterminée d'après plus d'une date, établie conformément aux exigences prévues à l'art. 3 de l'Annexe à l'Ordonnance;

v) un document certifiant le titre du déposant à bénéficier de la priorité, si le certificat de priorité n'est pas établi au nom du déposant, contenant les données déterminées à l'art. 4 de l'Annexe à l'Ordonnance;

vi) un document certifiant le transfert du droit au brevet, si le déposant n'est pas l'auteur de l'invention ou l'ayant droit au brevet en vertu de la Loi, contenant les données déterminées à l'art. 5 de l'Annexe à l'Ordonnance;

vii) les pleins pouvoirs, si le déposant agit par l'intermédiaire d'un mandataire, contenant les données déterminées à l'art. 6 de l'Annexe à l'Ordonnance.

3) Les documents mentionnés à l'al. 2), ch. iii) à vi), peuvent être également déposés ultérieurement, au cours d'une période de quatre mois à dater du dépôt de la demande à l'Office. Le fait de ne pas déposer l'un quelconque de ces documents dans le délai prévu est considéré comme retrait de la déclaration de priorité.

4. — 1) La requête doit comporter:

i) le prénom et le nom ou la désignation, et l'adresse du déposant;

ii) la pétition en délivrance de brevet provisoire ou de brevet;

iii) le titre de l'invention;

iv) le prénom et le nom ainsi que l'adresse de l'inventeur, si le déposant n'est pas l'auteur de l'invention;

v) l'indication du bien-fondé du droit au brevet, si le déposant n'est pas l'auteur de l'invention;

vi) la liste des documents joints;

vii) la signature du déposant ou de son mandataire, si le déposant agit par mandataire, avec le prénom et le nom ou la désignation ainsi que l'adresse du mandataire.

2) La requête doit comporter également:

i) une pétition en délivrance de brevet d'addition, si le

déposant sollicite la délivrance d'un tel brevet; dans ce cas, la pétition doit indiquer également le numéro du brevet principal ou le numéro du dépôt;

ii) une déclaration du déposant mentionnant qu'il désire bénéficier de la priorité, si le déposant sollicite l'octroi d'une telle priorité, indiquant la date et le pays du dépôt de la demande effectué à l'étranger, ainsi que, dans la mesure du possible, le numéro du dépôt de la demande ou la désignation, le lieu et le pays de l'exposition ainsi que la date de la présentation de l'invention dans une exposition;

iii) le prénom et le nom ou la désignation ainsi que l'adresse d'un représentant commun autorisé à la réception des écrits, s'il y a plusieurs déposants et s'ils n'agissent pas par un mandataire commun.

5. — 1) La description de l'invention (ci-après « description ») doit présenter l'invention d'une façon suffisamment claire et détaillée pour qu'une personne du métier puisse réaliser cette invention.

2) La description doit:

- i) porter, au commencement, le titre de l'invention;
- ii) indiquer le domaine de la technique concerné par la-dite invention;

iii) présenter l'état de la technique connu du déposant, utile pour la compréhension de l'invention et notamment de sa nouveauté et de la non-évidence; pour les recherches dans l'état de la technique ayant rapport avec l'invention, et pour l'examen de l'invention déposée, il est recommandé de citer également, dans cette partie de la description, les données bibliographiques des publications relatives à l'état de la technique;

iv) révéler l'essence de l'invention, conformément aux revendications, de telle façon que le problème, même s'il n'est pas clairement formulé en tant que tel, et sa solution technique soient compréhensibles; présenter également les effets avantageux de l'invention par rapport à l'état de la technique connu jusqu'à présent, si l'invention cause de tels effets;

v) expliquer de manière concise ce que représentent les figures faisant partie des dessins, si le dépôt de la demande contient des dessins;

vi) présenter au moins une variante de la réalisation de l'invention sous la forme d'un exemple ou d'exemples, et se référer aux dessins, si le dépôt d'une demande de brevet contient des dessins;

vii) indiquer expressément la façon dont l'invention peut être appliquée, si cela ne résulte pas clairement d'autres parties de la description ou du caractère de l'invention.

3) L'al. 2) est applicable par analogie à la description dans le dépôt de la demande additionnelle; toutefois, une partie de la description déterminée à l'al. 2), ch. iii), doit présenter l'invention qui est l'objet du brevet principal, même si cette invention n'appartient pas à l'état de la technique, et doit indiquer le numéro du brevet principal.

4) Il est recommandé que chacune des parties de la description énumérées à l'al. 2), ch. ii) à vii), soit munie d'un sous-titre approprié.

6. — 1) Les revendications du brevet (ci-après « revendications ») doivent déterminer l'invention brevetée par l'indication de ses caractéristiques techniques. Les revendications ne doivent pas mentionner les caractéristiques dont cette invention est dépourvue. Elles ne doivent pas contenir des expressions ayant un caractère d'appréciation de l'invention ou d'appréciation de ses caractéristiques particulières.

2) Chaque revendication doit être rédigée en une phrase, formulée d'une façon claire et concise.

3) Les revendications doivent être justifiées dans leur totalité par la description.

4) Le nombre des revendications doit correspondre au caractère de l'invention brevetée. S'il y a plus d'une revendication, elles doivent être numérotées dans l'ordre, en chiffres arabes.

5) La revendication indépendante doit comporter:

i) une partie non caractérisante indiquant l'ensemble des caractéristiques techniques de l'invention brevetable, ensemble de caractéristiques indispensables pour la détermination de l'objet pour lequel la protection est demandée mais qui, dans leur totalité, appartiennent à l'état de la technique; cette partie de la revendication doit commencer par le titre de l'invention ou par la partie du titre de l'invention qui concerne l'invention couverte par une revendication donnée et, dans des cas justifiés, peut se limiter seulement au titre de l'invention ou à sa partie respective;

ii) une partie caractérisante indiquant d'une façon concise les caractéristiques techniques (caractéristiques significatives) de l'invention brevetable, qui doivent la distinguer parmi d'autres solutions techniques comportant l'ensemble des caractéristiques déterminées dans la partie non caractérisante.

6) L'al. 5) est applicable par analogie à la revendication indépendante dans le dépôt d'une demande additionnelle; toutefois, la partie non caractérisante de la revendication indépendante doit indiquer l'ensemble des caractéristiques techniques indispensables pour déterminer l'objet pour lequel la protection est demandée, qui est en même temps l'ensemble des caractéristiques techniques de l'invention protégée par le brevet principal, même dans le cas où cette invention n'appartient pas à l'état de la technique; elle doit indiquer le numéro du brevet principal, précédé des mots « d'après le brevet N° ... ».

7)a) La revendication dépendante peut comprendre également les caractéristiques techniques indiquées dans l'autre ou dans les autres revendications du même dépôt de la demande, et non indiquées dans cette revendication dépendante. Une telle revendication doit comporter:

i) une courte désignation de l'objet brevetable constituant le titre abrégé de l'invention ou une partie abrégée appropriée du titre de l'invention, indiquée au commencement de cette revendication;

ii) une référence à la revendication ou aux revendications de laquelle ou desquelles elle dépend; cette référence doit indiquer le numéro de la revendication ou les numéros des revendications à laquelle ou auxquelles elle se réfère;

iii) une partie caractérisante précédée des mots « caractérisé par le fait que ... », indiquant les caractéristiques reven- diquées en supplément par une revendication dépendante donnée.

b) La revendication dont il est question au sous-al. a) ne peut dépendre qu'alternativement de deux ou d'un nombre plus grand d'autres revendications (revendication dépendante multiple). Dans ce cas, la partie de la revendication dépendante dont il est question au sous-al. a), ch. ii), doit contenir, entre les numéros des revendications, le mot « ou ». Il ne peut pas être fait référence à la revendication dépendante multiple, dans une autre revendication dépendante multiple.

c) La dépendance d'une revendication par rapport à une autre revendication signifie que la revendication dépendante comprend, à côté de ses propres caractéristiques significatives, toutes les caractéristiques de l'objet brevetable indiquées dans la revendication de laquelle elle dépend.

d) La dépendance d'une revendication de plus d'une revendication signifie que la revendication dépendante comprend, à côté de ses propres caractéristiques significatives, toutes les caractéristiques de l'objet brevetable indiquées dans la revendication de laquelle elle dépend et par rapport à laquelle elle est examinée. La revendication dépendante multiple doit être examinée séparément, par rapport à chaque revendication de laquelle elle dépend.

8)a) Les revendications ne doivent pas contenir, sauf si nécessaire, de formules renvoyant à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne doivent pas contenir des expressions telles que « ainsi que décrit dans la partie ... de la description » ou « ainsi que présenté sur la figure ... faisant partie du dessin ».

b) Si le dépôt contient un dessin, les revendications doivent contenir, après l'indication des caractéristiques significatives particulières, les désignations renvoyant à des fragments particuliers du dessin, correspondant à ces caractéristiques. Ces désignations doivent être placées entre parenthèses et être soulignées. Si l'insertion de ces désignations dans les revendications ne contribue pas nettement à une meilleure compréhension des revendications, il ne faut pas insérer lesdites désignations.

9) Si le déposant sollicite l'octroi de priorités déterminées d'après plus d'une date (art. 12.4) à 6) du présent Arrêté), la teneur des revendications et, si le dépôt de la demande contient des revendications dépendantes, également la disposition de leurs dépendances, doivent être telles que, conformément aux al. 1) à 7), à chacune de ces revendications corresponde une seule date de priorité.

7. — 1) Les dessins doivent reproduire l'objet de l'invention de façon schématique.

2) Si le caractère de l'invention permet de l'illustrer à l'aide de dessins et si ces derniers ne sont pas indispensables pour la compréhension de l'invention:

i) le déposant peut incorporer les dessins dans le dépôt de la demande;

ii) l'Office peut exiger que le déposant fournisse les dessins dans un délai déterminé.

3) Sous réserve des dispositions de l'art. 8.2)ii), 3), 5) et 6) du présent Arrêté, les formules chimiques structurales sont considérées comme des dessins; chaque fois où, dans les dispositions ultérieures, il est question de figures, il faut entendre également les formules chimiques structurales particulières.

8. — 1) L'abrégé de la description (ci-après « abrégé ») sert exclusivement d'information, en tant que moyen auxiliaire, dans les recherches concernant l'état de la technique et, en particulier, est destiné à donner aux personnes intéressées une idée générale leur permettant de décider s'il est nécessaire de prendre connaissance de la description, des revendications et dessins de la demande et, après la délivrance du brevet, de la description du brevet.

2) L'abrégé doit comporter:

i) le résumé des informations les plus importantes contenues dans la description, les revendications et les dessins; ce résumé doit indiquer le domaine de la technique auquel appartient l'invention et présenter clairement le problème, l'essentiel de sa solution technique qui constitue l'invention, ainsi que l'application principale ou les applications principales de l'invention;

ii) si le caractère de l'invention l'exige, la formule chimique qui, parmi toutes les formules contenues dans le dépôt de la demande, caractérise le mieux l'invention; si c'est une formule structurale, elle doit être dessinée sur une feuille séparée jointe à l'abrégé. Il est admis, dans des cas justifiés, d'insérer dans l'abrégé plus d'une formule structurale.

3) L'abrégé doit indiquer le numéro de la figure faisant partie du dessin qui, parmi les figures se trouvant dans la demande, illustre le mieux l'invention. Il est admis, dans des cas justifiés, d'indiquer plus d'une figure faisant partie du dessin.

4) L'abrégé doit être concis. Il est recommandé qu'il ne contienne pas plus de 120 mots. L'abrégé ne peut contenir ni des constatations relatives aux avantages et à la valeur de l'invention, ni des informations et prévisions quant à l'application de l'invention dans un lieu et un temps déterminés, ou par des personnes déterminées.

5) Après chacune des principales caractéristiques techniques de l'invention énumérées dans l'abrégé et illustrées à l'aide d'une figure déterminée du dessin, doivent être placées, entre parenthèses, des désignations renvoyant à cette figure. Ces désignations peuvent être modifiées par l'Office, ou radiées lorsqu'il s'agit de l'un des cas mentionnés à l'al. 6).

6) Si le déposant n'a pas rempli les obligations dont il est question à l'al. 3), ou si l'Office considère qu'une autre figure ou que d'autres figures parmi celles faisant partie des dessins de la demande caractérisent l'invention mieux que la figure ou les figures indiquées par le déposant, ou encore si l'Office considère que le déposant a indiqué des figures en surnombre, l'Office peut alors choisir la figure ou les figures qui seront publiées ou — si le caractère de l'invention le justifie — publie l'abrégé sans dessin. La présente disposition ne concerne pas les formules chimiques structurales.

9. — La terminologie et les désignations doivent être uniformes dans toute la demande, et conformes aux dispositions obligatoires dans ce domaine ainsi qu'à la pratique universellement admise.

10. — 1) Toutes les parties de la demande doivent être présentées en un exemplaire, à l'exception de l'abrégé qui doit être déposé en deux exemplaires, et de la description, des revendications et dessins, qui doivent être déposés en trois exemplaires.

2) La description, les revendications, l'abrégé et les dessins doivent être signés par le déposant ou par son mandataire. Dans le cas où le déposant est une unité de l'économie socialisée, il est recommandé que ces documents soient signés également par un agent de brevet, s'il ne procède pas en qualité de mandataire.

3) Toutes les parties de la demande doivent correspondre aux exigences formelles déterminées à l'art. 8 de l'Annexe à l'Ordonnance.

Chapitre 3 *Unité de l'invention*

11. — 1) La demande ne doit concerner qu'une seule invention.

2) Toutefois, il est admis que la demande concerne plus d'une invention, à condition que les inventions soient visiblement liées dans ladite demande par une idée inventive évidente et commune. En particulier, il est admis dans la demande l'une des possibilités suivantes:

i) l'inclusion dans la demande, à côté de la revendication indépendante concernant le produit, d'une revendication indépendante concernant la méthode spécialement adaptée à la production de ce produit;

ii) l'inclusion dans la demande, à côté de la revendication indépendante concernant une méthode, d'une revendication indépendante concernant une installation ou un autre moyen technique destiné à l'application de cette méthode.

3) Il est admis, en observation des dispositions des al. 1) et 2), d'insérer dans la demande deux revendications indépendantes ou davantage, de la même catégorie, telles que produit, méthode ou installation, qui ne peuvent pas être facilement contenues dans une revendication commune.

4) Il est admis, en observation des dispositions des al. 1) et 2), d'insérer dans la demande des revendications dépendantes qui réservent des aspects particuliers de l'invention brevetée dans la revendication indépendante, même s'il est possible de considérer que les caractéristiques indiquées dans la revendication dépendante constituent elles-mêmes l'invention.

Chapitre 4 *Priorité*

12. — 1) La priorité de la demande effectuée à l'étranger résulte du premier dépôt de la demande de brevet ou enregistrement du modèle d'utilité effectué régulièrement dans un pays partie à la Convention de Paris. La priorité englobe

également les caractéristiques nettement révélées dans une telle demande de brevet d'invention, qui ne sont pas mentionnées dans ses revendications.

2) La demande effectuée régulièrement au sens de l'al. 1) est une demande effectuée d'une façon permettant au moins la constatation de la date de son dépôt. Le sort ultérieur de cette demande déposée dans un pays donné n'a aucune influence sur la priorité résultant de cette demande.

3) Si, dans un même pays (al. 1)), outre la première demande, a été déposée une demande ultérieure concernant le même objet, la demande ultérieure est considérée comme première demande au sens de l'al. 1) si la demande antérieure était, au moment du dépôt de la demande ultérieure, retirée, abandonnée ou refusée, sans que l'objet de la demande ait été révélé au public et ait laissé subsister un droit quelconque, et sans que cet objet ait servi de base pour revendiquer la priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour revendiquer la priorité.

4) Il est permis de réservier, dans la demande de brevet déposée à l'Office, la priorité résultant de deux premières demandes ou plus, déposées à l'étranger (priorité multiple).

5) Il est permis de réservier, dans la demande de brevet déposée à l'Office, la priorité résultant de la première demande déposée à l'étranger concernant certaines parties seulement de l'objet de la demande déposée à l'Office (priorité partielle). Dans ce cas, la priorité pour les autres parties de l'objet de la demande déposée est déterminée d'après la date du dépôt de la demande à l'Office.

6) Il est permis de réservier simultanément, dans la demande de brevet déposée à l'Office, la priorité multiple et la priorité partielle.

13. — Il est permis de réservier, dans la demande déposée à l'Office, la priorité résultant de la présentation d'une invention ou d'un modèle d'utilité dans une exposition publique organisée en Pologne et déterminée dans l'Ordonnance du Président de l'Office (art. 24.2)), ou dans une exposition internationale de caractère officiel organisée sur le territoire d'un Etat partie à la Convention de Paris.

Chapitre 5

Dépôt de la demande de protection de modèle d'utilité

14. — 1) Les dispositions des art. 3 à 10 du présent Arrêté, sous réserve des dispositions des al. 2) à 4) ci-après, sont applicables par analogie à la demande de protection de modèle d'utilité.

2) Dans la description du modèle d'utilité, au lieu de présenter la variante de la réalisation sous forme d'exemple, il convient d'insérer une description détaillée du modèle d'utilité déposé.

