

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
Fr.s. 140.—
Fascicule mensuel:
Fr.s. 14.—

100^e année - N^o 9
Septembre 1984

Revue mensuelle de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Sommaire

NOTIFICATIONS

Convention OMPI. Adhésion: Chypre.	295
Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Adhésion: Mali	295
Traité de Budapest (micro-organismes). Acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale: <i>National Collection of Animal Cell Cultures</i> (NCACC).	295

OBTENTIONS VÉGÉTALES

Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Acceptation de l'Acte de 1978: Pays-Bas	297
---	-----

RÉUNIONS DE L'OMPI

Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI)	
I. Groupe de travail sur l'information générale	298
II. Groupe de travail sur les questions spéciales	299
III. Groupe de travail sur la planification	300
IV. Groupe de travail sur l'information en matière de recherche	301
Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle. Groupe de consultants sur la révision du Guide de l'OMPI sur les licences pour les pays en développement	301
OMPI/PNUD. Réunion régionale d'évaluation et de planification des activités de coopération pour le développement de l'OMPI dans le domaine de la propriété industrielle en Asie et dans le Pacifique	303

ÉTUDES GÉNÉRALES

Les fonctions des marques concédées par licence (A. Casado Cerviño)	305
Etude comparative des pratiques suivies en matière de brevets par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique, l'Office européen des brevets et l'Office japonais des brevets (M. Kalikow).	315

CHRONIQUE DES OFFICES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Centenaire du système suédois des brevets et des marques.	329
---	-----

NOUVELLES DES OFFICES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Office européen des brevets, Australie, Inde, Maurice, Mexique	331
--	-----

BIBLIOGRAPHIE	332
-------------------------	-----

CALENDRIER DES RÉUNIONS.	335
----------------------------------	-----

ANNEXE

Statistiques de propriété industrielle pour 1983 (Publication A)

(suite du sommaire au verso)

© OMPI 1984

La reproduction des notes et rapports officiels, des articles ainsi que des traductions de textes législatifs et conventionnels, publiés dans la présente revue, n'est autorisée qu'avec l'accord préalable de l'OMPI.

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Note de l'éditeur

MEXIQUE

Accord portant concession, d'une manière générale, d'une prolongation d'un an, à compter du 29 décembre 1982, pour se conformer aux obligations prévues aux articles 127 et 128 de la Loi sur les inventions et les marques (du 23 novembre 1982) Texte 1-009

Accord portant concession, d'une manière générale, d'une prolongation d'un an, à compter du 29 décembre 1983 (du 16 décembre 1983) Texte 1-010

SUÈDE

Décret concernant les formalités en matière de brevets (N° 838 du 1^{er} décembre 1967, tel que modifié en dernier lieu par le Décret N° 435 du 14 juin 1983) Texte 2-002

Notifications

Convention OMPI

Adhésion

CHYPRE

Le Gouvernement de Chypre a déposé le 26 juillet 1984 son instrument d'adhésion à la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Ladite Convention entrera en vigueur à l'égard de Chypre le 26 octobre 1984.

Notification OMPI N° 129, du 27 juillet 1984.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Adhésion

MALI

Le Gouvernement du Mali a déposé le 19 juillet 1984 son instrument d'adhésion au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington le 19 juin 1970.

Ledit Traité entrera en vigueur à l'égard du Mali le 19 octobre 1984.

Notification PCT N° 45, du 6 août 1984.

Traité de Budapest (micro-organismes)

Acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale

NATIONAL COLLECTION OF ANIMAL CELL CULTURES (NCACC)

La communication écrite suivante, adressée au Directeur général de l'OMPI par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vertu de l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, a été reçue le 2 juillet 1984 et est publiée par le Bureau international de l'OMPI en vertu de l'article 7.2a) dudit Traité:

«J'ai l'honneur de me référer au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, ouvert à la signature à Budapest du 28 avril au 31 décembre 1977. Conformément aux dispositions de l'article 7 dudit Traité, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord désigne la *National Collection of Animal Cell Cultures* (NCACC) comme autorité de dépôt internationale. Le Gouvernement du Royaume-Uni donne l'assurance que la NCACC remplit et continuera de remplir les conditions énumérées à l'article 6.2) du Traité à l'égard des autorités de dépôt internationales. Les renseignements requis au sujet de l'institution de dépôt ainsi désignée figurent ci-après.