3) La demande de protection de modèle d'utilité doit contenir le dessin ou les dessins du modèle d'utilité.

4) La demande de protection de modèle d'utilité ne peut concerner qu'un seul modèle d'utilité.

Chapitre 6

Examen de la demande de brevet

15. — 1) Au cours de la procédure, l'Office assigne au déposant des délais qui ne peuvent dépasser:

i) deux mois, si le déposant a son domicile ou son siège en Pologne;

ii) trois mois, si le déposant a son domicile ou son siège dans un pays européen;

iii) quatre mois, si le déposant a son domicile ou son siège dans un pays non européen.

2) Si le déposant présente, avant l'expiration du délai déterminé, une requête justifiée à cet effet, l'Office peut prolonger ce délai, une seule fois, de deux mois au plus.

16. — 1) L'Office envoie tous les écrits à l'adresse indiquée par le déposant.

2) Si le déposant agit par mandataire, l'Office envoie les écrits à l'adresse du mandataire.

3) Dans le cas où il y a plusieurs déposants qui n'agissent pas par un mandataire commun, l'Office envoie les écrits à l'adresse d'un représentant commun, autorisé à la réception desdits écrits. Dans le cas où un représentant commun n'est pas désigné, est considéré comme tel le premier déposant énuméré dans la requête. La remise d'un écrit au représentant commun a le même effet juridique que la remise de cet écrit à tous les déposants.

4) Les personnes énumérées aux al. 1) à 3) doivent signaler à l'Office chaque modification de leur adresse. En cas d'inobservation de cette obligation, la remise de l'écrit à l'adresse précédente produit effet de droit.

17. — 1) Après réception de la demande de brevet, l'Office constate la date du dépôt de la demande, lui donne un numéro d'ordre et les communique au déposant.

2) La demande est considérée comme effectuée au moment où elle a été déposée à l'Office ou envoyée par la poste polonaise à l'adresse de l'Office.

3) Si la demande a été envoyée par la poste polonaise et s'il n'est pas possible de déterminer la date de l'envoi, est considérée comme date de dépôt la date de réception de la demande de brevet par l'Office.

18. — 1) Sur requête du déposant, l'Office délivre, afin de revendiquer la priorité à l'étranger, un certificat du dépôt de la demande de brevet à l'Office (certificat de priorité).

2) L'Office délivre le certificat de priorité si la demande, au moment du dépôt, contenait une requête et au moins l'un des documents énumérés à l'art. 3.1)ii) à iv) du présent Arrêté.

3) Le certificat de priorité se compose de l'attestation de l'Office contenant le prénom et le nom ou la désignation du déposant, le titre de l'invention, la date et le numéro du dépôt de la demande de brevet, ainsi que des copies des documents énumérés à l'art. 3.1)ii) à iv) du présent Arrêté qui

ont été joints à la requête par le déposant au moment du dépôt de la demande. L'Office certifie la conformité de ces copies avec l'original.

19. — Au cours de l'examen préliminaire, l'Office vérifie, dans les limites prévues à l'art. 33.1), si le dépôt de la demande de brevet remplit les conditions légales exigées pour l'obtention du brevet. Les art. 30.2), 3)i), ii), iv) et v), 4) et 5) et 31.i) à iv) et vi) du présent Arrêté sont applicables par analogie.

20. — 1) Si l'Office constate que l'une des conditions requises pour le dépôt de la demande de brevet, déterminées à l'art. 3.1)i) à iv) du présent Arrêté, n'a pas été remplie, il prend une décision relative au rejet de la demande. Dans ce cas, la taxe payée au moment du dépôt de la demande est remboursée. Toutefois, si tous les documents manquants ont été déposés avant la prise d'une telle décision, l'Office prend une mesure ayant valeur décisive qui consiste à reconnaître la date du dépôt du dernier des documents manquants comme date du dépôt de la demande de brevet d'invention. Des réclamations peuvent être présentées contre cette mesure ayant valeur décisive.

2) Si l'Office constate qu'il manque l'abrégué, il invite le déposant à corriger ce défaut dans le délai qu'il fixe. Si l'abrégué ne lui est pas envoyé dans le délai fixé, l'Office prépare l'abrégué aux frais du déposant, en percevant une taxe.

3) Si l'Office constate que la taxe de dépôt de la demande n'a pas été payée, il invite le déposant à corriger ce défaut dans le délai d'un mois. Au cours de ce même délai, le déposant peut présenter une pétition en exonération de la taxe, en totalité ou en partie. Si cette taxe n'est pas payée ou si une pétition en exonération de la taxe n'est pas présentée, la demande de brevet est considérée comme retirée et la procédure est abandonnée.

21. — 1) Si l'Office constate que la déclaration de l'inventeur (art. 3.2)ii) du présent Arrêté) manque, il communique ce fait au déposant et à l'inventeur, en fixant à ce dernier un délai pour l'envoi de cette déclaration. Si ce document n'est pas envoyé dans le délai fixé, l'inventeur est considéré renoncer au droit au certificat d'auteur et à la mention de son nom dans les descriptions, registres et autres documents et publications que l'Office fait paraître.

2) Si le déposant est un ressortissant étranger ou une personne juridique étrangère, l'al. 1) s'applique si le déposant ou l'inventeur a présenté une pétition en délivrance d'un certificat d'auteur. Une telle pétition peut être déposée avant qu'une décision soit prise au sujet de la délivrance du brevet. Si une telle pétition n'est pas déposée et en cas d'absence de la déclaration de l'inventeur (art. 3.2)ii) du présent Arrêté), l'inventeur est considéré renoncer au droit d'être mentionné dans les descriptions, registres et autres documents et publications que l'Office fait paraître.

3) Si l'Office constate que les documents mentionnés à l'art. 3.2)iii) à v) du présent Arrêté n'ont pas été déposés dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt

de la demande de brevet d'invention, il considère la déclaration de priorité comme retirée et prend, en l'espèce, une mesure ayant valeur décisive. Des réclamations peuvent être présentées contre cette mesure ayant valeur décisive.

4) Si l'Office constate que le document de transfert du droit au brevet manque, il communique ce fait au déposant en lui fixant un délai pour l'envoi de ce document. Si le déposant n'envoie pas ce document dans le délai fixé, la demande est considérée comme retirée et la procédure est abandonnée.

5) Si l'Office constate que les pleins pouvoirs manquent, dans les cas où la demande de brevet a été déposée par l'entremise d'un mandataire, il communique ce fait à la personne qui se présente comme le mandataire du déposant, en lui fixant un délai pour l'envoi des pleins pouvoirs. Si cette personne n'envoie pas les pleins pouvoirs dans le délai fixé, la demande est considérée comme retirée et la procédure est abandonnée.

22. — 1) Si l'Office constate que le dépôt de la demande de brevet porte atteinte aux dispositions relatives à l'unité de l'invention, il fixe au déposant un délai pour déposer des demandes séparées de brevets d'invention contenues dans la première demande, ainsi que pour le paiement des taxes. Des réclamations peuvent être présentées contre cette mesure ayant valeur décisive. La taxe déjà versée pour la première demande est considérée comme taxe de dépôt de la demande de brevet pour l'invention définie en premier lieu dans les revendications.

2) Si le déposant ne présente pas, dans le délai fixé, des demandes séparées de brevets, ou ne verse pas les taxes dues à ce titre, il est considéré que la demande concerne l'invention définie en premier lieu dans les revendications. Dans ce cas, la partie de la demande concernant les autres inventions est considérée comme retirée et la procédure est abandonnée.

3) Le déposant peut, sans invitation de l'Office, déposer des demandes séparées de brevets contenues dans la première demande, en versant en même temps les taxes pour ces demandes.

4) Dans le cas visé à l'al. 3), les demandes ultérieures sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la première demande si elles ont été présentées avant la publication de la première demande. Toutefois, l'Office accorde aux demandes séparées la date du premier dépôt de la demande, malgré le fait qu'elles ont été déposées après la publication, si la première demande porte atteinte aux dispositions concernant l'unité de l'invention. Des réclamations peuvent être présentées contre la mesure ayant valeur décisive qui refuse l'octroi de la date du dépôt de la première demande.

23. — 1) L'Office peut exiger du déposant qu'il fournit des modèles ou échantillons dans le délai fixé, s'il considère qu'ils facilitent réellement la compréhension de l'invention. Des réclamations peuvent être présentées contre cette mesure ayant valeur décisive.

2) Si le déposant n'envoie pas les modèles et échantillons dans le délai fixé, la demande est considérée comme retirée et la procédure est abandonnée.

3) Les dimensions des modèles et échantillons ne peuvent pas dépasser 50 cm × 50 cm × 50 em. Les modèles et échantillons doivent être exécutés de façon durable.

4) Les modèles et échantillons sont détruits après utilisation, à moins que le déposant n'indique au moment de leur envoi qu'il souhaite les récupérer.

24. — 1) Si l'Office constate, au cours de l'examen de la demande, l'existence de lacunes et de défauts essentiels autres que ceux énumérés aux art. 21 et 22 du présent Arrêté, il agit conformément à l'art. 29 du présent Arrêté.

2) La constatation par l'Office de l'existence des lacunes et des défauts dont il est question à l'al. 1) et aux art. 21 et 22 du présent Arrêté ne suspend pas la publication de la demande de brevet.

25. — L'Office, au cours de l'examen préliminaire, prend une décision de refus de délivrance du brevet, s'il constate que:

- i) la demande ne concerne pas une solution de caractère technique; ou que
- ii) l'invention déposée est exclue de la protection; ou que
- iii) l'invention déposée n'est pas applicable; ou que
- iv) l'invention déposée se caractérise par un manque évident de nouveauté.

26. — 1) Si le déposant sollicite un brevet provisoire, l'Office, après avoir effectué l'examen préliminaire, procède à la publication de la demande de brevet immédiatement après l'écoulement de neuf mois à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de dix-huit mois à compter de la date d'antériorité, ceci en fonction du délai qui expire le plus tôt. Toutefois, le déposant peut demander dans la requête, ou dans la pétition déposée au cours d'une période de six mois à compter de la date du dépôt de la demande de brevet, que ladite demande soit rendue publique plus tôt.

2) Si le déposant sollicite un brevet, l'Office, après avoir effectué l'examen préliminaire, rend publique la demande de brevet immédiatement après l'écoulement de dix-huit mois à compter de la date d'antériorité. Toutefois, le déposant peut demander dans la requête, ou dans la pétition déposée au cours d'une période de douze mois à compter de la date d'antériorité, que ladite demande soit rendue publique plus tôt.

3) L'Office informe le déposant que la demande de brevet d'invention a été rendue publique.

4) L'Office rend publique la demande de brevet d'invention en insérant, dans le « Bulletin de l'Office des brevets », les données suivantes:

- i) la classe et la sous-classe selon les classifications nationale et internationale des brevets;
- ii) le numéro de la demande de brevet d'invention;
- iii) la date du dépôt de la demande de brevet d'invention;
- iv) la date et le pays de la priorité ainsi que le numéro de la demande déposée à l'étranger ou la désignation de l'exposition;

- v) le prénom et le nom ou la désignation du déposant;
- vi) le domicile ou le siège ainsi que le pays du déposant;
- vii) le prénom et le nom de l'inventeur;
- viii) le titre de l'invention;
- ix) l'abrégié de la description avec, le cas échéant, une figure faisant partie du dessin;
- x) le nombre des revendications.

5) Le jour de la publication dans le « Bulletin de l'Office des brevets » des données déterminées à l'al. 4) est considéré comme la date où la demande de brevet est rendue publique.

27. — 1) Sous réserve de l'al. 2), les art. 30.2) à 5), 31 et 32 du présent Arrêté sont applicables par analogie à la procédure observée au cours de l'examen restreint.

2) L'Office procède à l'examen restreint de la demande de brevet d'invention dans l'étendue déterminée à l'art. 34.1).

28. — 1) L'Office peut ordonner l'examen complet de la demande de brevet d'invention soit d'office, soit par suite du dépôt d'une pétition relative à cet examen dans les cas déterminés aux art. 26.3), 35.1), 53.5) et 77.2), ainsi qu'à l'art. 13.3) de l'Ordonnance. Après délivrance du brevet provisoire, il est procédé à l'examen complet sur la base de la description du brevet.

2) Si l'examen complet auquel procède l'Office concerne une demande de brevet d'addition ou une invention qui est l'objet d'un brevet provisoire d'addition, l'Office ordonne, aux frais du déposant, l'examen complet de l'invention objet du brevet principal provisoire ou de la demande de brevet principal provisoire.

29. — L'Office prend des mesures ayant valeur décisive au sujet du refus d'accorder la priorité en totalité ou en partie, s'il constate que:

- i) le déposant n'est pas qualifié pour bénéficier de la priorité; ou que
- ii) la demande déposée à l'étranger, sur laquelle le déposant base sa revendication de priorité, n'est pas une première demande au sens des dispositions de l'art. 12.1) à 3) du présent Arrêté; ou que
- iii) l'exposition au cours de laquelle a en lien la présentation constituant la base de la revendication par le déposant de la priorité ne remplit pas les exigences déterminées à l'art. 13 du présent Arrêté; ou que
- iv) l'objet pour lequel la demande a été déposée à l'Office, ou la partie respective de cet objet, se distingue de l'objet sur lequel le déposant a droit à la priorité.

Des réclamations peuvent être présentées contre cette mesure ayant valeur décisive.

30. — 1) L'Office vérifie, au cours de l'examen complet, si les conditions légales exigées pour l'obtention du brevet ont été observées. L'art. 22 du présent Arrêté est applicable par analogie.

2) L'Office peut inviter le déposant à se prononcer, dans un délai fixé par lui, au sujet des résultats des recherches dans l'état de la technique, de l'examen de la demande déposée de brevet d'invention, ou autres problèmes qui, à la lumière de

la demande, peuvent faire naître des doutes sur l'observation des conditions légales exigées pour l'obtention du brevet. L'absence de réponse du déposant dans le délai fixé est considérée comme retrait de la demande et la procédure est abandonnée.

3) Après avoir procédé à l'examen:

i) l'Office ne reconnaît pas l'objet de la demande comme une invention s'il constate qu'il ne constitue pas une solution de caractère technique;

ii) l'Office reconnaît que l'invention déposée ne présente pas les caractéristiques de la nouveauté, s'il peut indiquer au déposant le document ou une autre preuve à la lumière de laquelle la solution n'est pas nouvelle au sens de l'art. 11;

iii) l'Office reconnaît l'invention déposée comme une solution évidente si, à la lumière de l'état de la technique révélé dans un ou dans plusieurs documents conjointement, ou à la lumière d'autres preuves qu'il peut indiquer au déposant, ladite solution est évidente pour une personne du métier, dans un domaine donné de la technique;

iv) l'Office reconnaît l'invention déposée comme non susceptible d'être appliquée, si le produit ne peut pas être obtenu d'après l'invention ou bien si la méthode technique ne peut pas être utilisée d'après l'invention;

v) l'Office reconnaît l'invention déposée comme exclue de la protection, s'il constate que, conformément à l'art. 12, elle ne peut pas être brevetée.

4) L'al. 3)i) à v) est applicable par analogie dans le cas où l'absence des conditions légales exigées pour l'obtention du brevet ne concerne qu'une partie de l'étendue quant à l'objet de la protection demandée et déterminée dans les revendications, et où le déposant, bien qu'étant informé par l'Office, n'a pas limité dans le délai fixé l'étendue quant à l'objet de la protection sollicitée.

5) L'Office invite le déposant à présenter, dans un délai fixé par lui, des explications écrites relatives aux objections concernant l'absence des conditions légales exigées pour l'obtention du brevet. Si ces observations ne sont pas présentées dans le délai fixé, la demande est considérée comme retirée et la procédure est abandonnée.

31. — L'Office, après avoir procédé à l'examen complet, prend la décision de refuser la délivrance du brevet, s'il constate que:

i) la demande ne concerne pas une solution de caractère technique; ou que

ii) l'invention déposée est exclue de la protection; ou que

iii) l'invention déposée n'est pas susceptible d'être appliquée; ou que

iv) l'invention déposée n'est pas nouvelle; ou que

v) l'invention déposée résulte de façon évidente pour une personne du métier de l'état de la technique; ou que

vi) le déposant n'a pas droit au brevet; ou que

vii) le brevet a été délivré à un déposant bénéficiant de l'antériorité.

32. — Si l'Office ne constate pas l'absence des conditions légales exigées pour l'obtention du brevet, il prend la décision de délivrer le brevet, à condition que la taxe périodique ou

forfaitaire prévue soit payée, ou sans conditions si le demandeur est exonéré dudit paiement en vertu de l'art. 75.2) de l'Ordonnance.

33. — 1) Si, après avoir procédé à l'examen complet de la demande de brevet provisoire, conformément à l'art. 34.3), l'Office constate l'absence des conditions légales exigées pour l'obtention du brevet (art. 31.i) à vii) du présent Arrêté), il prend la décision de refuser la délivrance du brevet provisoire.