»En conséquence, j'ai l'honneur de vous demander d'engager la procédure prévue par le Traité et son Règlement d'exécution à propos de l'acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale par l'institution désignée dans la présente. La NCACC commencera d'accepter les dépôts le 24 juillet 1984 et, conformément à l'article 7.1b) du Traité, elle demande que son statut d'autorité de dépôt internationale prenne effet au 12 juillet 1984*.

»La NCACC fait partie du *Vaccine Research and Production Laboratory* du *Public Health Laboratory Service* (PHLS), *Centre for Applied Microbiology and Research* (CAMR), Porton Down, Salisbury, Wiltshire, SP4 OJG, Angleterre.

»La NCACC dépend du *Public Health Laboratory Service Board* (PHLSB), organisme créé au Royaume-Uni en 1961 par une loi du Parlement**.

»La NCACC occupe un ensemble de laboratoires qui ont été spécifiquement conçus et construits pour abriter une collection de cultures de cellules animales. Ces installations sont séparées du bâtiment principal du CAMR, mais adjacen-

* Note du Bureau international de l'OMPI: conformément à l'article 7.2b) du Traité, le statut d'autorité de dépôt internationale est acquis à compter de la date de publication, dans ce cas le 30 septembre 1984, étant donné que la date indiquée (le 12 juillet 1984) n'est pas postérieure à la date de publication.

** Loi de 1960 sur le *Public Health Laboratory Service*, qui fait maintenant partie intégrante de la Loi de 1977 sur le *National Health Service*, et qui a été modifiée par la Loi de 1979 sur le *Public Health Laboratory Service*.

tes à celui-ci. Cela permet d'avoir recours aux services spécialisés du personnel administratif et technique d'appui du CAMR sans risques pour l'intégrité biologique de la NCACC. Cinq personnes ont été recrutées pour remplir les diverses tâches scientifiques spécialisées nécessaires pour que la NCACC soit exploitée de façon à assurer la viabilité et la non-contamination des dépôts. Il existe un comité scientifique consultatif indépendant (*Scientific Advisory Committee*) composé d'éminents spécialistes des collections de cultures et de la biologie cellulaire. La NCACC accomplit son travail de façon impartiale et objective et sera, aux fins du dépôt prévu par le Traité, à la disposition de tous les déposants aux mêmes conditions.

»La NCACC dispose de toutes les installations nécessaires à la culture des cellules animales, à leur vérification et à leur conservation à long terme. Les cultures sont conservées en règle générale par congélation dans l'azote liquide. Les cultures en rapport avec des brevets sont conservées dans une chambre frigorifique verrouillée et font l'objet de contrôles réguliers. Seul le personnel autorisé y a accès. Pour réduire au minimum les risques de perte, les cultures et les archives sont conservées en double dans un bâtiment séparé de celui qui abrite la collection principale.

»La NCACC est équipée et gérée de façon entièrement conforme aux dispositions de la Loi du Royaume-Uni de 1974 sur la santé et la sécurité du travail et conformément aux recommandations contenues dans le «*Code of Practice for the Prevention of Infection in Clinical Laboratories and Post-Mortem Rooms*» (HMSO 1978), dans la mesure où cela est rationnel et possible.

»La NCACC acceptera en dépôt les lignées de cellules qui peuvent être conservées, sans altération notable ni perte de leurs propriétés, par congélation et stockage à long terme. Une déclaration concernant leur caractère pathogène éventuel pour l'homme ou pour l'animal est requise.

»En ce qui concerne les lignées de cellules visées plus haut, aux paragraphes 6 et 8, la NCACC, conformément au Règlement d'exécution du Traité de Budapest:

- a) examinera la viabilité des lignées de cellules et les conservera;
- b) délivrera un récépissé et des déclarations sur la viabilité selon les prescriptions;
- c) observera les règles fixées en matière de secret; et
- d) remettra des échantillons dans les conditions et conformément à la procédure fixées.

»Au nom de l'institution de dépôt désignée, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément à la règle 6.3.a) du Règlement susmentionné, NCACC exige, avant d'accepter des lignées de cellules en dépôt:

- i) que les lignées de cellules soient déposées sous la forme et dans la quantité qui sont nécessaires afin qu'elle puisse s'acquitter convenablement de ses fonctions en vertu du Règlement d'exécution;
- ii) que soient remplies les formules de dépôt établies par elle aux fins des procédures administratives;
- iii) que la déclaration écrite visée à la règle 6.1.a) ou 6.2.a) soit rédigée en anglais;
- iv) que la taxe de conservation visée à la règle 12.1.a)i) soit payée; et
- v) que le déposant remplisse la formule de demande de la NCACC afin de conclure avec celle-ci un contrat définissant les conditions d'acceptation du dépôt.

»Le *Public Health Laboratory Service Board* perçoit les taxes suivantes:

pour la conservation d'une lignée de cellules conformément aux dispositions du Traité:	600 livres
pour la délivrance d'une déclaration sur la viabilité, dans les cas où la règle 10.2 permet de percevoir une taxe:	30 livres
pour la remise d'un échantillon conformément à la règle 11.2 ou 11.3 :	50 livres

»Toutes les taxes acquittées au Royaume-Uni sont assujetties à la taxe à la valeur ajoutée, au taux en vigueur.

»La langue officielle de la NCACC est l'anglais.»

(Traduction)

[Fin du texte de la communication]

En vertu de l'article 7.2)b) du Traité de Budapest, la *National Collection of Animal Cell Cultures* acquiert le statut d'autorité de dépôt internationale le 30 septembre 1984 (date de la présente publication).

Communication Budapest N° 20 (cette communication a fait l'objet de la notification Budapest N° 40, du 17 juillet 1984).

Obtentions végétales

Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)

Acceptation de l'Acte de 1978

PAYS-BAS

Le Gouvernement des Pays-Bas a déposé le 2 août 1984 son instrument d'acceptation, pour le Royaume en Europe, de l'Acte du 23 octobre 1978 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972.

Ladite Convention internationale telle que révisée en 1978 entrera en vigueur à l'égard des Pays-Bas le 2 septembre 1984.

Notification UPOV N° 31, du 3 août 1984.

Réunions de l'OMPI

Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI)

I. Groupe de travail sur l'information générale

Sixième session
(Genève, 9-13 avril 1984)

NOTE*

Le Groupe de travail du PCPI sur l'information générale (ci-après dénommé «Groupe de travail») a tenu sa sixième session à Genève en avril 1984. Dix-sept Etats et une organisation intergouvernementale membres du Groupe de travail ont participé à cette session, et quatre organisations internationales non gouvernementales y étaient représentées par des observateurs. La liste des participants suit la présente note.

Le Groupe de travail a examiné la norme ST.16 de l'OMPI — Code normalisé pour l'identification des différents types de documents de brevet — et a demandé au Bureau international d'élaborer une annexe révisée et mise à jour de cette norme; il a examiné le texte d'un projet de recommandation concernant les index de noms propres figurant sur les documents de brevet établi par le Bureau international et a demandé à celui-ci d'élaborer un nouveau projet en tenant compte des conclusions formulées dans le cadre de cet examen; il a adopté (sous réserve de l'approbation du PCPI) une présentation normalisée pour l'échange, sous forme déchiffrable par machine, des données bibliographiques, des abrégés et du texte complet des documents de brevet; il a aussi examiné et approuvé, sous réserve de la nouvelle série d'observations attendues, un projet de norme pour l'enregistrement des symboles de la Classification internationale des brevets (CIB) sous forme déchiffrable par machine qui tient compte de certaines modifications apportées à la quatrième édition de la Classification, telles que l'apparition des systèmes hybrides.

Le Groupe de travail a examiné en détail et approuvé les propositions présentées par le Bureau

international en vue d'améliorer les statistiques de propriété industrielle de l'OMPI, de manière à arriver, au moment voulu, à des statistiques améliorées utiles pour l'évaluation de l'incidence des accords internationaux ou régionaux de propriété industrielle; il a aussi examiné une proposition de la République démocratique allemande visant à apporter des modifications à la norme ST.7/E de l'OMPI — Principes directeurs relatifs aux micro-fiches établies par procédé photo-optique.

Enfin, le Groupe de travail a convenu de recommander au PCPI que la norme ST.3 de l'OMPI — Code à deux lettres applicables aux pays, organisations, etc. — soit modifiée de manière à ce que le code «AP» désigne l'Organisation de la propriété industrielle de l'Afrique anglophone (ESARIPO) et que le code INID 84 (Etats contractants désignés selon la Convention sur le brevet européen) prévu dans la norme ST.9 de l'OMPI — Recommandation concernant les données bibliographiques figurant sur les documents de brevet ou s'y rapportant — soit redéfini de sorte que l'ESARIPO puisse l'utiliser pour indiquer sur la page de titre de ses documents de brevet les Etats contractants désignés, à la suite de l'entrée en vigueur, le 25 avril 1984, du Protocole à l'Accord de Lusaka portant création de l'ESARIPO.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats membres

Allemagne (République fédérale d'): H. Hannus. **Autriche**: H. Erber. **Canada**: W. Berdnikoff; C. McDermott. **Danemark**: I.-L. Frisenberg. **Espagne**: A. Gómez García. **Etats-Unis d'Amérique**: G. King. **Finlande**: J. Rainesalo. **France**: M. Verderosa; M. Monka. **Japon**: S. Ono. **Norvège**: P.E. Lillejordet. **Pays-Bas**: S. de Vries. **République démocratique allemande**: H. Konrad. **Royaume-Uni**: T. Saul. **Suède**: J.-O. Hyltner. **Suisse**: M. Leuthold; K. Grünig. **Tchécoslovaquie**: M. Kopca; M. Fortová. **Union soviétique**: A. Alekseev.