2) Si, après avoir procédé à l'examen complet, effectué dans les cas déterminés aux art. 26.3), 34.3) et 53.5), et à l'art. 13.3) de l'Ordonnance, l'Office constate, une fois délivré le brevet provisoire, l'absence des conditions légales exigées pour l'obtention du brevet, il abroge la décision relative à la délivrance du brevet provisoire.

3) Si, après avoir procédé à l'examen complet effectué dans les cas déterminés aux art. 34.3) et 53.5), ainsi qu'à l'art. 13.3) de l'Ordonnance, l'Office constate, une fois délivré le brevet provisoire, la nécessité de limiter l'étendue de la protection, il abroge la décision relative à la délivrance du brevet provisoire et prend une nouvelle décision relative à cette délivrance.

4) Si, après avoir procédé à l'examen complet effectué dans les cas visés aux art. 34.3) et 53.5), ainsi qu'à l'art. 13.5) de l'Ordonnance, l'Office ne constate pas, une fois délivré le brevet provisoire, l'absence des conditions légales exigées pour l'obtention du brevet, il prend la mesure ayant valeur décisive, relative à la non-constatation de cette absence.

34. — Si, après avoir procédé à l'examen complet effectué dans le cas visé à l'art. 77.2), l'Office constate l'absence des conditions légales exigées pour l'obtention du brevet, il prend une décision de refus de délivrance du brevet et, s'il ne constate pas l'absence de ces conditions, il ordonne l'introduction, dans la description (du droit de protection) pour un modèle d'utilité, des corrections indispensables de caractère formel, et prend ensuite une décision de délivrance du brevet, en abrogeant en même temps la décision relative à l'octroi du droit de protection pour le modèle d'utilité. L'art. 32 du présent Arrêté est applicable par analogie.

Chapitre 7

Examen de la demande de protection de modèle d'utilité

35. — Les art. 15 à 28 — à l'exception de l'art. 26.2) — du présent Arrêté sont applicables par analogie à l'examen de la demande de protection de modèle d'utilité.

36. — Si le breveté a déposé la pétition dont il est question à l'art. 77.1), l'Office vérifie si l'invention brevetée présente également le caractère d'un modèle d'utilité; après quoi, il ordonne l'introduction dans la description de brevet des corrections indispensables de caractère formel, et prend une décision d'octroi du droit de protection de modèle d'utilité, en abrogeant en même temps la décision relative à la délivrance du brevet.

Chapitre 8

Octroi et restauration de la protection

37. — Après avoir vérifié que la taxe prévue, périodique ou forfaitaire, a été payée dans le délai assigné, ou que le breveté est exonéré du paiement de cette taxe, l'Office procède à l'inscription au registre des brevets d'une mention relative à la délivrance du brevet, et publie la description du brevet.

38. — 1) L'Office invite le déposant ou le breveté à payer dans le délai assigné la taxe de publication de la description du brevet. Après le paiement de cette taxe, l'Office remet au breveté le titre de brevet.

2) Toutefois, l'Office ne remet pas le titre de brevet si le déposant n'a pas payé la taxe pour la préparation de l'abrégé de remplacement.

39. — Sous réserve de l'art. 14.3) et à l'exception des cas visés à l'art. 21.1) du présent Arrêté, et également à l'exception du cas où le créateur a renoncé au droit au certificat d'auteur, l'Office remet au créateur, en même temps que le titre de brevet, le certificat d'auteur.

40. — Les art. 37 à 39 du présent Arrêté sont applicables par analogie à l'octroi du droit de protection de modèle d'utilité.

41. — L'Office prend une décision de restauration du délai de paiement de la taxe périodique due au titre de la protection de l'invention ou du modèle d'utilité, ainsi qu'une décision de restauration de la protection de l'invention ou du modèle d'utilité, après l'écoulement de deux mois à compter de la date de la publication dans le bulletin de l'Office d'une mention relative à la pétition en restauration de ce délai, s'il a reconnu que l'auteur de la pétition a prouvé qu'il n'a pu, sans faute de sa part, observer le délai pour le paiement de cette taxe.

42. — L'Office procède à l'inscription au registre des brevets d'une mention relative à la restauration du délai dont il est question à l'art. 38 du présent Arrêté, à la restauration de la protection de l'invention ou du modèle d'utilité, ou au refus de la restauration dudit délai, et publie une mention y relative dans son bulletin.

Chapitre 9

Registres

43. — L'Office tient un registre des brevets et un registre des droits de protection de modèles d'utilité, dans lesquels sont effectuées les inscriptions prévues par la loi.

44. — Le registre des brevets tenu par l'Office se compose d'une partie non secrète et d'une partie secrète. Dans la partie non secrète du registre des brevets, sont effectuées les inscriptions concernant les brevets d'inventions non secrètes; dans la partie secrète, les inscriptions concernant les inventions secrètes.

45. — 1) L'inscription au registre des brevets est effectuée en vertu d'une mesure ayant valeur décisive, relative à l'inscription dans le registre des brevets.

2) L'Office vérifie si les documents déposés, qui doivent justifier la prise d'une mesure ayant valeur décisive relative à l'inscription au registre des brevets, correspondent aux dispositions en vigueur.

3) Le brevet dont la délivrance est enregistrée dans le registre des brevets obtient le numéro d'ordre du registre.

4) En procédant à l'inscription au registre des brevets, il convient d'indiquer une justification.

5) Les inscriptions effectuées dans une rubrique donnée reçoivent un numéro d'ordre et doivent être séparées l'une de l'autre par une ligne horizontale.

6) Les modifications et les radiations des inscriptions doivent être placées sous un nouveau numéro d'ordre, dans la rubrique dans laquelle a été effectuée l'inscription modifiée ou radiée.

7) Les inscriptions précédentes qui ont été modifiées ou radiées doivent être soulignées en rouge.

8) Les fautes de plume et autres erreurs évidentes dans les inscriptions doivent être rayées à l'encre rouge, de façon à permettre la lecture du texte primitif, et l'inscription correcte doit être effectuée dans la même rubrique.

9) La personne qui procède à l'inscription insère la date de l'inscription et appose sa signature.

46. — 1) Des volumes séparés sont établis pour la partie non secrète et pour la partie secrète du registre des brevets.

2) La façon de tenir les volumes séparés du registre est déterminée aux art. 9 et 10 de l'annexe à l'ordonnance.

47. — En cas de constatation par l'organe supérieur compétent qu'une invention secrète est privée du caractère d'invention secrète, l'Office procède à l'inscription relative au brevet sur cette invention dans la partie non secrète du registre des brevets, sous le numéro d'ordre du registre, et inscrit une mention y relative dans la partie secrète du registre, sur la page concernant ce brevet.

48. — L'Office publie dans son bulletin les informations relatives aux inscriptions effectuées dans la partie non secrète du registre des brevets.

49. — Chacun peut accéder à une inscription effectuée dans la partie non secrète du registre des brevets; quant à la partie secrète du registre des brevets, seule peut y accéder la personne autorisée par l'organe supérieur compétent, dans les limites de l'autorisation.

50. — 1) Sur pétition écrite de toute personne et après le paiement par cette personne de la taxe due, l'Office délivre, de la partie non secrète du registre:

i) une copie du registre;

ii) un extrait du registre;

iii) une attestation concernant l'existence d'une inscription donnée.

2) La copie du registre doit contenir toutes les données inscrites au registre et concernant un brevet déterminé. A la demande de l'auteur de la pétition, sont également insérées dans la copie du registre les inscriptions modifiées ou radiées.

3) L'extrait du registre doit contenir les données dont la constatation est demandée par l'auteur de la pétition.

4) L'attestation concernant l'existence d'une inscription doit constater l'existence d'une inscription déterminée et comporter sa justification, la désignation du registre, la désignation de la partie du registre, le numéro d'ordre du registre et le numéro de la page du volume du registre.

5) Les rubriques et leurs parties ne contenant aucune inscription sont barrées dans les copies et dans les extraits du registre.

6) Le cachet rond de l'Office est apposé sur les documents mentionnés aux al. 2) à 4).

7) Sur la pétition, est inscrite une annotation relative à la délivrance des documents mentionnés aux al. 2) à 4), précisant la date de leur délivrance.

51. — Les art. 43 à 50 du présent Arrêté sont applicables par analogie au registre des droits de protection de modèles d'utilité.

Chapitre 10

Renseignements concernant le dépôt de la demande et accès aux documents de la demande

52. — 1) L'Office fournit des renseignements concernant le dépôt de la demande de brevet ou de protection de modèle d'utilité et, dans chaque phase de la procédure, rend accessibles les documents de la demande de brevet ou de protection de modèle d'utilité:

- i) au déposant et à son mandataire;
- ii) à l'unité supérieure en égard au déposant, et à son mandataire, si le déposant est une unité de l'économie socialisée;
- iii) au créateur de l'invention ou du modèle d'utilité et à son mandataire;
- iv) aux organes chargés de la poursuite des infractions et de l'administration de la justice, ainsi qu'à leurs mandataires autorisés;
- v) aux autres personnes, si le déposant exprime son consentement par écrit.

2) Les renseignements concernant le dépôt de la demande de brevet ou de protection de modèle d'utilité avant sa publication, ainsi que la mise à disposition des documents de la demande, sont inserés dans les documents de la demande.

53. — 1) A partir du jour où est rendu public le dépôt de la demande de brevet ou de protection de modèle d'utilité, les tiers peuvent prendre connaissance de la description de l'invention ou du modèle d'utilité, des revendications relatives au brevet ou au droit de protection de modèle d'utilité ainsi que des dessins; ils peuvent également confectionner des copies et en obtenir le tirage à titre onéreux.

2) L'Office peut mettre à la disposition des personnes qui prouvent leur intérêt juridique, sur leur demande, les documents contenus dans le dossier du dépôt autres que ceux énumérés à l'al. 1).

54. — Le présent chapitre n'est pas applicable aux inventions et modèles d'utilité secrets.

Chapitre 11

Dispositions transitoires et finales

55. — Les demandes de brevet et de protection de modèles d'utilité en vue de revendiquer le droit de priorité, déposées à l'Office avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance, sont considérées comme des demandes de brevet et de protection de modèle d'utilité si le déposant paie la taxe de dépôt au cours des six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'Ordonnance.

56. — 1) Le dépôt à l'Office des documents mentionnés à l'art. 3.2)ii) à vii) du présent Arrêté, dans les langues allemande, anglaise, française ou russe ou avec une traduction dans l'une de ces langues, est admis dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'Ordonnance.

2) L'art. 7.2) de l'Annexe à l'Ordonnance est applicable par analogie.

57. — 1) L'Ordonnance du Président de l'Office des brevets de la République populaire de Pologne, du 29 janvier 1963, relative au mode et aux délais de paiement des taxes pour la publication de la description du brevet (*Monitor Polski*, N° 17, texte N° 98), perd force obligatoire.

2) Pour ce qui concerne les inventions et les modèles d'utilité, perdent force obligatoire:

i) l'Arrêté du Président de l'Office des brevets de la République populaire de Pologne, du 7 mai 1963, relatif au dépôt, à l'Office des brevets de la République populaire de Pologne, des demandes de brevet d'invention et du droit de protection de modèle d'utilité, et des dessins et modèles industriels (*Monitor Polski*, N° 42, texte N° 207);

ii) l'Arrêté du Président de l'Office des brevets de la République populaire de Pologne, du 31 mai 1963, relatif aux registres tenus par l'Office des brevets de la République populaire de Pologne (*Monitor Polski*, N° 49, texte N° 254).

58. — Le présent Arrêté entre en vigueur le jour de sa publication³.

³ Cet arrêté a été publié au *Monitor Polski* (N° 1, texte N° 4) du 12 janvier 1973.

ITALIE

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

Article unique

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

LIII^a Fiera di Milano — Campionaria internazionale (Milan, 14 au 25 avril 1975);

II^a Fiera caccia e pesca (Gênes, 25 avril au 1^{er} mai 1975);

Rassegna suinicola internazionale (Reggio Emilia, 1^{er} au 14 mai 1975);

AUTOMOTOR '75 — Mostro mercato internazionale parti, ricambi, accessori e attrezzature per autostazione (Turin, 14 au 18 mai 1975);

Salone internazionale del tessile d'arredamento (Milan, 22 au 26 mai 1975);

XXX^a Fiero del Mediterraneo — Campionaria internazionale (Palerme, 24 mai au 8 juin 1975);

XXIII^a Fiera di Roma — Campionaria nazionale (Rome, 31 mai au 15 juin 1975);

XXVII^a Fiera di Trieste — Campionario internazionale (Trieste, 17 au 29 juin 1975);

XIII^a Dimostrazione di macchine impianti ed attrezzature per la raccolta lavorazione e conservazione dei foraggi (Vallorelli (Trévise), 14 juillet 1975);

XXXVI^a Fiera di Messina — Campionaria internazionale (Messine, 2 au 17 août 1975);

MACEF-Autunno 1975 — Mostro mercato internazionale degli orticoli cosolinghi, cristallerie, ceramiche, orghenterie, orticoli da regalo, orticoli da giardinaggio, ferramenta e utensilerie (Milan, 4 au 8 septembre 1975);

Mostra internazionale di coniglicoltura (Erba (Cômes), 5 au 8 septembre 1975);

VII^e Dimostrazioni di macchine, impianti e sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione del mais (Ceregnano (Padoue), 10 septembre 1975);

XXVIII^a Fiera di Bolzano — Campionaria internazionale (Bolzano, 13 au 22 septembre 1975);

XV^a Solone del mobile italico (Milan, 16 au 21 septembre 1975);

IV^a INTERSAN — Mostra mercato internazionale della ortopedia tenuica e saudaria, sanatori, strumenti chirurgici, attrezzature ospedaliere, apparecchi fisioelettromedicali, articoli sanitari per la prima infanzia (Milan, 27 au 30 septembre 1975);

V^a MIPAN — Solone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e lo pasticcerio (Bari, 11 au 19 octobre 1975);

IV^a Fiera agricola dell'arco alpino (Bolzano, 24 au 27 octobre 1975);

II^a EDICOS — Salone dell'editoria e delle comunicazioni sociali (Naples, 31 octobre au 4 novembre 1975);

X^a Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo — EXPO CT '75 (Milan, 1^{er} au 9 novembre 1975);

EIMA — Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura (Bologne, 19 au 23 novembre 1975);

XLIV^a Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo (Milan, 22 au 30 novembre 1975);

XIV^e Mostre avicunicole internazionali — MAV (Padoue, 5 au 8 décembre 1975)

jouiront de la protection temporaire établie par les décrets mentionnés en préambule¹.

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

La procédure d'opposition devant l'administration des brevets de la République fédérale d'Allemagne

Dietrich LEWINSKY *

Introduction

Dans ce périodique, nous avons déjà traité¹ de l'expérience acquise, dans le domaine de la procédure d'obtention des brevets, depuis l'entrée en vigueur en 1968 de la nouvelle loi sur les brevets de la République fédérale d'Allemagne².

Nous n'avions alors parlé de la procédure d'opposition que pour rappeler l'existence de la possibilité d'une opposition à la délivrance d'un brevet, étant donné que les dispositions légales sur l'opposition n'ont pas été modifiées en 1968. Nous allons traiter aujourd'hui spécialement de la procédure d'opposition. Comme on le sait, cette procédure, qui n'existe pas dans les lois de la plupart des pays européens, est prévue dans la Convention sur la délivrance de brevets européens³. Même si la procédure d'opposition de la Convention sur le brevet européen diffère sur des points essentiels, que nous signalerons au passage, de la procédure d'opposition suivant la loi de la République fédérale d'Allemagne, le futur Office

* Dipl. Ing., Dipl. oec. publ., Conseil en brevets, Munich.

¹ *La Propriété industrielle*, 1973, p. 90.

² *La Propriété industrielle*, 1968, p. 130.

³ *La Propriété industrielle*, 1974, p. 51.

européen des brevets pourra certainement tirer profit de l'expérience accumulée en la matière par l'Office allemand des brevets. Il est donc intéressant de se remémorer les particularités de la procédure allemande d'opposition.

Forme de l'opposition

Après qu'une demande allemande de brevet a été examinée et a conduit à une issue favorable — c'est-à-dire que l'examinateur en a reconnu la nouveauté, le progrès technique et la hauteur inventive, et donc la brevetabilité — elle est rendue publique sous la forme d'un fascicule vert (*Auslegeschrift* ou *DAS*) avant qu'il ne soit décidé de la délivrance du brevet. Dans les trois mois qui suivent cette publication chacun peut faire opposition — par écrit et en indiquant les motifs — à la délivrance du brevet.

Il sera également possible de faire opposition devant le futur Office européen des brevets. Cette opposition devra également être écrite et être motivée. Au contraire de ce qui est le cas en République fédérale d'Allemagne, il faudra payer une taxe d'opposition et il ne sera cependant possible de faire opposition qu'après la délivrance du brevet. Le délai d'opposition commencera à courir à compter de la publication de l'avis de délivrance et il sera de neuf mois.

Dès qu'il est fait opposition à la délivrance d'un brevet allemand, toute la suite de la procédure auprès de l'Office allemand des brevets passe de l'examinateur à la division des brevets. Celle-ci n'a le pouvoir de décision que par la coopération de trois membres parmi lesquels doivent se trouver deux membres techniciens. Habituellement, la division des brevets traite une opposition à l'aide de trois membres techniciens parmi lesquels on compte le directeur de la division des brevets concernée, lequel assure la présidence, et l'examinateur qui a publié la demande à traiter et qui, habituellement, est alors le rapporteur dans la procédure d'opposition. Ce n'est que dans certains cas présentant des difficultés juridiques particulières que l'on fait appel, de préférence en tant que quatrième membre, à un examinateur juriste.

Dans la procédure devant le futur Office européen des brevets, l'examen des oppositions relèvera de la compétence de divisions spéciales, les divisions d'opposition, qui se composent également de trois examinateurs techniciens mais dont deux au moins ne devront pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet auquel il est fait opposition. Le traitement d'une demande de brevet européen se trouvera en général, comme en République fédérale d'Allemagne, entre les mains d'un seul examinateur, mais seule pourra décider de la délivrance d'un brevet européen une division d'examen se composant de trois examinateurs de formation technique.

Nous voudrions maintenant rappeler les exigences de forme les plus importantes dans la procédure allemande d'opposition:

L'opposition doit être faite dans les trois mois à compter de la publication de la demande; le délai d'opposition prend fin à l'écoulement du jour du troisième mois dont le quatrième correspond à celui du jour de la publication (par exemple, si la publication a lieu le 5 avril, la période d'opposition se termine le 5 juillet); si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal pour tout le pays, le délai

d'opposition se prolonge jusqu'au jour ouvrable suivant, et si le troisième mois ne comporte pas le jour déterminant la fin de la période d'opposition, celle-ci se termine avec le dernier jour de ce mois. Si l'opposition parvient à l'Office allemand des brevets après la fin de la période d'opposition, elle est irrecevable.

L'opposition doit être formulée en allemand et par écrit. L'exigence du dépôt écrit n'est pas remplie que si le mémoire d'opposition porte la signature de la propre main de la personne physique signataire responsable. Il est cependant admis de faire opposition par télégramme ou par télex; on peut ainsi échapper à l'exigence de la signature autographe du signataire, mais on ne peut se dispenser de signer du nom du ou des mandataires. Si l'opposition ne comporte donc pas la signature autographe ou l'indication des noms des opposants, elle est irrecevable. Il n'est possible de remédier à un tel défaut que pendant la période d'opposition, le dépôt d'une opposition par un mandataire de l'intérieur agissant pour un opposant étranger étant encore recevable après l'écoulement du délai de trois mois.

Ont le droit de faire opposition toutes les personnes physiques ou morales capables d'ester en justice, mais non les associations ayant la jouissance de leurs droits. Des interventions secondaires ne sont admises ni en faveur de l'opposant, ni en faveur du déposant (cette procédure diffère de la future procédure européenne dans laquelle un tiers pourra, après la fin de la période d'opposition, intervenir s'il fait valoir qu'il a été accusé de contrefaçon de ce brevet ou qu'il a été averti de l'existence de ce brevet et qu'il a lui-même porté l'affaire devant un tribunal pour faire reconnaître qu'il n'en était pas contrefaiteur).

Motifs

Une opposition doit être motivée par le fait que l'objet de la demande en question ne peut pas être breveté (par exemple parce que, étant impossible à mettre en œuvre ou manquant d'utilité, il n'est pas susceptible d'être protégé par un brevet, ou parce que, manquant de nouveauté, de progrès technique ou de hauteur inventive, il n'est pas brevetable). Les mêmes considérations sont en principe valables pour la procédure devant le futur office européen, procédure dans laquelle cependant les raisons absolues de refuser un brevet sont énumérées limitativement (ceci n'est pas le cas de la loi allemande qui laisse partiellement à la jurisprudence le soin de déterminer les motifs de refus). Parmi les raisons relatives de refuser un brevet, on ne trouve dans la Convention sur le brevet européen que le manque de nouveauté et d'activité inventive tandis que l'on se dispensera d'examiner s'il y a progrès technique et que l'on réclamera plutôt la possibilité d'application industrielle.

Toujours suivant la loi allemande, une opposition peut être motivée par le fait que des demandes antérieures s'opposent totalement ou partiellement à la délivrance d'un brevet ou que des brevets plus anciens prendront naissance sur la base de telles demandes. Dans ce cas, on ne vérifie pratiquement que l'identité entre l'objet de ces droits de protection plus anciens et celui de la demande de brevet plus récente, afin d'éviter de breveter deux fois la même invention et donc

sans reélever la hauteur inventive de la seconde invention par rapport à la première. Par contre, suivant la Convention sur le brevet européen, les droits plus anciens fondés sur des demandes de brevets européens déposées antérieurement sont inclus dans l'état de la technique et sont donc traités comme s'ils étaient déjà publiés le jour du dépôt de la demande plus récente.

Finalement, dans la procédure allemande, on peut faire opposition pour dépossession illégale, c'est-à-dire pour le motif que l'essentiel du contenu de la demande litigieuse a été soustrait de la possession ou de la propriété d'un tiers sans son consentement, donc « illégalement ». Dans ce cas, seul le lésé ou ses ayants droit ont le droit de faire opposition. Si cette opposition conduit au retrait de la demande ou au refus du brevet pour raison de dépossession illégale et si, dans le délai d'un mois après réception de la notification officielle, l'opposant dépose l'invention pour son propre compte, il peut revendiquer comme date de dépôt celle de la demande retirée ou refusée.

En principe, on ne peut soustraire « illégalement » à quelqu'un rien qui appartienne déjà — suivant des critères objectifs — à l'état de la technique, c'est-à-dire qui a déjà été publié par écrit ou a fait sur le territoire national l'objet d'un usage public antérieur tel que l'usage par d'autres techniciens apparaisse possible. Ce qui est soustrait doit donc être ce qui est nouveau et ce qui est nouveau doit former l'essentiel du contenu de la demande. Pour affirmer qu'il y a eu soustraction illégale, il faut donc délimiter l'objet de la demande par rapport à d'éventuels droits plus anciens; ce n'est qu'ensuite qu'il faut vérifier si le reste de l'objet de la demande a été soustrait illégalement. S'il ressort que l'objet de la demande ne peut de toute façon pas donner lieu à un brevet, on peut se dispenser de rendre une décision pour motif de soustraction illégale, le brevet devant être refusé pour manque de brevetabilité. Contre une telle décision de refus, le droit de faire appel appartient non seulement au déposant, mais aussi à l'opposant, au motif de la soustraction illégale.

Les motifs d'opposition le plus souvent avancés sont le défaut de nouveauté, l'insuffisance de progrès technique et le manque de hauteur inventive. Les affirmations de l'opposant sur ces points s'appuient le plus souvent sur des publications écrites (littérature des brevets, comme dans la procédure d'examen préalable, et autres publications telles que prospectus publicitaires dont l'examinateur ne dispose souvent pas dans sa documentation). Tous les faits fondant l'opposition sont à indiquer dans le délai d'opposition, les moyens de preuve pouvant être produits ensuite.

L'opposition est suffisamment motivée lorsqu'elle est assortie d'indications détaillées permettant de faire reconnaître un état de fait déterminé dont on peut ensuite vérifier l'exactitude. Et ici, il importe peu que les raisons mises en avant par l'opposant justifient effectivement le refus du brevet: l'opposition peut être recevable en soi, c'est-à-dire contenir des motifs pouvant être vérifiés par la suite, même si ce qui a été avancé par l'opposant n'est pas fondé objectivement. La question de savoir si une opposition est formellement recevable est donc à séparer de la question de savoir si l'opposition peut triompher sur le fond.

Recevabilité

La recevabilité formelle d'une opposition requiert une matérialisation suffisante de ce que l'opposant a avancé comme motifs. Par exemple, une opposition n'est pas suffisamment motivée et est donc irrecevable si elle ne fait qu'indiquer les brevets qui ont déjà été pris en considération lors de l'examen préalable et figurent sur le fascicule de la demande, et si l'opposant ne donne pas de motifs plus détaillés pour lesquels cet état de la technique déjà pris en considération devrait s'opposer à la délivrance du brevet.

Il ne suffit pas non plus de citer simplement par leurs numéros, dans le délai prescrit, de prétendues antériorités et d'indiquer ensuite pourquoi ces antériorités devraient empêcher la délivrance d'un brevet correspondant à la demande attaquée par l'opposition. Si ce n'est qu'après un examen approfondi que l'on peut trouver si, et dans quelle mesure, les brevets dont les numéros ont été cités peuvent faire obstacle à la brevetabilité, alors l'opposition est à déclarer irrecevable parce qu'il lui manque d'être motivée. Des informations contenant tous les faits nécessaires pour faire opposition et pour justifier l'affirmation de défaut de brevetabilité ne peuvent donc pas être considérées comme suffisantes pour permettre à l'Office d'examiner si l'objet de la demande présente bien le défaut qu'on lui reproche.

Une opposition est irrecevable sans autre si elle s'appuie sur un brevet qui n'a pas été publié avant la demande attaquée, ou sur une publication propre du déposant qui a bien été publiée avant le dépôt de la demande, mais dont la parution a eu lieu pendant le délai protégé de six mois. Ce délai de six mois avant le dépôt de la demande est également prévu par la Convention sur le brevet européen, bien que de façon un peu plus restrictive puisque seules ne sont pas prises en considération les divulgations résultant d'un abus évident à l'égard du demandeur ou du fait que le demandeur a exposé son invention dans des expositions officielles. Une publication propre du déposant est par contre toujours destructrice de nouveauté dans l'esprit de la Convention sur le brevet européen.

Une opposition est tout aussi irrecevable si elle s'appuie sur un brevet plus récent ou sur une demande plus ancienne qui a déjà été retirée ou refusée par un tribunal. Un brevet abandonné ou un brevet expiré vaut toujours comme droits antérieurs, mais un brevet déclaré nul et non encore publié au jour du dépôt de la demande ne fait pas obstacle à la brevetabilité d'une demande plus récente.

On peut en principe décider de l'irrecevabilité d'une opposition avant de décider sur le fond. Contre cette décision préalable, l'opposant a naturellement une possibilité de recours. Si un opposant dont l'opposition est recevable en soi, après l'écoulement du délai d'opposition, d'autres antériorités, il ne peut pas participer avec ces dernières à la procédure; à cet égard, l'opposition est donc irrecevable. Mais si ces antériorités citées en retard sont importantes pour apprécier la brevetabilité de l'objet de la demande, la division des brevets doit les prendre en considération en même temps que les autres éléments d'appréciation de la brevetabilité. On ne doit donc pas craindre, même après l'écoulement du délai d'opposition, de fonder son opposition à titre complémentaire

sur des documents importants pour l'appréciation de la brevetabilité.

Une opposition est également irrecevable si elle ne s'appuie pas sur les motifs d'opposition indiqués ci-dessus, figurant dans la loi sur les brevets, mais seulement par exemple sur un défaut de procédure, sur le fait que les taxes de dépôt n'ont pas été payées, que l'invention manque d'unité, que la description est insuffisante ou qu'elle a été indûment élargie, qu'une addition est mal rattachée à la demande principale, qu'il y a eu rupture de contrat ou utilisation indue d'une marque de fabrique, etc. Elle est toutefois recevable si les objections qui précèdent se rattachent aux affirmations recevables ou s'y intercalent. Ces défauts peuvent donc être indiqués en plus.

Une objection dirigée contre la brevetabilité et qui n'est habituellement mise en avant par un opposant que dans la procédure d'opposition est ce que l'on appelle « l'usage public antérieur ». Suivant la loi allemande sur les brevets, une invention n'est pas nouvelle si, au moment du dépôt, elle a déjà été notoirement utilisée dans le pays de façon telle que son utilisation par d'autres hommes de l'art paraisse possible. L'usage public antérieur sur le territoire national appartient donc à l'état de la technique tout comme un document publié.

Un usage antérieur de l'objet de la demande peut avoir eu lieu du fait que cet objet a été fabriqué, mis dans le commerce ou offert ou utilisé avant le dépôt de la demande. Tous ces faits d'utilisation ne peuvent cependant faire obstacle à la nouveauté que s'ils se sont produits « publiquement ». Le caractère public d'un tel usage antérieur existe lorsque l'on établit la possibilité d'une divulgation à des tiers. Un tel usage public ne porte atteinte à la nouveauté que s'il a eu lieu sur le territoire national. Le futur droit européen des brevets ne prévoit plus cette limitation au territoire national.

Pour démontrer un usage public antérieur, il y a lieu de fournir des indications concrètes sur les circonstances détaillées constituant l'usage antérieur (nature, temps, lieu) ainsi que sur la publicité ayant permis de reproduire cet usage. La preuve de l'usage antérieur presuppose que soient établis des faits bien déterminés dont doivent ressortir en détail non seulement l'usage antérieur, mais aussi la ressemblance essentielle entre ce qui a été utilisé antérieurement et les caractéristiques de l'invention. Il importe donc d'expliquer avec précision l'objet de l'usage antérieur et il n'est pas suffisant d'affirmer simplement que cet objet coïncide avec l'objet de la demande. Si un dessin est nécessaire pour matérialiser l'objet de l'usage antérieur, il faut le soumettre dans le délai d'opposition ou tout au moins en exposer le contenu avec précision.

Pour faire la preuve de la publicité, il importe que l'on puisse tirer la conclusion que l'usage a créé une possibilité pas trop éloignée pour des tiers, et donc aussi pour des experts, d'acquérir une connaissance certaine et suffisante de l'objet de l'usage antérieur, soit directement parce qu'il a été possible à un cercle illimité de personnes de l'observer, soit indirectement parce que quelques experts non tenus au secret l'ont observé. Il n'est donc pas important, pour démontrer la publicité, qu'une connaissance effective ait été obtenue de l'usage antérieur: il suffit qu'il y en ait eu une possibilité pas trop éloignée. Il faut distinguer entre la possibilité pas trop

éloignée de prise de connaissance par des tiers et les cas de possibilités purement théoriques et seulement abstraites ou très reculées. En tout cas, il faut nier la publicité lorsque l'usage antérieur a fait l'objet d'un accord de secret exprès ou tacite, ou encore lorsque cet accord résulte en toute bonne foi des circonstances du cas.

Dans tous les cas, il faut que l'on puisse, dans le délai d'opposition, rassembler tous les faits apportant la preuve de cet usage antérieur et de la publicité qu'il en a reçu. Le fondement d'un tel usage antérieur public ne satisfait aux conditions légales que s'il décrit les circonstances nécessaires à l'appréciation de façon assez exhaustive pour que le déposant et l'Office des brevets puissent prendre une position définitive. Il faut donc veiller à ce que, déjà dans le délai d'opposition, l'affirmation d'un usage antérieur public soit déjà prouvé de façon concluante.

Mise en œuvre de la procédure d'opposition

Dans le passé, les procédures d'opposition devant l'Office allemand des brevets duraient un temps déraisonnablement long. Cet état de fait existe encore partiellement maintenant. Des requêtes d'accélération bien fondées permettent d'agir contre cet état de fait. Pour la suite des opérations dans la procédure d'opposition, c'est en principe le jour de la réplique du déposant qui est déterminant. Peuvent cependant faire exception et être traitées en priorité des demandes pour lesquelles la procédure d'examen préalable a déjà duré plus que la moyenne. On a aussi tendance à s'écartez de la suite normale des opérations lorsque le déposant ou même l'opposant présentent des raisons valables pour accélérer le traitement de l'opposition. Finalement, on traite aussi de préférence des procédures d'opposition dont dépendent d'autres demandes plus récentes, sans souci de savoir si la procédure de ces demandes plus récentes a été ou non suspendue.

Le mémoire d'opposition et les autres mémoires d'une partie soumis au cours de la procédure d'opposition sont à envoyer aux autres parties. S'il y a plusieurs oppositions, elles sont échangées entre les opposants. Il est donc recommandé d'envoyer suffisamment de copies en même temps que l'opposition. Du reste, chaque opposant est informé après l'écoulement du délai d'opposition du nombre des autres opposants. Etant donné cette façon de pratiquer, il n'est plus de mise que le déposant réplique séparément aux diverses oppositions, puisque chaque opposant a de toutes les façons connaissance de tous les mémoires. Le déposant devrait plutôt traiter au fond de toutes les oppositions dans un mémoire commun.

Quant au moment de l'envoi des mémoires, il existe à l'Office et même au Tribunal fédéral des brevets des interprétations différentes. Jusqu'à ce que l'on dispose d'une décision judiciaire au plus haut niveau, le Président de l'Office des brevets a recommandé aux divisions des brevets que, dans les cas où la décision dans une procédure d'opposition n'était pas possible dans un temps prévisible, l'on envoie sans tarder les mémoires qui sont parvenus aux autres parties, mais que si la décision n'était pas possible à peu près dans les trois mois suivants, on évite d'envoyer encore aux parties un mémoire parvenu entre-temps — à condition bien entendu que la sentence rendue au tribunal ne risque pas d'en souffrir. En

principe, dans la procédure d'opposition, les mémoires sont transmis sans commentaire, pour qu'il en soit pris connaissance. Dans ces cas, on ne fixe habituellement pas de délai. Ce n'est que lorsque la division des brevets estime qu'une réponse serait utile ou nécessaire qu'il faut fixer un délai exprès aux parties pour l'envoi d'un mémoire.