II. Organisation membre

Office européen des brevets (OEB): C.J. Jonckheere; H. de Vries.

* Etablie par le Bureau international.

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

III. Organisations observatrices

Centre international de documentation de brevets (INPADOC): G. Quarda. Commission des Communautés européennes (CCE): H. Bank. Fédération internationale de documentation (FID): F. Schweikhardt. Patent Documentation Group (PDG): P. Ochsenbein.

IV. Bureau

Président: I.-L. Frisenberg (Danemark). Vice-présidents: M. Leuthold (Suisse); H. Konrad (République démocratique allemande). Secrétaire: P. Higham (OMPI).

V. Bureau international de l'OMPI

P. Claus (Directeur, Division de l'information et de la classification en matière de brevets); B. Hansson (Chef de la Section de la classification des brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets); P. Higham (Chef de la Section de l'information et de la classification en matière de brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets); R. Blumstengel (Chef de la Section des pays en développement, Division de l'information et de la classification en matière de brevets); G. Negulyaev (Administrateur chargé de l'information en matière de brevets, Section de l'information en matière de brevets).

* * *

II. Groupe de travail sur les questions spéciales

Cinquième session
(Genève, 3-11 mai 1984)

NOTE*

Le Groupe de travail du PCPI sur les questions spéciales (ci-après dénommé «Groupe de travail») a tenu sa cinquième session à Genève en mai 1984. Quatorze Etats et une organisation intergouvernementale membres du Groupe de travail ont participé à cette session, et, sur invitation spéciale du Directeur général, huit organisations y étaient représentées par des observateurs au cours de l'examen du point de l'ordre du jour sur les aides informatiques à la recherche. La liste des participants suit la présente note.

Le Groupe de travail a achevé l'étude des aides informatiques à la recherche en prenant note des démonstrations faites par les observateurs de trois organisations qui n'en avaient pas fait à la deuxième session du Groupe de travail, en septembre 1982; il a donné des directives au Bureau international en vue de l'achèvement de l'inventaire des aides informatiques à la recherche qui sont entière-

ment ou en grande partie consacrées à l'information en matière de brevets; il a convenu de recommander au PCPI, d'une part, que le Bureau international examine avec les serveurs ou vendeurs de ces systèmes les moyens permettant de mieux coordonner et uniformiser les systèmes en ligne disponibles et, d'autre part, que certaines mesures soient prises pour favoriser l'accès des pays en développement à la recherche en ligne de l'information en matière de brevets et les aider à utiliser ces systèmes.

Le Groupe de travail a examiné une étude faite par l'INPADOC sur l'extension du système CAPRI (gestion sur ordinateur des documents de brevet reclassés selon la CIB) aux documents de brevet publiés depuis 1973 et a prié le Bureau international d'obtenir de l'INPADOC une étude légèrement modifiée; il a approuvé une nouvelle version des instructions pour la révision de la CIB qui seront publiées dans le *Manuel de l'OMPI sur l'information et la documentation en matière de brevets*; il a aussi procédé à un examen préliminaire des réponses reçues à une circulaire diffusée récemment par l'OMPI à propos de la poursuite du *JOPAL (Journal of Patent-Associated Literature)* de l'OMPI et a adopté le texte final du «Manuel d'introduction à la CIB».

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats membres

Allemagne (République fédérale d'): W. Weiss. Australie: N. Young. Autriche: F. Sohs. Brésil: G.R. Coaracy; A.R. de Holanda Cavalcanti. Canada: J.H.A. Gariépy; G.K. Guzzo. Danemark: H.I. Rasmussen. Espagne: A. Gómez García. Etats-Unis d'Amérique: W.S. Lawson; T.F. Lomont. France: I. Savignon; A. de Pastors. Japon: K. Yokoi; S. Ono. Royaume-Uni: V.S. Dodd. Suède: L.G. Björklund; K. Bergström. Suisse: E. Caussignac; R. Egli. Union soviétique: V. Kukolev; V. Morenko.