Le titulaire se voit normalement accorder un délai de quatre mois pour répondre à une opposition. S'il y a plusieurs oppositions, les mémoires sont envoyés ensemble après l'écoulement du délai d'opposition pour qu'il soit pris position en même temps sur toutes.

En général, les délais accordés ne doivent pas être trop courts pour éviter des demandes de prolongation inutiles. Ces prolongations de délais ne doivent être accordées que si elles sont suffisamment motivées, c'est-à-dire s'appuient sur des circonstances vérifiables et permettant de faire reconnaître qu'il n'est pas possible de répondre à temps à l'opposition ou à la décision provisoire.

Dans la procédure d'opposition devant l'Office des brevets, il n'est normalement pas envoyé de réponse provisoire: après soumission des oppositions et écoulement du délai fixé au titulaire pour répondre à ces oppositions, une décision est généralement prise immédiatement. Une telle réponse provisoire n'a cependant force de chose jugée que lorsque la division des brevets veut introduire de nouvelles circonstances dans la procédure ou lorsqu'elle estime nécessaires des modifications des pièces de la demande par rapport à la DAS, modifications qui ne soient pas de nature purement rédactionnelle. Si, vis-à-vis des documents déjà examinés lors de la procédure d'examen préalable, la division des brevets prend une autre position sur la hauteur inventive de l'objet de la demande que l'examinateur avant la publication de celle-ci, la production d'une réponse provisoire n'est toujours pas nécessaire puisque ces antériorités sont déjà connues du titulaire et sont simplement évaluées d'une autre façon. Une réponse provisoire n'est pas non plus nécessaire lorsque la section d'examen ou un opposant tient compte des antériorités introduites dans la procédure ou les traite d'un autre point de vue que la section des brevets, à moins que le nouveau point de vue ne résulte de caractéristiques techniques des antériorités non évaluées jusqu'alors.

Si le déposant présente de nouvelles pièces dont le contenu a été modifié et s'il apparaît possible à la division des brevets d'accepter les revendications ainsi présentées, ces nouvelles pièces sont, avant la rédaction de la décision finale, envoyées sans commentaire aux autres parties, un délai étant fixé pour la réponse. On peut se dispenser de cet envoi lorsque les nouvelles pièces ont déjà été proposées ou mentionnées dans une réponse provisoire antérieure ou lorsqu'il s'agit simplement de parties de la description adaptées à des revendications déjà envoyées. Si la division des brevets considère que, en raison des circonstances déjà indiquées dans la procédure et connues du déposant, les nouvelles revendications ne peuvent pas être acceptées, alors elle émet immédiatement une décision de refus du brevet demandé.

Dans la procédure d'opposition devant le futur Office européen des brevets, les mémoires déposés devront également être soumis aux autres parties avec fixation d'un délai

de réponse et, si nécessaire, l'Office européen devra émettre des réponses provisoires. Les détails en sont réglés dans le Règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen.

Certaines règles de la loi allemande sur les brevets et de la Convention sur le brevet européen coïncident du fait que, dans la procédure d'opposition, les parties peuvent être invitées à des débats oraux, il peut y avoir une instruction et l'on peut entendre des témoins, des experts et des parties, sous la foi du serment ou non. De tels débats oraux ne constituent cependant pas un droit. Ils sont donc extrêmement rares dans la procédure d'opposition en première instance devant l'Office allemand des brevets. En deuxième instance, c'est-à-dire dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral des brevets, de tels débats oraux sont prescrits par la loi et ils doivent avoir lieu, même en l'absence d'une requête des parties. Au sujet de cette procédure d'opposition devant une chambre de recours du Tribunal fédéral des brevets, il y a lieu de noter que si l'opposant retire son recours contre la décision de délivrance de brevet, la procédure de recours ne peut pas se poursuivre, même si la chambre de recours concernée devait reconnaître que la décision de délivrance du brevet en première instance n'aurait pas dû être prononcée. Si, par contre, c'est une décision de refus du brevet qu'a prise l'Office et si le déposant exerce un recours contre cette décision, l'opposant retirant alors son opposition au cours de la procédure de recours, cette procédure doit néanmoins être poursuivie. De même, en première instance devant l'Office, la procédure d'opposition est poursuivie même lorsque l'opposition est retirée, étant donné que l'Office doit vérifier pour son compte ce qui a été avancé lors de l'opposition et établir la brevetabilité de l'objet de la demande en question.

Finalement, il existe encore une règle qui coïncide dans la loi allemande sur les brevets et dans la Convention sur le brevet européen: dans la procédure d'opposition, chaque partie supporte elle-même en principe les frais qu'elle a exposés. Ce n'est que dans des cas particuliers que d'autres coûts sont imputés à l'une des parties et ce ne sont alors que ceux résultant de l'instruction ou de l'audition des témoins, des parties, etc. Une telle décision de répartition des frais peut aussi intervenir lorsque la demande ou l'opposition ont été retirées en totalité ou en partie. Mais une décision de répartition des frais presuppose en règle générale que ces frais résultent du comportement de l'une des parties. Les frais de préparation d'une procédure orale ne sont susceptibles de remboursement que lorsque la demande est retirée un peu avant l'échéance. Une partie qui n'observe pas un délai de procédure qui lui a été accordé sur requête doit rembourser à l'adversaire les frais qui en résultent, étant donné qu'elle a omis de l'informer à temps qu'elle renonçait à participer à la procédure orale.

Une décision dans la procédure d'opposition peut être prise dans le cadre d'une procédure orale. Si cela se produit en première instance, le délai de recours commence à compter de la proclamation de la décision. En règle générale cependant, les décisions de première instance sont prises au cours de la procédure écrite. Le délai de recours commence à la réception de la rédaction écrite de la décision.

LETTRES DE CORRESPONDANTS

Lettre de la République fédérale d'Allemagne

Friedrich-Karl BEIER * et Paul KATZENBERGER **

(Première partie)

Sommaire

I. Jurisprudence concernant le droit des dessins et modèles

1. Unité du dessin ou du modèle
2. Nouveauté et originalité
3. Importance de la description dans l'appréciation du caractère protégeable
4. Dépôt du même objet comme dessin et comme modèle
5. Preuve de la contrefaçon

II. Jurisprudence concernant le droit des marques

1. Absence de protection formelle des marques de services
2. Danger de confusion
3. Similitude des produits
4. Questions concernant la procédure d'opposition
5. Obligation d'usage
6. Cession des marques
7. Conditions de la protection de la présentation (*Ausstattungsschutz*)
8. Droit international des marques

Notre dernière « Lettre » était consacrée à la législation et aux projets de réforme touchant à l'ensemble de la propriété industrielle¹ ainsi qu'à la jurisprudence en matière d'inventions de salariés et de brevets². Notre présente « Lettre », publiée elle aussi en deux parties, traitera d'abord de la jurisprudence concernant les dessins et modèles ainsi que le droit des marques (première partie), puis des décisions judiciaires rendues dans les autres domaines de la propriété industrielle, en particulier quant à la protection du nom de commerce et à la répression de la concurrence déloyale (seconde partie). Il s'agira ici de la période s'étendant de 1972 à fin 1974³.

I. Jurisprudence concernant le droit des dessins et modèles

La très grande importance économique des dessins et modèles ne s'exprime pas seulement dans le nombre élevé de dépôts de dessins et modèles⁴, mais elle apparaît également dans les nombreuses décisions judiciaires rendues en ce domaine, notamment par la Cour fédérale. Nous allons rapporter un certain nombre de ces décisions; elles concernent en particulier les conditions de protection, ainsi que des questions relatives à la procédure d'enregistrement et à la contrefaçon.

* Dr en droit, professeur de droit à l'Université de Munich, Directeur de l'Institut Max-Planck pour le droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence, Munich.

** Dr en droit, chargé de recherches à l'Institut Max-Planck pour le droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence, Munich.

¹ *La Propriété Industrielle*, 1975, p. 102.

² *La Propriété Industrielle*, 1975, p. 128.

³ Cette nouvelle « Lettre » fait suite, quant à l'objet et à la période concernés, à celle qui a été publiée dans *La Propriété Industrielle*, 1973, pp. 125 et 204. La deuxième partie de cette « Lettre » sera publiée ultérieurement.

⁴ Quelque 61 000 demandes d'enregistrement de dessins et modèles pour 1973. Cf. la statistique de l'OMPI 1973 IP/STAT/1973/1, p. 54.

1. Unité du dessin ou du modèle

Seule une forme esthétique, susceptible de servir de prototype à un produit artisanal ou industriel, peut être l'objet de la protection instituée pour les dessins et modèles. Le fait qu'il doive servir à la réalisation d'un *produit* a pour conséquence que le dessin ou modèle doit satisfaire à la condition d'unité pour être protégeable. Cela signifie que seule est protégeable comme dessin ou modèle une forme qui trouve son expression dans un produit que l'on peut considérer comme formant une unité.

La condition d'unité prend surtout de l'importance dans les cas où un nouvel effet esthétique ne peut être réalisé que par la combinaison d'objets divers. Les meubles consistant en une pluralité de meubles en constituent un exemple caractéristique. Ils doivent être considérés comme formant un produit unique, et étant de ce fait protégeables comme dessins ou modèles, dès lors que leur construction et l'aspect qui leur est donné en font une unité et qu'ils sont en principe aussi vendus et installés en tant qu'unité. Il en est notamment souvent ainsi des mobiliercs de chambres à coucher, de sorte que la jurisprudence allemande a déjà eu plusieurs fois l'occasion de confirmer qu'il peut y avoir protection comme dessins ou modèles de tels ensembles mobiliers⁵.

L'unité fait au contraire défaut lorsque des objets peuvent bien être disposés et groupés d'une certaine façon, mais qu'ils conservent alors leur caractère d'objets particuliers et sont aussi habituellement vendus et utilisés en tant que tels. C'est pourquoi, par exemple, dans une récente décision, il a été répondu par la négative à la question voisine d'une éventuelle protection par le droit d'auteur d'un « programme de sièges », c'est-à-dire d'une certaine disposition de sièges rembourrés, groupés en salon de coin ou alignés en banquette, pour ne retenir que la seule protection des sièges pris individuellement⁶.

Ces principes ont été confirmés dans une récente décision⁷. La Cour fédérale a ici admis qu'un « programme de salle de séjour-chambre » constituait une unité et était protégeable. En effet, le programme présentait la particularité que ses différentes parties constitutives pouvaient être combinées à volonté tout en conservant l'originalité esthétique de cette unité d'habitation.

2. Nouveauté et originalité

Outre qu'une forme esthétique doit être en principe susceptible de faire l'objet de la protection des dessins et modèles, chaque dessin ou modèle doit encore satisfaire aux deux conditions de fond essentielles de la protection selon le droit allemand, nouveauté et originalité.

⁵ Cour fédérale (BGH) du 14 mars 1958 — « Schafzimmermodell », *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (GRUR) 1958, p. 509; BGH du 4 décembre 1970 — I ZR 120/68 (non publié).

⁶ BGH du 10 octobre 1973 — « Sessel », GRUR 1974, p. 740, avec un article de Gerstenberg (pp. 707—710).

⁷ BGH du 20 septembre 1974 — « Möbelprogramm ».

Quant à la condition de nouveauté, il a longtemps été discuté s'il fallait partir d'une notion objective ou subjective de celle-ci. Un dessin ou modèle est objectivement nouveau lorsqu'il n'existe pas auparavant. Il est au contraire déjà subjectivement nouveau lorsque son auteur l'a créé de façon indépendante, c'est-à-dire qu'il n'a pas imité une autre forme existante. Dans la doctrine allemande, en particulier en raison du *copyright approach* du droit allemand des dessins et modèles, la notion subjective de nouveauté avait été considérée par la majorité des auteurs comme étant adéquate. Pourtant la Cour fédérale s'est prononcée, dans une décision de principe, pour la nouveauté objective comme condition de la protection en tant que dessin ou modèle⁸.

Mais la condition de la protection n'est pas, selon cette décision non plus, qu'un dessin ou un modèle soit absolument neuf, en ce sens qu'il n'ait jamais existé, où que ce soit dans le monde et à quelque époque que ce soit. En fait, un dessin ou un modèle n'est pas nouveau seulement lorsque, au moment du dépôt, il était connu des milieux spécialisés allemands — ou pouvait l'être pour autant que ces milieux se tiennent au courant des formes existantes dans les domaines industriels ou commerciaux en cause ou avoisinants et que l'on puisse attendre à bon droit d'eux qu'ils suivent l'évolution en la matière. Les tribunaux considèrent ici que les spécialistes prêtent également dans une certaine mesure attention à ce qui se fait à l'étranger, en particulier en ce qui concerne la culture occidentale. Il n'en reste pas moins que nombre de questions particulières ne sont pas encore résolues en ce domaine.

A côté de la nouveauté, l'originalité du dessin ou du modèle constitue, selon le droit allemand, une autre condition indépendante de la protection des dessins et modèles. Elle correspond à l'apport créateur qui est la condition essentielle de la protection par le droit d'auteur, et compte de la sorte parmi les principaux traits caractéristiques du *copyright approach* du droit allemand des dessins et modèles. Un dessin ou un modèle est original lorsque ses principales caractéristiques esthétiques se révèlent être le résultat d'une activité individuelle, créatrice. Cette activité créatrice doit, selon une jurisprudence constante, aller au-delà des capacités moyennes d'un dessinateur ou d'un modéliste dans le genre d'industrie ou de commerce concerné; ce qui relève des scènes possibilités normales de l'homme de l'art n'est pas protégé⁹. Enfin, si la mesure de l'apport créateur ou du niveau créateur (*Gestaltungshöhe*) nécessaire aussi pour la protection des dessins et modèles ne doit pas être de façon générale fixée trop bas, il est cependant généralement admis que les conditions posées pour la protection des dessins et modèles sont sur ce point moindres que celles que doit satisfaire une œuvre pour être protégée par le droit d'auteur.

Il y a lieu, en chaque cas, pour juger de l'originalité, de tenir compte des formes déjà existantes dans le domaine considéré ainsi que de la marge laissée à la création de nouvelles formes. Cette marge peut être rétrécie soit par des normes

⁸ BGH du 8 mai 1968 — « Rüschenhaube », GRUR 1969, p. 90, avec une note de Heydt.

⁹ Cf. en dernier lieu BGH du 20 mai 1974 — « Dreifachkombinations-schalter », GRUR 1975, pp. 81 et 83, avec une note de Hessler.

techniques, soit par la destination technique du produit. Les tribunaux ne déterminent pas seulement au regard de telles circonstances ce qu'un créateur moyen est capable de réaliser en développant les formes existantes et ce qui est de ce fait privé d'originalité. Mais ils tiennent également compte du besoin pour les concurrents d'utiliser eux aussi les formes libres ainsi que de pouvoir adapter leurs produits aux nouveaux courants esthétiques. Ce dernier point de vue est pour la première fois apparu de façon parfaitement claire dans une récente décision¹⁰ qui a refusé toute originalité à un commutateur électrique. Il n'est de la sorte pas rare que la condition d'originalité se relève être un obstacle à la protection des dessins et modèles plus difficilement surmontable que ne l'est même la condition de la nouveauté entendue de façon objective.

3. Importance de la description dans l'appréciation du caractère protégeable

En droit allemand, s'applique le principe selon lequel seul le dessin ou modèle déposé, ou encore sa photographie ou sa représentation graphique déposée, doit être pris en considération pour décider de la nouveauté et de l'originalité. Des caractéristiques des produits fabriqués selon le dessin ou le modèle qui n'apparaissent pas à l'observation du dessin ou modèle déposé ou de sa représentation sont en principe privées de toute incidence¹¹.

Une description jointe au dessin ou au modèle lors du dépôt ne peut non plus servir de fondement à la protection ni l'élargir. Ici aussi ce sont les caractéristiques esthétiques résultant des dessins ou modèles déposés, ou encore de leur photographie ou représentation graphique déposée, qui restent déterminantes. Cependant une description n'est pas dépourvue de tout effet. C'est ainsi qu'il a notamment été admis que la protection du modèle déposé peut être limitée à un certain effet esthétique en raison de la description¹². Dans une récente décision¹³, il a par ailleurs été admis que la description peut exercer une influence positive sur la protection, et cela dans le cas où la description indique seulement la cause d'un effet esthétique qui lui-même ressort déjà du dessin ou du modèle déposé, ou encore de sa photographie ou représentation graphique déposée. On peut ici se référer à la description afin d'y trouver des précisions; la protection ne se trouve pas de ce fait étendue au-delà de l'objet du dépôt. Dans l'affaire ayant donné lieu à la décision, il s'agissait d'un lampadaire dont des tubes de cristal occupaient le fût. La photographie déposée permettait de discerner l'effet esthétique particulier de ces tubes à l'état éclairé. Mais il a été possible de préciser à l'aide de la description que l'effet lumineux particulier provenait d'ampoules allumées placées à l'intérieur des tubes et non d'un quelconque éclairage extérieur, utilisé par exemple par le photographe.

¹⁰ Cf. BGH du 20 février 1970 — « Gardinenmuster », GRUR 1970, pp. 369 et 370 et BGH du 14 juillet 1961 — « Buntstreifensalvin », GRUR 1962, pp. 144 ss., avec une note de Dietrich Reimer.

¹¹ Cf. BGH du 30 janvier 1963 — « Fahrradschutzbleche », GRUR 1963, pp. 328 et 329, avec une note de Hessler.

¹² BGH du 1^{er} mars 1974 — « Stehlampe », GRUR 1974, p. 737, avec un article de Lehmppfuhl (pp. 703—707).

4. Dépôt du même objet comme dessin et comme modèle

C'est surtout en raison d'une certaine curiosité du droit allemand des dessins et modèles, démodé aussi en cela, qu'une décision rendue par la Cour fédérale¹³ sur une question de la procédure de dépôt prend une grande importance. Selon l'art. 6.2) de la Loi sur les dessins et modèles du 11 janvier 1876 toujours en vigueur, il n'y a pas de reproduction interdite lorsque des dessins à deux dimensions sont reproduits sous une forme plastique ou inversement. Ce passage de la surface au volume et inversement ne constitue donc pas une atteinte au droit sur le dessin ou le modèle, et cela quelle que soit la mesure dans laquelle les caractéristiques esthétiques particulières du dessin ou du modèle protégé se trouvent alors reprises. Cette disposition a pour corollaire que les tribunaux allemands exigent que l'on indique lors du dépôt s'il s'agit d'un dessin pour un produit à deux dimensions ou d'un modèle pour un produit à trois dimensions¹⁴.

La décision citée de la Cour fédérale met un terme au litige resté longtemps irrésolu, relatif à la question de savoir s'il est possible de déposer une seule et même forme aussi bien comme dessin à deux dimensions que comme modèle plastique dans des demandes d'enregistrement indépendantes. La Cour a répondu par l'affirmative en se fondant sur des arguments convaincants. Il faut savoir gré à la Cour d'avoir montré de la sorte au moins une voie par laquelle les déposants de dessins et modèles peuvent échapper aux conséquences de la disposition vieillie, déjà évoquée, limitant l'étendue de la protection des dessins ou modèles déposés.

5. Preuve de la contrefaçon

A la différence du droit des brevets notamment, le droit des dessins et modèles ne protège pas contre toute utilisation de l'objet protégé, mais seulement contre son imitation. Les tribunaux déterminent en chaque cas, de façon objective, s'il existe une imitation en procédant à une comparaison d'ensemble des produits supposés contrefaisants avec les éléments protégés du dessin ou du modèle. On part ici des similitudes et non des différences, ce qui est à l'avantage du dessin ou du modèle protégé¹⁵.

Le fait constitutif de contrefaçon comporte aussi, à côté des éléments objectifs, des éléments subjectifs. Il en résulte certaines difficultés de preuve pour le titulaire du droit sur le dessin ou le modèle, demandeur à l'action en contrefaçon. Les tribunaux en tiennent compte dans la mesure où ils considèrent qu'il y a contrefaçon *prima facie* en cas de large concordance des produits en question avec le dessin ou modèle. Il appartient alors au défendeur d'apporter à son tour la preuve de faits témoignant d'une sérieuse possibilité qu'il n'y ait pas eu imitation du dessin ou du modèle du demandeur. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale, il ne sera ici tenu compte que de la seule preuve de faits démontrant que le dessin ou le modèle protégé n'était pas connu du créateur des produits mis en cause et qu'il n'avait pas non plus été porté

à sa connaissance par des descriptions que lui en auraient fait des tiers ayant vu ce dessin ou ce modèle¹⁶. Les déclarations du créateur selon lesquelles il n'aurait pas connu le dessin ou le modèle protégé ne suffisent en principe pas ici. Le créateur peut en effet aussi avoir gardé ce dessin ou ce modèle en mémoire pour l'avoir vu ou en avoir reçu une description antérieurement, alors même qu'il n'en a plus conscience, et en avoir été influencé de façon inconsciente lors de la création des produits incriminés; cette dernière possibilité suffit pour qu'il y ait imitation et contrefaçon¹⁷. Il ne sera donc en règle générale que très difficilement possible au défendeur de détruire la présomption de fait parlant pour l'existence d'une contrefaçon.

Les principes énoncés ne s'appliquent cependant sans restriction que lorsque des produits réalisés selon le dessin ou le modèle protégé se trouvaient déjà dans le commerce. S'il n'en était pas ainsi, la déclaration du créateur selon laquelle il n'a pas connu le dessin ou le modèle prend, comme cela ressort d'une très importante décision¹⁸, un très grand poids. Il est bien en effet théoriquement possible en ce cas que le créateur, ou un tiers qui l'en a informé, ait pris connaissance du dessin ou du modèle en consultant les registres des dessins et des modèles. Il est encore possible que le créateur n'ait plus possédé qu'un souvenir inconscient du dessin ou du modèle lorsqu'il a donné leur forme aux produits incriminés. La décision tient cependant compte de la façon dont les choses se déroulent normalement en pratique; ce sont en effet surtout les produits mis dans le commerce, mais non ceux seulement déposés, qui sont habituellement contrefaits¹⁹. En République fédérale d'Allemagne, une circonstance déterminante de ce phénomène est qu'il n'est pas publié, dans le cadre de la procédure d'enregistrement, de photographie ou de représentation graphique des dessins et modèles déposés et qu'il n'existe en principe pas d'autorité centrale compétente en matière de dessins et modèles.

II. Jurisprudence concernant le droit des marques

1. Absence de protection formelle des marques de services

Le défaut de toute possibilité d'assurer une protection formelle (par simple enregistrement au registre des marques) aux marques de service constitue l'un des manques les plus graves de l'actuel droit allemand. Une récente décision de la Cour fédérale²⁰ l'a une nouvelle fois mis en lumière. Cette juridiction avait déjà auparavant décidé²¹ qu'une entreprise de services, en l'occurrence une blanchisserie-teinturerie, ne peut pas non plus s'assurer une protection de façon indirecte en déposant une marque pour les vêtements qui lui sont confiés et qu'elle se contente de traiter. La nouvelle décision a par conséquent décidé, en faisant une juste application du droit

¹⁶ Cf. BGH du 14 mars 1958 — « Schlafzimmermodell », GRUR 1958, pp. 509 et 511, avec une note de Henssler.

¹⁷ Cf. BGH du 4 juillet 1961 — « Strassenleuchte », GRUR 1961, pp. 640 et 643, avec une note de Henssler.

¹⁸ BGH du 28 novembre 1973 — « Elektroschalter », GRUR 1974, pp. 406 et 410, avec une note de Henssler.

¹⁹ Cf. à ce propos Lehmpfuhl, *Die Niederlegung eines Geschmacksmusters*, GRUR 1974, pp. 703 et 705.

²⁰ Du 8 mars 1974 — « Concentra », Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (BGHZ) 62, p. 212 — GRUR 1974, p. 657.

²¹ Cf. à ce propos *La Propriété industrielle*, 1968, p. 301.

¹³ BGH du 15 septembre 1972 — « Doppelanmeldung », GRUR 1973, p. 214, avec une note de Heussler.

¹⁴ Cf. l'art. 6 des Instructions concernant la tenue du registre des dessins et modèles du 29 février 1876

¹⁵ Cf. BGH du 30 septembre 1964 — « Küchenmaschine », GRUR 1965, pp. 198 et 201, avec une note de Henssler.

en vigueur, qu'il ne peut y avoir enregistrement d'une marque destinée à des parts d'investissement. Celles-ci ne sont en effet pas des *produits*, mais des titres constatant des *droits*; sur le plan économique, ce sont ces derniers qui font l'objet de la transaction. Or le droit allemand actuel ne prévoit l'enregistrement d'une marque que si elle est destinée à identifier un « *produit* ». Cette décision a donné un nouvel élan aux partisans d'une réforme législative aussi rapide que possible, qui doit introduire en Allemagne également la protection formelle des marques de services. Un projet de loi en ce sens a déjà été présenté, résultant d'une initiative privée²².

2. Danger de confusion

La question fondamentale pour l'ensemble du droit des marques, qui est celle du danger de confusion, a, de façon compréhensible, occupé à nouveau les tribunaux dans de nombreux cas. Aucune tendance profondément nouvelle ne s'est ici révélée. Il convient cependant de rapporter trois de ces décisions car des questions connues s'y présentaient sous une forme nouvelle.

La première décision²³ qu'il y a lieu d'évoquer ici concerne la question dite de la *protection du motif*. Ainsi qu'il a déjà été montré²⁴, cette protection ne signifie pas, selon la jurisprudence récente, qu'il faille obligatoirement conclure à un danger de confusion lorsque deux signes évoquent la même idée. Ici aussi c'est en fait l'ensemble des circonstances particulières à l'espèce qui sont décisives. Dans toute une série de décisions, les tribunaux ont encore établi le principe selon lequel il y a d'autant moins de danger de confusion que l'idée commune aux marques en présence est plus générale²⁵. Ou bien le public ne garde pas en mémoire l'idée très générale évoquée, ou bien il ne conclut pas à la provenance de la même entreprise lorsqu'il rencontre deux marques évoquant une même idée très générale. Ainsi que la nouvelle décision le précise, la situation est semblable lorsque deux marques utilisent bien le même motif original mais que ce motif emprunte dans l'une des deux marques un mode d'expression différent, adapté au produit qu'elle concerne. Le public ne verra ici d'indication de la provenance du produit que dans l'aspect particulier donné à la marque, mais non dans le motif qui lui sert de support. Dans l'affaire faisant l'objet de la décision rapportée, les deux marques en présence utilisaient le motif connu du conte des « sept Souabes ». La marque figurative attaquée « Sieben Schwaben » (« Sept Souabes ») utilisait le motif dans sa forme d'origine; sept hommes en costume moyenâgeux, les « sept Souabes », attaquent un lièvre à l'aide d'une énorme broche, tout en reculant devant lui. Dans l'image utilisée par la marque du demandeur pour des pâtes alimentaires « 7 Hühnchen » (« 7 poulets »), sept poulets attaquaient un œuf avec une hallebarde; le motif des « sept Souabes » se trouvait de la sorte transformé d'une façon caractéristique, adapté au produit à identifier.

²² Voir à ce sujet Droste, « Concentra » und noch keine Dienstleistungsmarke!, GRUR 1974, pp. 649 et 651.

²³ BGH du 8 février 1974 — « Sieben-Schwaben-Motiv », GRUR 1974, p. 467, avec une note de v. Falck.

²⁴ Cf. *La Propriété industrielle*, 1968, pp. 302 ss.

²⁵ En dernier lieu BGH du 30 avril 1969 — « Roth Händle », GRUR 1969, p. 686, avec une note de Schulze zur Wiesche.

Selon les principes énoncés, le danger de confusion ne pouvait être déjà admis du seul fait que c'est finalement le motif des « sept Souabes » qui se retrouvait derrière la marque du demandeur également.

Dans la seconde décision²⁶, il s'agissait du danger de confusion à propos de ce que l'on nomme les *marques en série*. La jurisprudence concernant la possibilité de confusion de telles marques tient compte de l'habitude de nombre d'entreprises d'utiliser un signe servant d'élément de base, de « radical », pour tous leurs produits et d'en utiliser des variations pour des catégories particulières de produits, ce « radical » demeurant toujours reconnaissable. Si une autre entreprise utilise une marque comportant le même élément, le public peut éventuellement considérer qu'il s'agit ici aussi d'une variation de l'élément de base utilisé habituellement pour l'ensemble de ses marques par une certaine entreprise. La seule concordance d'un élément constitutif des marques ne provoque cependant pas nécessairement des confusions lorsque les marques se distinguent par ailleurs clairement l'une de l'autre dans l'impression d'ensemble qu'elles suscitent. Dans de tels cas, des confusions ne peuvent en fait se produire que lorsque le public attache effectivement à cet élément constitutif commun la valeur d'un « radical » adopté par l'une des entreprises. Dans les affaires jugées jusqu'ici, cette condition était remplie soit lorsqu'une entreprise avait déjà habitué le public à plusieurs marques ayant le même « radical », soit lorsque le « radical » de la marque était particulièrement caractéristique pour l'entreprise, par exemple si celle-ci l'utilisait également comme abréviation de son nom commercial. Cela n'était pas le cas en ce qui concerne l'élément constitutif commun des deux marques, objets des débats dans la récente décision. Il s'agissait de décider d'une possible confusion de la marque, déposée pour des spiritueux, « Spessarträuber » (« Brigand de la Spessart ») avec la marque plus ancienne, protégée pour les mêmes produits, « Seeräuber » (« Brigand des mers »). L'élément constitutif commun était ici le mot « Räuber » (« brigand »), un mot du langage courant dépourvu de valeur caractéristique comme indication de la provenance, et que l'opposant n'utilisait d'ailleurs que dans une seule marque (« Seeräuber »). La Cour fédérale souligne à bon droit que ce n'est qu'exceptionnellement que le public verra dans un tel élément le « radical » propre à une entreprise, dans le sens décrit plus haut; il en sera ainsi si les autres éléments de la marque conduisent à le faire penser. Cependant, afin de ne pas étendre la protection de la marque plus que de raison, de stricts critères doivent être posés à cette condition. Dans le cas concret, la qualité de « radical » du mot « Räuber », de même que le danger de confusion, ne pouvaient par conséquent être admis.

La troisième décision²⁷ mérite d'être citée car elle présente un certain rapport avec une question controversée de la protection des *indications de provenance géographique*. Selon une jurisprudence ancienne maintes fois critiquée par la doctrine, le mot « Pilsener » n'est pas protégé en tant qu'indica-

²⁶ BGH du 28 septembre 1973 — « Räuber », GRUR 1974, p. 93, avec une note de v. Falck.

²⁷ BGH du 19 octobre 1973 — « Club-Pilsener », GRUR 1974, p. 220, avec une note de v. Falck.

tion de provenance pour la bière provenant de Pilsen en Tchécoslovaquie s'il est utilisé avec des adjonctions indiquant un autre lieu de brassage que Pilsen²⁸. C'est pourquoi une brasserie de Pilsen a essayé d'obtenir une certaine protection de la dénomination « *Pilsener* » sur la base du droit des marques. En alléguant des marques enregistrées internationalement à son profit, telles que « *Ur-Pilsener* », elle a tenté d'empêcher l'enregistrement de la marque « *Club-Pilsener aus der Dortmunder Union-Brauerei* » (« Club-Pilsener de la brasserie Union de Dortmund »). Mais sa démarche est restée infructueuse: la Cour fédérale n'a pas considéré qu'il y ait de danger de confusion car le mot « *Pilsener* », en combinaison avec un autre élément de la marque qui fait référence à une brasserie allemande, est interprété en Allemagne comme dénomination d'une sorte de bière et non comme indication de la provenance d'une certaine entreprise. La Cour fédérale ne s'est pas prononcée, dans sa décision, sur la question de savoir si le mot « *Pilsener* », employé seul, doit encore être considéré en Allemagne comme une indication de provenance géographique pour de la bière provenant de Pilsen. Il est probable qu'il ne peut plus y avoir désormais de protection efficace de cette dénomination en Allemagne que par la conclusion d'un accord international.

3. Similitude des produits

De même que la question du danger de confusion, celle de la similitude des produits conduit toujours à de nouveaux litiges. Pourtant seule une décision de la Cour fédérale²⁹ mérite d'être rapportée à ce propos; la jurisprudence récente concernant le problème de la similitude entre matières premières et produits semi-ouvrés d'une part, et produits finis d'autre part y trouve son prolongement logique. En principe ces produits ne doivent pas être considérés comme similaires car ils sont destinés à des fins différentes, proviennent la plupart du temps d'entreprises différentes et s'adressent par des circuits de distribution différents à une clientèle différente. La Cour fédérale avait, dans sa décision de principe « *Dolan* »³⁰, rompu avec ce principe en ce qui concerne les fibres synthétiques d'une part et les vêtements fabriqués avec elles d'autre part. Elle avait admis la similitude des produits, tenant compte en particulier pour ce faire de l'habitude de l'industrie textile d'apposer aussi sur les vêtements finis, en tant que « marque d'accompagnement », la marque déposée pour la fibre et de faire connaître également au consommateur final la marque attachée aux fibres dans la publicité pour les vêtements finis. Dans cette récente décision, cette jurisprudence est étendue aux rapports entre d'une part les fils textiles et d'autre part les vêtements qui en sont fabriqués. S'il est vrai que le fil est produit à un stade de fabrication qui suit la fabrication de la fibre, ces deux produits semi-ouvrés n'en ont cependant pas moins une particularité commune en ce que leurs marques sont dans l'un et l'autre cas utilisées aussi comme marques d'accompagnement pour les vêtements finis. De plus, même

dans les milieux professionnels, on ne distingue pas avec exactitude entre fibres et fils. Pour l'avenir, il est d'un intérêt particulier que la Cour fédérale ne considère pas, dans sa nouvelle décision, comme décisif qu'il soit ou non habituel de façon générale dans la branche concernée d'utiliser la marque du fil comme marque d'accompagnement pour les vêtements finis; dans la décision « *Dolan* », cet usage de la branche avait encore été particulièrement souligné. La Cour considère désormais qu'il suffit que la publicité pour le produit fini porte également dans une mesure non négligeable sur la marque du fil et exerce de la sorte une influence sur l'opinion que se fait le public sur les attaches économiques existant entre les produits. Il y a là une atténuation remarquable des conditions devant être satisfaites pour qu'il y ait similitude des produits.