II. Organisation membre

Office européen des brevets (OEB): A. Vandecasteele; R. Baré; C. Jonckheere; H.J. Schrijvers.

III. Organisations observatrices

Chemical Abstracts Service: A. Messmore; M.C. Jérôme. Derwent Publication Ltd: A.M. Brooks; P. Dixon. INPADOC: G.A. Rubitschka. Japan Institute of Invention and Innovation (JIJI): K. Ohashi. Japan Patent Information Center (JAPATIC): H. Uchizama; N. Tamai; J. Ochiai. Mead Data Central Corporation: A.F. Sharp. Pergamon International Information Corporation: P.J. Terragno. Télésystèmes-Darc: B. Drobycz.

* Etablie par le Bureau international.

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

IV. Bureau

Président: W.S. Lawson (Etats-Unis d'Amérique). *Vice-présidents*: F. Sohs (Autriche); A. de Pastors (France). *Secrétaire*: P. Higham (OMPI).

V. Bureau international de l'OMPI

L.E. Kostikov (*Vice-directeur général*); P. Claus (*Directeur, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*); B. Hansson (*Chef de la Section de la classification des brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*); P. Higham (*Chef de la Section de l'information en matière de brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*).

* * *

III. Groupe de travail sur la planification

Treizième session
(Genève, 3-11 mai 1984)

NOTE*

Le Groupe de travail du PCPI sur la planification (ci-après dénommé «Groupe de planification») a tenu sa treizième session à Genève en mai 1984. Treize Etats et une organisation intergouvernementale membres du Groupe de planification ont participé à cette session. La liste des participants suit la présente note.

Le Groupe de planification a décidé de recommander au PCPI de confier au Groupe de travail sur l'information générale la tâche d'étudier, en deux étapes, la question de l'acceptation réciproque des documents de priorité sur microfiche: ce Groupe de travail devra tout d'abord examiner les différents supports utilisables pour les documents de priorité (papier, microformats, par exemple) et étudier le coût de chaque solution envisageable; le Groupe de planification devra ensuite examiner les conclusions du Groupe de travail avant de formuler des recommandations sur les travaux complémentaires à effectuer à propos de cette question.

En ce qui concerne le dépôt de demandes de brevet sous forme déchiffirable par machine, le Groupe de planification a décidé, compte tenu des activités en cours à l'OEB, que les travaux entrepris dans ce domaine par des organes du PCPI devront être suspendus dans l'attente des résultats de ces activités.

Le Groupe de planification a examiné une proposition sur la définition, à l'échelon international, d'un programme pour l'élaboration de systèmes hybrides — c'est-à-dire de systèmes de recherche

dans lesquels les termes d'indexation sont complétés par des termes de classement — et a décidé de recommander au PCPI de reformuler l'une des tâches du programme 1984-1985 afin de préciser qu'une partie de la proposition sera reprise dans la tâche en question. Il a aussi décidé de recommander qu'une proposition détaillée sur les moyens de réduire le volume des dossiers de recherche soit inscrite au programme du PCPI pour l'exercice biennal en cours (1984-1985) et que cette proposition soit du ressort du Groupe de travail sur les questions spéciales. Il a invité ses membres à présenter des observations sur une proposition relative au perfectionnement des systèmes hybrides.

Le Groupe de planification a recommandé au PCPI d'adopter une procédure de travail modifiée; il a aussi recommandé une révision du programme du PCPI pour l'exercice biennal 1984-1985 en ce qui concerne certaines demandes de révision de la CIB et l'adjonction à ce programme de tâches portant sur la normalisation des gazettes officielles et autres bulletins de brevets comportant des annonces, par exemple les recueils d'abrévés, et les principes directeurs pour la publication des index annuels publiés périodiquement par les offices de propriété industrielle.

Enfin, le Groupe de planification a commencé d'examiner une proposition relative au concours que pourrait apporter l'OMPI aux offices qui élaborent des traductions des éditions nouvelles de la CIB afin de leur permettre d'établir rapidement des traductions exactes des textes authentiques, et a pris des dispositions en vue de la fourniture de renseignements et d'observations supplémentaires.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats membres

Allemagne (République fédérale d'): W. Weiss. **Australie**: N. Young. **Autriche**: F. Sohs. **Brésil**: G.R. Coaracy; A.R. de Holanda Cavalcanti. **Canada**: J.H.A. Gariépy; G.K. Guzzo. **Espagne**: A. Gómez Garcia. **Etats-Unis d'Amérique**: W.S. Lawson; T.F. Lomont. **France**: A. de Pastors. **Japon**: K. Yokoi; S. Ono. **Royaume-Uni**: V.A. Dodd. **Suède**: L.G. Björklund; K. Bergström. **Suisse**: E. Caussignac. **Union soviétique**: V. Kukolev; V. Morenko.

II. Etat observateur

Danemark: H.I. Rasmussen.

III. Organisation membre

Office européen des brevets (OEB): A. Vandecasteele; R. Baré.

* Etablie par le Bureau international.

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

IV. Bureau

Président: W.S. Lawson (Etats-Unis d'Amérique). *Vice-présidents:* F. Sohs (Autriche); A. de Pastors (France). *Secrétaire:* P. Claus (OMPI).

V. Bureau international de l'OMPI

L.E. Kostikov (*Vice-directeur général*); P. Claus (*Directeur, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*); B. Hansson (*Chef de la Section de la classification des brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*); P. Higham (*Chef de la Section de l'information en matière de brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*).

* * *

IV. Groupe de travail sur l'information en matière de recherche

Douzième session
(Genève, 14-25 mai 1984)

NOTE*

Le Groupe de travail du PCPI sur l'information en matière de recherche (ci-après dénommé «Groupe de travail») a tenu sa douzième session à Genève en mai 1984. Quatorze Etats et une organisation intergouvernementale membres du Groupe de travail ont participé à cette session. La liste des participants suit la présente note.

Les points suivants ont été examinés:

Projets de révision de la CIB reportés du programme de 1983. Le Groupe de travail a examiné 25 projets de révision de la CIB reportés du programme de 1983 et a terminé l'examen de 13 d'entre eux. Il a adopté, en une langue, des modifications touchant huit sous-classes.

Projets de révision de la CIB inscrits au programme de 1984-1985. Le Groupe de travail a examiné 46 des autres projets de révision de la CIB inscrits au programme de 1984-1985 et a terminé l'examen de 14 d'entre eux. Il a adopté, en une langue, des modifications touchant 38 sous-classes, parmi lesquelles la sous-classe B 41 J, relative aux mécanismes d'impression sélectifs, qui a été assez largement révisée.

Révision des principes directeurs pour l'aménagement des dossiers de recherche fondés sur la CIB. Le Groupe de travail a approuvé un texte révisé des principes directeurs relatifs à l'aménagement des dossiers de recherche fondés sur la CIB, qui correspondra maintenant à la quatrième édition de la CIB

dont la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1985.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats membres

Allemagne (République fédérale d'): K. Molewski; H. Brem; W. Höfer; E. Mority; W. Anders. **Brésil**: S.M. Fernandes Serpa; C.R. da Costa. **Danemark**: H.J. Petersen. **Espagne**: J.D. Vila Robert. **Etats-Unis d'Amérique**: P. Sullivan; R. Johnson. **Finlande**: H.I. Lommi. **France**: M. Lyon; P. Viala; L. Hornik; M. Lave. **Japon**: K. Yokoi; S. Ono. **Norvège**: O. Os. **République démocratique allemande**: H. Konrad. **Royaume-Uni**: G. Lindsey; P. Redding. **Suède**: J. von Döbeln. **Suisse**: E. Caussignac; J. Borloz. **Union soviétique**: M. Makarov.

II. Organisation membre

Office européen des brevets (OEB): E. de Bundel; F. Borms; R.P. Espeel; J.F.C. Atkins; H. Schrijvers.

III. Bureau

Président: E. de Bundel (OEB). *Vice-président:* P. Sullivan (Etats-Unis d'Amérique). *Secrétaire:* B. Hansson (OMPI).

IV. Bureau international de l'OMPI

L.E. Kostikov (*Vice-directeur général*); B. Hansson (*Chef de la Section de la classification des brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*); A. Sagarminaga (*Administrateur principal chargé de la classification en matière de brevets, Section de la classification des brevets*); A. Nakamura (*Administrateur principal chargé de la classification en matière de brevets, Section de la classification des brevets*).

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

Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle

Groupe de consultants sur la révision du Guide de l'OMPI sur les licences pour les pays en développement

(Genève, 18-22 juin 1984)

NOTE*

Le Groupe de consultants sur la révision du Guide de l'OMPI sur les licences pour les pays en développement (ci-après dénommés respectivement

* Etablie par le Bureau international.

* Etablie par le Bureau international.

le «Groupe de consultants» et le «Guide») s'est réuni à Genève du 18 au 22 juin 1984.