4. Questions concernant la procédure d'opposition

Dans trois décisions, la Cour fédérale a dû se pencher sur une question qui n'est pas sans importance pour la pratique, celle de savoir si et à quelles conditions il est encore possible de retirer une opposition lorsque le Tribunal fédéral des brevets s'est prononcé en seconde instance sur l'opposition, et a décidé qu'il y a similitude des produits et confusion possible entre la marque déposée et la marque sur la base de laquelle il est fait opposition. Il existe un intérêt à effectuer valablement le *retrait de l'opposition* à un stade aussi avancé de la procédure dans les cas, qui ne sont pas rares, où le déposant de la marque et l'opposant en viennent pourtant encore à s'entendre après la décision du Tribunal fédéral des brevets et, par exemple, concluent un accord pour délimiter les secteurs dans lesquels chacun utilisera librement sa marque. S'il est encore possible de retirer l'opposition devant la Cour fédérale, qui ne décide, en dernière instance, que sur des questions de droit, cela a pour effet de permettre l'enregistrement de la marque déposée sans qu'il soit nécessaire d'engager et de mener une nouvelle procédure entraînant une perte de temps et des frais supplémentaires, en recourant à ce que l'on nomme une « action en autorisation d'enregistrement » (« *Eingangsbewilligungsklage* »). Dans une première décision³¹, la Cour fédérale a en principe admis qu'une opposition peut être retirée jusqu'à ce que la décision la concernant ait acquis force de chose jugée, et que le retrait de l'opposition peut donc encore être effectué pour la première fois jusqu'à ce que cette Cour ait rendu sa décision. Dans deux autres décisions^{32, 33}, la Cour fédérale a maintenu cette jurisprudence et l'a encore élargie.

Il faut aussi attirer l'attention sur une décision de la Cour fédérale³⁴ qui évite une sévérité inutile dans l'application du *délai d'opposition*. Un opposant avait fait opposition en temps utile en s'appuyant sur deux marques, mais n'avait cependant payé qu'une seule taxe. Ce n'est qu'après l'échéance du délai d'opposition qu'il avait fait savoir à l'Office des brevets,

²⁸ Cf. à ce sujet Beier, *Der Schutz geographischer Herkunftsangaben in Deutschland*, GRUR 1963, pp. 236 ss.

²⁹ Du 19 janvier 1973 — « *Smarty* », BGHZ 60, p. 159; GRUR 1973, p. 316, avec une note de Röttger.

³⁰ Cf. à ce propos *La Propriété industrielle*, 1973, pp. 131 ss.

³¹ Du 2 mars 1973 — « *Anginetten* », GRUR 1973, p. 605, avec une note de Droste (p. 606).

³² Du 11 mai 1973 — « *Gyromat* », GRUR 1973, p. 606, avec une note de Droste.

³³ Du 18 janvier 1974 — « *Lomapect* », GRUR 1974, p. 465, avec une note de Utescher.

³⁴ Du 30 novembre 1973 — « *Erha* », GRUR 1974, p. 279, avec une note de Pietzcker.

autorité compétente en matière de marques, à laquelle de ces deux marques était destinée la taxe. Il n'était donc pas absolument clair, à l'intérieur du délai d'opposition, sur laquelle des deux marques l'opposition était régulièrement fondée. La Cour fédérale n'attache cependant à ceci aucun effet néfaste car la réglementation en matière de taxes ne constitue pas un élément si essentiel de la procédure d'opposition qu'il y ait lieu d'en décider autrement.

Il y a eufin lieu de citer encore une autre décision³⁵ concernant la question de la charge des frais dans la procédure d'opposition. Dans la procédure civile allemande s'applique le principe selon lequel la partie qui succombe doit également supporter les frais de la partie gagnante. Cependant, la procédure devant l'Office des brevets pour l'obtention d'un droit de propriété industrielle, donc aussi d'un droit sur une marque, ne peut pas de par sa nature être placée sur le même plan qu'une proécdure civile. Ce sont donc des règles particulières qui s'appliquent pour les frais, selon lesquelles chaque partie doit supporter ses propres frais; et ce n'est que pour des raisons d'équité qu'il peut être décidé qu'une partie devra rembourser ses frais à l'autre. Ainsi qu'il a été précisé à ce propos dans la décision citée concernant une question juridique restée jusqu'ici irrésolue, il est toujours nécessaire pour qu'il en soit ainsi qu'il existe des circonstances particulières, telles que la méconnaissance de la prudence qui doit guider la conduite de la procédure. Le seul fait qu'une partie succombe ne suffit en principe pas pour mettre à sa charge les frais de l'autre partie.

5. Obligation d'usage

Comme on le sait³⁶, c'est pour la première fois le 1^{er} janvier 1973 qu'il a été possible de se prévaloir de l'obligation générale d'usage introduite par la « Loi transitoire ». Il n'est donc pas étonnant que le nombre de décisions déjà rendues par la Cour suprême sur cette institution juridique nouvelle pour la République fédérale d'Allemagne, pendant la période à laquelle est consacrée cette « Lettre », soit minime. Il est cependant déjà possible de rapporter quelques importantes décisions en ce domaine.

La première d'entre elles, la décision « *Porotex* »³⁷, a trait à une importante question du droit transitoire, concernant la prise en considération de l'obligation d'usage dans la procédure d'opposition. La loi (art. 5.7) de la Loi sur les marques dispose à ce propos que le déposant d'une marque peut contester l'usage de la marque sur laquelle est fondée l'opposition lorsque cette marque est, au moment de la publication de la marque déposée, enregistrée depuis plus de cinq ans. L'opposant doit alors, s'il veut voir aboutir son opposition, apporter un commencement de preuve de ce qu'il a utilisé sa marque au cours des cinq dernières années précédant la publication de la marque contre laquelle il est fait opposition. La réglementation que comporte la « Loi transitoire » (art. 7.2) pour la période intermédiaire prévoit que, pour les

marques qui sont déjà enregistrées lors de l'entrée en vigueur de la « Loi transitoire » le 1^{er} janvier 1968, les délais prévus à l'art. 5.7) de la Loi sur les marques commencent à courir au plus tôt à cette dernière date.

Ainsi que l'a décidé la Cour fédérale, cela signifie non seulement que tout titulaire d'une marque plus ancienne avait la possibilité, en ce qui concerne l'obligation d'usage, de mettre sa marque en usage jusqu'au 1^{er} janvier 1973, mais encore que le délai de cinq ans — qui, pour que le déposant puisse invoquer avec succès le défaut d'usage, doit s'être écoulé depuis l'enregistrement de la marque de l'opposant jusqu'à la publication de la marque déposée plus récente et contre laquelle il est fait opposition — commence lui aussi à courir au plus tôt le 1^{er} janvier 1968. Il en résulte que l'on ne peut pas prendre en considération l'obligation d'usage dans le cadre des oppositions qui ont été introduites contre des marques publiées avant le 1^{er} janvier 1973. Ce n'est en effet que dans le cas où la publication a été effectuée depuis cette dernière date que le délai de cinq ans partant du 1^{er} janvier 1968 peut s'être écoulé. De la sorte l'exception de non-usage de la marque de l'opposant est exclue en particulier dans toutes les procédures d'opposition, évaluées à environ 20 000³⁸, qui étaient déjà engagées au 1^{er} janvier 1973; et il en est ainsi indépendamment du fait que la marque de l'opposant a été ou non utilisée entre le 1^{er} janvier 1968 et le 1^{er} janvier 1973.

Ce n'est qu'à première vue que ce résultat apparaît peu satisfaisant. En effet, si l'on tenait compte, en ce qui concerne la période transitoire, du seul fait que le délai de cinq ans, au cours duquel la mise en usage pouvait avoir lieu après le 1^{er} janvier 1968, se soit écoulé pour la marque d'un opposant, ce serait plus ou moins le hasard qui aurait décidé si l'on pouvait invoquer ou non le défaut d'usage de la marque de l'opposant: cela n'aurait pas été possible pour les procédures d'opposition closes avant le 1^{er} janvier 1973, tandis que cela l'aurait été dans les procédures pendantes au-delà de cette date. Une autre solution que celle retenue par la Cour fédérale aurait également eu pour conséquence que les quelque 20 000 procédures d'opposition pendantes au 1^{er} janvier 1973 auraient dû, indépendamment du stade où chacune se trouvait, subir la charge que constitue la nouvelle prise en considération de l'obligation d'usage. Cela aurait provoqué un ralentissement supplémentaire considérable de ces procédures. Or justement la « Loi transitoire » avait pour but d'alléger la tâche des autorités compétentes en matière de marques. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le déposant d'une marque publiée avant le 1^{er} janvier 1973 dispose aussi depuis cette date de la possibilité d'intenter une action en radiation pour défaut d'usage contre le titulaire de la marque sur laquelle est fondée l'opposition et d'obtenir l'enregistrement de sa propre marque par la voie de ce que l'on nomme une action en autorisation d'enregistrement. Ce n'est que dans le cadre de la procédure d'opposition qu'il lui est interdit de faire état de l'obligation légale d'usage.

Dans deux autres décisions importantes, il s'agissait de déterminer quelles sont les conditions à remplir pour que l'usage

³⁵ BGH du 3 mars 1972 — « *Lewapur* », GRUR 1972, p. 600, avec une note de Drosie.

³⁶ Cf. *La Propriété industrielle*, 1973, p. 126.

³⁷ BGH du 3 mai 1974 — « *Porotex* », GRUR 1974, p. 659, avec une note de Heydt.

³⁸ Selon Heil, *Benutzungzwang in der Praxis des Deutschen Patentamts*, GRUR 1973, pp. 170 et 172.

satisfasse aux exigences de l'obligation d'usage. Dans un cas³⁹, il y avait doute sur le caractère suffisant de l'usage; une marque enregistrée seulement pour des marchandises d'importation n'était utilisée que pour des marchandises fabriquées en République fédérale d'Allemagne. La Cour fédérale s'est prononcée affirmativement et, ce faisant, s'est en particulier référée à l'objectif limité que poursuit la mention « import-export » dans la liste des produits auxquels la marque est destinée. Cette mention ne doit pas restreindre l'étendue de la protection légale de la marque, mais seulement préciser que l'enregistrement de celle-ci ne permet pas de conclure à la régularité de son usage en République fédérale d'Allemagne. La régularité d'un tel usage peut, par exemple pour les dénominations en langue étrangère, être doutue en raison d'une éventuelle tromperie sur la provenance géographique du produit. Selon la Cour fédérale, c'est tenir compte de cet objectif limité de la mention « import-export » que d'admettre encore que l'usage est suffisant pour satisfaire à l'obligation d'usage lorsque la marque n'est utilisée que pour des produits nationaux.

Dans l'affaire « KIM-Mohr »⁴⁰, la Cour fédérale a eu pour la première fois l'occasion de prendre position sur l'importante question de savoir à quelles conditions l'usage de la marque sous une forme modifiée par rapport à celle enregistrée constitue un usage suffisant pour satisfaire à l'obligation d'usage. Dans un litige concernant une contrefaçon, la demanderesse s'était prévalué d'une marque à la fois verbale et figurative pour des cigarettes, représentant un Maure devant la silhouette d'une ville orientale, au-dessus du mot « KIM », en larges caractères manuscrits, ainsi que, en petits caractères d'imprimerie, de l'indication « Echte Orient-Cigaretten » (« véritables cigarettes d'Orient »). La demanderesse avait en 1970, donc pendant le « délai de grâce » prévu à l'égard de l'obligation d'usage par la « Loi transitoire », utilisé seulement l'élément verbal « KIM » de la marque. La Cour fédérale n'a pas elle-même décidé s'il y avait là un usage suffisant de la marque enregistrée, mais a posé certains principes, que l'on ne peut qu'approuver, pour guider les juges d'appel dans leur décision sur cette question. C'est ainsi qu'en principe seul peut assurer la survivance du droit sur la marque un usage correspondant à la forme sous laquelle la marque est enregistrée. Cependant, il peut y avoir des cas d'exception dans lesquels l'usage sous une forme modifiée peut être considéré comme un usage suffisant de la marque enregistrée. La condition d'une telle exception est que le public considère la marque enregistrée et la forme sous laquelle elle est utilisée comme une seule et même marque. La mesure dans laquelle il en est ainsi dépend largement des pratiques ayant effectivement cours dans la branche considérée. Eventuellement le simple usage de l'élément verbal d'une marque consistant dans la combinaison d'un mot et d'une image pourra donc constituer un usage suffisant de cette marque.

La Cour fédérale arrive à cette conclusion en s'appuyant sur une pesée des intérêts en présence. L'objectif poursuivi

³⁹ BGH du 31 janvier 1975 — « Importvermerk », GRUR 1975, p. 258, avec une note critique de Heydt.

⁴⁰ Décision du 31 mai 1974 — « KIM-Mohr », GRUR 1975, p. 135, avec une note de Schulze zur Wiesche.

lors de l'introduction de l'obligation d'usage, qui est de débarrasser le registre des marques de celles non utilisées et d'ouvrir de nouvelles possibilités pour l'enregistrement de marques, ne doit pas être compromis par une application trop laxiste des conditions d'usage. Par ailleurs les valeurs économiques — en particulier celles attachées aux marques anciennes — ne doivent pas non plus être sacrifiées sans motif contraignant. A ce dernier point de vue, il fallait ici tenir compte de ce que de nombreux titulaires de marques anciennes ont utilisé leurs marques, dans le passé, sous une forme modifiée, notamment plus moderne, et ont agi de la sorte dans la conviction que cela n'affaiblirait pas leur position juridique. En outre, la Cour fédérale a aussi pu s'inspirer de l'art. 5 C.2 de la Convention de Paris. Selon cette disposition, l'usage d'une forme différente de la marque ne doit pas diminuer la protection de celle-ci lorsque la différence ne porte que sur des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque.

Il faut encore noter à ce propos que, surtout pendant la période transitoire, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'obligation générale d'usage s'applique sans restriction, les principes retenus par la jurisprudence quant à la protection limitée des marques de réserve et de défense continuent à être pleinement applicables⁴¹. Ces principes ont été récemment confirmés et même encore développés. Il s'agit notamment du principe selon lequel la mise en usage effectuée après qu'une marque de réserve ou de défense se soit momentanément trouvée privée de toute protection reste sans incidence à l'égard d'un signe susceptible d'être confondu avec celle-ci et sur lequel un tiers a entre-temps acquis un droit de marque. Il en est encore ainsi, comme il a été admis dans la décision « King »⁴², même lorsque la marque plus récente a été déposée alors que la protection de la marque antérieure de réserve ou de défense n'avait pas encore cessé. Dans la même décision, il a aussi été déclaré que, au regard de ces principes établis pour les marques de réserve et de défense, des négociations en cours concernant la concession d'une licence sur la marque ne justifient pas en règle générale que l'on admette qu'il existe un intérêt digne de protection au maintien de la marque trop longtemps inutilisée. Une autre énonciation du même arrêt suscite la critique: selon elle, la protection doit cesser d'exister de façon générale après que le défaut d'usage se soit prolongé pendant cinq ans, et cela aussi déjà avant que ne s'applique l'obligation d'usage. Cela revient, selon nous, à étendre sans fondement légal les effets de l'obligation d'usage récemment instituée de façon générale. La jurisprudence n'a jusqu'ici admis qu'une marque de défense ou de réserve se trouvant privée de protection qu'après que le non-usage ait duré un laps de temps beaucoup plus long⁴³.

6. Cession des marques

La décision « Baader » de la Cour fédérale⁴⁴ a apporté d'importantes précisions sur la question des conditions aux-

⁴¹ Cf. à ce propos *La Propriété industrielle*, 1973, pp. 132 ss.

⁴² En particulier BGH du 26 octobre 1973 — « King », GRUR 1974, p. 276, avec une note critique de Kraft.

⁴³ Cf. *La Propriété industrielle*, 1973, pp. 132 ss.