Cette réunion avait été convoquée par le Directeur général de l'OMPI conformément à une recommandation émise en juin 1976 par le Groupe de travail pour l'élaboration de directives concernant les accords de licence en matière de propriété industrielle dans les pays en développement, dont le Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle avait pris note, en l'approuvant, à sa session de 1976. Cette réunion avait pour objet d'examiner et d'évaluer le Guide en vue d'en publier une édition révisée compte tenu des enseignements tirés de son utilisation dans les pays en développement et de l'évolution des conditions d'élaboration et de négociation des accords de licence et de transfert de techniques dans le domaine de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne les brevets, les marques et le savoir-faire.

Le Groupe de consultants était composé de 14 personnes choisies par le Directeur général de l'OMPI ou désignées, sur son invitation, par des gouvernements et des organisations internationales. Parmi les participants, 10 venaient d'Allemagne (République fédérale d'), du Chili, de Chine, des Etats-Unis d'Amérique, d'Indonésie, du Koweït, d'Union soviétique et de Zambie; les quatre autres avaient été désignés par une organisation intergouvernementale (le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé) et par deux organisations internationales non gouvernementales (l'Association des négociateurs-conseils en propriété industrielle (LITCA) et la Licensing Executives Society (International) (LES)). La liste des participants suit la présente note.

L'actuelle et première édition du Guide publié par l'OMPI est parue en 1977. Elle était fondée sur un projet élaboré par le Bureau international, qui avait été examiné par le Groupe de travail précité et révisé avec le concours de consultants. Le Guide a pour objet d'apporter une aide pratique concernant les aspects juridiques de la négociation et de l'élaboration de licences de propriété industrielle et d'accords de transfert de techniques adaptés aux besoins des pays en développement. Il a été publié en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en japonais et en portugais.

Le Guide est essentiellement destiné à tous ceux qui, dans les pays en développement, s'intéressent à l'obtention de licences et à l'acquisition de techniques. Il a pour but d'aider les intéressés à cerner les problèmes juridiques qui peuvent se poser pendant la négociation et l'élaboration de licences de propriété industrielle ou d'accords de transfert de techniques, de leur signaler les solutions possibles et de leur indiquer les lignes de conduite qui paraissent le mieux servir leurs intérêts.

Le Guide s'adresse aussi aux fonctionnaires des pays en développement qui, dans le cadre de l'application des lois régissant la circulation des techniques, les investissements étrangers et le contrôle des changes, sont amenés à examiner les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques et à conseiller les preneurs de licences ou les acquéreurs de techniques qui sont sur le point de conclure de tels accords. A l'aide des renseignements fournis dans le Guide, ces fonctionnaires peuvent appeler l'attention des intéressés sur certains problèmes qui peuvent avoir été négligés au cours de la négociation ou de l'élaboration de la licence ou de l'accord, ou recommander une solution plus indiquée que celle qui a été choisie.

Depuis sa publication en 1977, le Guide a été utilisé comme base d'enseignement théorique, complétée par des études de cas concrets de contrats de licences et des exercices de négociation simulée, dans une douzaine de cours de formation et journées d'étude organisés par l'OMPI au niveau national ou régional à l'intention de ressortissants de pays en développement.

Le Groupe de consultants a procédé à un échange de vues de caractère général sur l'objet et l'utilisation du Guide avant d'examiner le contenu proprement dit de cette publication. Au cours de ce débat, le Groupe de consultants a félicité le Bureau international de la qualité de l'analyse présentée dans le Guide qui lui a paru se signaler notamment par une présentation logique des problèmes juridiques que posent, dans les pays en développement, l'élaboration et la négociation d'accords touchant aux droits de propriété industrielle et de transactions en matière de transfert de techniques, par une prise en compte généralement équitable de toutes les solutions envisageables pour résoudre ces problèmes, ainsi que par le souci d'exposer les moyens pratiques de donner effet à ces solutions et les incidences que le choix de telle ou telle d'entre elles peut avoir pour les parties à l'accord de transfert de techniques.

Le Groupe de consultants a estimé que le Bureau international devrait s'attacher à faire en sorte que le Guide soit davantage utilisé. A cet effet, il a suggéré que le Bureau international organise davantage de journées d'étude sur le thème des licences et des accords de transfert de techniques et qu'il s'applique à faire mieux connaître le Guide et à favoriser sa diffusion dans les pays en développement.