⁴⁴ BGH du 26 mai 1972 — « Baader », GRUR 1973, p. 363, avec une note de Heydt.

quelles les marques (et les raisons de commerce) peuvent être valablement cédées. Selon le droit allemand, les marques et les raisons de commerce ne peuvent être valablement cédées à un tiers que s'il y a cession simultanée de l'entreprise à laquelle elles appartiennent (art. 8.1), 2^e phrase, de la Loi sur les marques; art. 23 du Code de commerce). Cette règle, que beaucoup considèrent comme n'étant plus adaptée à l'époque actuelle, est cependant toujours en vigueur. Le lien établi entre la cession du signe distinctif et la cession de l'entreprise a pour but de garantir la fonction d'indication de la provenance que remplissent les signes distinctifs appartenant à une entreprise et de protéger le public des tromperies. Il faut savoir gré à la décision évoquée d'avoir précisé, à propos de la cession simultanée de l'entreprise, que si la cession effective et non pas seulement simulée de tout ou partie de l'entreprise concernée est une condition nécessaire de la validité de la cession du signe distinctif, il est cependant sans importance que l'acquéreur envisage ou non de gérer l'entreprise. Il s'agit ici d'une décision subjective unilatérale de l'acquéreur dont, dans l'intérêt de la sécurité juridique, ne saurait dépendre la validité de la cession du signe distinctif.

7. Conditions de la protection de la présentation (*Ausstattungsschutz*)

Comme on le sait, le droit allemand n'accorde pas seulement une protection aux marques enregistrées, mais aussi à la présentation non enregistrée du produit pour autant qu'elle se soit imposée en tant que signe distinctif des produits d'une certaine entreprise. La présentation n'est pas seulement constituée par le conditionnement extérieur du produit, sa forme, sa couleur, son emballage; mais, en pratique, toutes les formes imaginables de marques sont susceptibles d'être protégées en tant que présentation, en particulier aussi toutes les marques pour lesquelles une protection formelle peut être assurée par l'enregistrement. De simples marques verbales et des éléments verbaux d'une marque composée à la fois d'une image et de mots peuvent donc aussi bénéficier de la protection en tant que présentation.

C'est à l'égard de telles marques verbales ou d'éléments verbaux que la Cour fédérale a dû, dans deux espèces, décider si les conditions de la protection en tant que présentation étaient remplies. Les deux espèces avaient cette particularité que les dénominations étaient en réalité les *appellations génériques* de certains produits, qu'elles étaient l'une et l'autre utilisées par un grand nombre de fabricants et qu'elles n'étaient que difficilement remplaçables. Dans un cas⁴⁵, il s'agissait du terme dialectal «Kroatzbeere» désignant les mûres pour une liqueur à base de ces fruits; dans l'autre cas⁴⁶, de la dénomination «Stonsdorfer» pour une liqueur aux plantes, devenue appellation générique après avoir été une indication de provenance géographique. Ces circonstances ne faisaient en principe pas obstacle, dans aucun des cas, à ce que les dénominations en cause soient protégées au profit d'un certain fabricant en tant que présentation: les appellations génériques

peuvent aussi devenir dans l'esprit du public des marques indiquant qu'un produit provient d'une certaine entreprise. Ainsi que la Cour fédérale l'a admis avec raison dans les deux cas, étant donné le pressant besoin des concurrents de pouvoir utiliser librement ces dénominations, la notoriété acquise dans le commerce, nécessaire à la protection de la présentation, devait cependant être ici presque unanimement attestée. Selon un sondage d'opinion, 58,6 % du public voyait dans la dénomination «Kroatzbeere», et même 74 % dans la dénomination «Stonsdorfer», une marque individuelle indiquant la provenance d'une certaine entreprise. Pourtant les dénominations ne s'étaient pas encore «presque unanimement» imposées dans le commerce comme indications de la provenance d'une certaine entreprise; il y avait lieu de leur refuser la protection en tant que présentation.

La Cour fédérale a, avec ces décisions, donné son prolongement logique à la jurisprudence plus ancienne élaborée dans le même sens quant à la protection comme présentation de ce que l'on nomme les pures indications de qualité, au libre usage desquelles il existe un important intérêt⁴⁷.

8. Droit international des marques

Il reste à faire état de deux intéressantes décisions concernant le droit international des marques.

Dans la première décision⁴⁸, il s'agissait de savoir si la marque «Lemonsoda», enregistrée internationalement et dont le pays d'origine est l'Italie, pouvait être protégée en République fédérale d'Allemagne pour des boissons à base de citron. Cette marque avait acquis en Italie une forte notoriété en raison d'un usage prolongé pendant des décennies; elle avait été également largement utilisée en Suisse. Au contraire, le public allemand ne considérait le mot «Lemonsoda», qui n'avait pas encore été utilisé comme marque en République fédérale, que comme une dénomination dépourvue de pouvoir distinctif, indiquant une qualité du produit. La décision était donc centrée sur la question de savoir si la protection pouvait être refusée ou retirée en République fédérale à la marque «Lemonsoda», enregistrée internationalement, en application de l'article 6*quinquies* B.2 et C de la Convention de Paris, ou si la forte notoriété de la marque en Italie et son fort usage en Suisse s'y opposaient. La Cour fédérale a décidé que, pour ce qui concerne la cause de refus de la protection que constitue le défaut de pouvoir distinctif, seules sont déterminantes les circonstances propres au pays dans lequel la protection est en question. En effet, si les circonstances existant à l'étranger, en particulier la forte notoriété acquise par la marque en Italie, son pays d'origine, doivent bien être prises en considération, il n'en est cependant ainsi que dans la mesure où l'opinion du public s'en trouverait influencée dans le pays où la protection est requise, en République fédérale d'Allemagne. Or, comme la marque «Lemonsoda» ne s'était pas encore imposée dans le commerce dans ce dernier pays comme signe distinctif indiquant que tel produit provient d'une certaine entreprise, la protection lui a été retirée.

⁴⁵ Cf. BGH du 30 juillet 1974 — «Kroatzbeere», GRUR 1975, p. 67, avec une note de Heydt.

⁴⁶ BGH du 31 juillet 1973 — «Stonsdorfer», GRUR 1974, p. 337, avec note de Heydt.

⁴⁷ Cf. BGH du 30 juillet 1959 «Nährbier», GRUR 1960, p. 83, avec note de Hefermehl.

⁴⁸ BGH du 23 janvier 1974 — «Lemonsoda», GRUR 1974, p. 777, avec note de Heydt — 5 International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC) 451 (1974) (traduction anglaise).

Il est regrettable que la Cour fédérale n'attache pas une plus grande importance au fort usage et à la forte notoriété d'une marque à l'étranger pour sa protection en République fédérale d'Allemagne. Sous le signe d'un enchevêtrement croissant des relations économiques entre Etats, placer l'accent de façon excessive sur des circonstances propres au territoire national en matière de protection des marques internationales ne répond plus aux données ni aux besoins de l'économie. Dans les cas tels que celui qui a suscité la décision, où il n'existe aucun besoin des concurrents dans le pays considéré de pouvoir utiliser librement la marque pour décrire leurs produits, il devrait être attaché un poids décisif dans ce même pays au fait qu'une indication descriptive soit déjà devenue dans des Etats qui lui sont étroitement liés sur le plan économique la marque connue d'une entreprise. Si la Cour fédérale a surtout établi sa décision sur l'interprétation des dispositions de la Convention de Paris, en particulier les circonstances ayant accompagné leur adoption, il semble bien cependant que, de façon sous-jacente, ce soit surtout le principe de la territorialité mal compris qui ait emporté sa décision⁴⁹.

La décision « *Cinzana* »⁵⁰, qu'il y a lieu d'évoquer pour finir, concerne le problème connu de l'*importation parallèle de produits de marque*, la question de l'épuisement du droit national sur la marque par la mise dans le commerce à l'étranger de produits revêtus de ladite marque. Il s'agissait d'une action en contrefaçon de plusieurs marques allemandes comportant le mot « *Cinzano* ». La titulaire de cette marque, et demanderesse, était la filiale allemande de la société italienne *Francesco Cinzana & Cia. S.p.A.* La demanderesse distribue en Allemagne les célèbres vermouths « *Cinzano* » fabriqués par la société-mère italienne. Elle dirigeait son action contre la mise en vente en Allemagne de vermouths « *Cinzana* » provenant d'Espagne et de France, où ils sont fabriqués par la filiale espagnole et par le licencié français de la société-mère italienne, et importés en Allemagne par la société commerciale défenderesse pour y être vendus. Les étiquettes des vermouths « *Cinzano* » français et espagnols distribués par la défenderesse se confondaient dans une large mesure avec les étiquettes des produits italiens distribués par la demanderesse. Les vermouths « *Cinzano* » français et espagnols diffèrent par leur goût du vermouth « *Cinzano* » italien.

L'action en contrefaçon n'a eu aucun succès devant la Cour fédérale. Sa décision « *Cinzano* » met, pour l'Allemagne,

d'une façon convaincante le point final à l'évolution commencée avec le célèbre arrêt « *Maja* »⁵¹ de cette Cour. Dans cette décision, la Cour avait à juste titre fait barrage à la tentative du titulaire d'une marque d'empêcher, en se fondant sur son droit de marque allemand, l'importation de produits de marque non modifiés qu'il avait lui-même mis auparavant dans le commerce, à l'étranger, sous la même marque. Se plaçant du point de vue de l'*« épuisement »* du droit sur la marque, la Cour fédérale avait alors déclaré de façon convaincante que la marque a pour but d'indiquer que le produit portant la marque provient d'une certaine entreprise, et que le droit sur la marque a atteint ce but (s'est « épuisé ») lorsque son titulaire a mis dans le commerce le produit après y avoir lui-même apposé la marque. Il ne saurait en aucun cas entraîner ultérieurement la distribution en se fondant sur son droit sur la marque.

La décision « *Cinzana* » reste attachée à cette conception tout en la prolongeant de deux façons. D'une part, elle déclare qu'il importe peu que les vermouths « *Cinzana* » espagnols et français importés en Allemagne par la défenderesse aient été mis pour la première fois dans le commerce non pas par la demanderesse elle-même, mais par une autre filiale et un licencié de la société-mère italienne. En tant que membre d'un groupe de sociétés internationales, la demanderesse doit supporter les conséquences des actes d'usage des autres sociétés du groupe car ces actes — la distribution de vermouths « *Cinzana* » en Espagne et en France — ont eu lieu avec l'accord de la société-mère italienne.

La décision « *Cinzano* » est par ailleurs la première décision depuis la guerre qui ait pris position sur le problème très discuté, et jusqu'ici connu par référence au « *Nescafé* », de l'*importation parallèle de produits de marque de qualités différentes*. Elle déclare à juste titre qu'il importe peu sous l'angle du droit des marques que les apéritifs « *Cinzano* » espagnols et français présentent une différence de goût, comparés au « *Cinzano* » italien. Pour motiver cette conclusion, la Cour fédérale fait en particulier remarquer — ici aussi à juste titre — que la seule fonction de la marque qui importe sur le plan juridique est celle d'indication de la provenance; dans cette mesure, il n'y a pas tromperie du public en eas d'importation parallèle de produits de marque différents quant à leur qualité.

Il faut savoir gré à la Cour fédérale d'avoir, avec sa décision « *Cinzano* », définitivement coupé court à toutes tentatives de détourner le droit des marques de sa véritable fonction pour en faire abusivement un moyen de partager le marché et d'entraver le commerce international.

⁴⁹ Cf. sur celle question et celles y relatives, Beier, *Die Bedeutung ausländischer Tatumstände für die Markenschutzfähigkeit*, GRUR 1968, pp. 492—497.

⁵⁰ BGH du 2 février 1973 — « *Cinzano* », BGHZ pp. 60 et 185 — GRUR 1973, p. 468, avec note de Heydt — GRUR (*Internationaler Teil*) 1973, p. 562, avec note de Beier — 4 IIC 432 (1973), avec note de Beier (traduction anglaise).

⁵¹ Cf. *La Propriété industrielle*, 1968, p. 309.



NOUVELLES DIVERSES

ESPAGNE

Chef du Registre espagnol de la propriété industrielle

Nous apprenons que M. Antonio Villalpando Martinez a été nommé Chef du Registre espagnol de la propriété industrielle. Il succède à M. Antonio Fernández-Mazarambroz.

Nous saissons cette occasion pour féliciter M. Villalpando Martinez de sa nomination.

PAKISTAN

« Registrar of Trade Marks »

Nous apprenons que M. Riaz Ahmed Malik a été nommé *Registrar of Trade Marks*. Il succède à M. H. H. Rahman.

Nous saissons cette occasion pour féliciter M. Malik de sa nomination.



CALENDRIER

Réunions de l'OMPI

17 au 19 septembre 1975 (Genève) — ICIREPAT — Comité plénier (PLC)

22 et 23 septembre 1975 (Genève) — Traité concernant l'enregistrement des marques (TRT) — Comité consultatif intérimaire

23 au 30 septembre 1975 (Genève) — Comité de coordination de l'OMPI; Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne; Assemblée et Comité des Directeurs de l'Union de Madrid; Assemblée de l'Union de Nice

1er au 3 octobre 1975 (Genève) — Déconvenues scientifiques — Comité d'experts

1er au 3 octobre 1975 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Bureau

6 octobre 1975 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité ad hoc mixte

7 au 9 octobre 1975 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Assemblée et Comité d'experts

13 au 17 octobre 1975 (Nairobi) — Conférence sur la législation sur la propriété industrielle des pays anglophones d'Afrique — Comités d'experts (convoqués conjointement avec la Commission économique pour l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies)

13 au 17 octobre 1975 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des systèmes de recherche documentaire (TCSS)

20 au 24 octobre 1975 (Washington) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation (TCST)

27 au 31 octobre 1975 (Mexico) — Séminaire pour les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes sur les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
(Réunion organisée conjointement avec le BIT et l'Unesco)

27 octobre au 3 novembre 1975 (Genève) — PCT — Comités intérimaires

3 au 7 novembre 1975 (Genève) — Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques — Comité d'experts

3 au 14 novembre 1975 (Berne) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail II

10 au 14 novembre 1975 (Genève) — Révision de la loi type concernant les inventions — Groupe de travail (3^e session)

1er au 5 décembre 1975 (Genève) — Protection internationale des appellations d'origine et des autres indications de provenance — Comité d'experts

1er au 12 décembre 1975 (Munich) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail III

8, 9 et 16 décembre 1975 (Genève) — Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion — Comité intergouvernemental — Session ordinaire (organisée conjointement avec le BIT et l'Unesco)

- 10 au 12 décembre 1975 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique (TCC)
- 10 au 16 décembre 1975 (Genève) — Comité exécutif de l'Union de Berne — Session extraordinaire
- 15 au 19 décembre 1975 (Genève) — Classification internationale des éléments figuratifs des marques — Comité provisoire d'experts
- 15 au 22 décembre 1975 (Genève) — Revision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle — Groupe d'experts gouvernementaux
- 15 au 19 mars 1976 (Genève) — Programme technico-juridique permanent de l'OMPI pour l'acquisition, par les pays en voie de développement, des techniques en rapport avec la propriété industrielle — Comité permanent (3^e session)
- 27 septembre au 5 octobre 1976 (Genève) — Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI; Assemblées des Unions de Paris, Madrid, Nice, Lisbonne, Locarno, IPC et Berne; Conférences de représentants des Unions de Paris, Nice et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne; Conseil de l'Union de Lisbonne — Sessions ordinaires
- 14 au 18 mars 1977 (Genève) — Programme technico-juridique permanent de l'OMPI pour l'acquisition, par les pays en voie de développement, des techniques en rapport avec la propriété industrielle — Comité permanent (4^e session)
- 26 septembre au 4 octobre 1977 (Genève) — Comité de coordination de l'OMPI et Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne

Réunions de l'UPOV

Conseil: 7 au 10 octobre 1975 — **Comité consultatif:** 6 et 10 octobre 1975 — **Comité directeur technique:** 6 et 7 novembre 1975 — **Comité d'experts pour la coopération internationale en matière d'examen:** 4 et 5 novembre 1975 — **Comité d'experts sur l'interprétation et la révision de la Convention:** 2 au 5 décembre 1975; 17 au 20 février 1976

Note: toutes ces réunions ont lieu à Genève au siège de l'UPOV

Groupe de travail technique sur les plantes ornementales: 9 au 11 septembre 1975 (Hornum - Danemark)

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

- 12 et 13 septembre 1975 (Liège) — Ligue internationale contre la concurrence déloyale — Journées d'étude
- 16 au 19 septembre 1975 (Budapest) — Fédération internationale des musiciens — Comité exécutif
- 17 au 20 septembre 1975 (Londres) — Union des mandataires agréés européens en brevets — Assemblée générale
- 22 au 24 septembre 1975 (Bâle) — Licensing Executives Society (LES) — Conférence internationale
- 1^{er} au 3 octobre 1975 (Berlin) — Association littéraire et artistique internationale — Journées d'étude
- 13 et 14 octobre 1975 (Paris) — Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs — Commission juridique et de législation
- 21 au 23 octobre 1975 (Rijswijk) — Institut international des brevets — Conseil d'administration
- 3 au 12 novembre 1975 (Paris) — Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) — Comité d'experts gouvernementaux sur la double imposition des redevances de droits d'auteur
- 17 novembre au 15 décembre 1975 (Luxembourg) — Secrétariat général du Conseil des ministres des Communautés européennes — Conférence de Luxembourg sur le brevet communautaire
- 17 au 19 décembre 1975 (Rijswijk) — Institut international des brevets — Conseil d'administration
- 25 mai au 1^{er} juin 1976 (Tokyo) — Union internationale des éditeurs — Congrès