Le Groupe de consultants a procédé à un examen approfondi du contenu du Guide et a fait plusieurs suggestions en vue de son amélioration. Ces suggestions — dont certaines, de caractère général, portent sur l'ensemble du Guide, et d'autres visent plus spécialement certaines parties ou sections de cet ouvrage — seront prises en compte par

le Bureau international pour élaborer la version révisée du Guide. Il est prévu que la nouvelle édition soit d'abord publiée par le Bureau international en une ou deux langues; elle paraîtra par la suite en d'autres langues.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Consultants

A.J. Abboushi (*Koweït*); O. Agüero Wood (*Chili*); A. Dyer (*Pays-Bas*); R. Ernst (*République fédérale d'Allemagne*); J. Wehr (*République fédérale d'Allemagne*); I. Gambiro (*Indonésie*); J.N. Hazelwood (*Etats-Unis d'Amérique*); Liu Shaoshan (*Chine*); Wang Zhengfa (*Chine*); F. Pombo (*Espagne*); E. Triana (*Espagne*); V.N. Roslov (*Union soviétique*); A. Wochinger (*Autriche*); A.R. Zikonda (*Zambie*).

II. Bureau international de l'OMPI

G.A. Ledakis (*Conseiller juridique*); E. Rubio (*Administrateur de programme, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec l'Amérique latine et les Caraïbes*); V. Yossifov (*Administrateur de programme, Section du droit de la propriété industrielle, Division de la propriété industrielle*).

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

OMPI/PNUD

Réunion régionale d'évaluation et de planification des activités de coopération pour le développement de l'OMPI dans le domaine de la propriété industrielle en Asie et dans le Pacifique

(Pattaya, 25-28 juin 1984)

NOTE*

La Réunion régionale d'évaluation et de planification de l'OMPI consacrée aux activités de coopération pour le développement dans le domaine de la propriété industrielle menées en Asie et dans le Pacifique s'est tenue du 25 au 28 juin 1984 à Pattaya (Thaïlande) avec la collaboration du Ministère du

commerce thaïlandais et l'aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Cinquante et une personnes représentant 19 pays en développement de la région, sept pays industrialisés et trois organisations intergouvernementales, ont participé à la Réunion. Les pays en développement étaient les suivants: Bhoutan, Chine, Fidji, Inde, Indonésie, Iran, Laos, Malaisie, Népal, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, Samoa, Sri Lanka, Thaïlande, Tonga, Vanuatu, Viet Nam; les pays industrialisés étaient les suivants: Allemagne (République fédérale d'), Australie, Etats-Unis d'Amérique, France, Japon, Suède, Union soviétique; les trois organisations intergouvernementales étaient le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) et l'Office européen des brevets (OEB). La liste des participants suit la présente note.

Au début de la Réunion, MM. Prayoon Chindasilpa, Vice-ministre du commerce de la Thaïlande, Arpad Bogsch, Directeur général de l'OMPI, et Winston Prattley, Représentant régional du PNUD en Thaïlande, se sont adressés aux participants.

M. Chare Chutharatkul, Directeur général de l'enregistrement commercial au Ministère du commerce de la Thaïlande, a été élu président de la Réunion.

L'objectif principal de cette Réunion était d'évaluer, à mi-parcours, les activités menées jusqu'à présent et de prévoir, pour la deuxième moitié de la période quinquennale et au-delà, les activités à entreprendre dans le cadre du programme de coopération pour le développement de l'OMPI et du projet régional intitulé «Création et renforcement de systèmes de propriété industrielle en Asie et dans le Pacifique» financé par le PNUD pour la période 1982-1986. Les débats se sont déroulés sur la base d'un document de plus de 100 pages rédigé par l'OMPI.

Des représentants des pays industrialisés et d'une organisation de la propriété industrielle ont informé les participants des résultats et des projets de leurs offices de propriété industrielle en matière d'automatisation des procédures administratives et ont donné des renseignements supplémentaires et formulé des suggestions en relation avec le thème de la Réunion.

Tous les représentants des pays en développement ont informé les participants à la Réunion de l'état actuel de la protection assurée dans leur pays respectif en matière de propriété industrielle. Beaucoup ont aussi fait des observations sur le document de l'OMPI et ont émis des souhaits et des propositions. Ils ont constaté que le projet régional avait joué un rôle catalyseur important en stimulant, sur le plan national, les activités touchant à la

* Etablie par le Bureau international.

propriété industrielle et qu'il devrait continuer à compléter les efforts qu'il est prévu de déployer au niveau national durant le prochain cycle de programmation multinational, compte tenu en particulier des difficultés rencontrées lorsqu'il s'agit d'obtenir des fonds sur la base des chiffres indicatifs de planification (CIP) nationaux pour des projets de propriété industrielle.

La plupart des participants ont marqué leur satisfaction à l'égard des résultats obtenus au cours des 36 derniers mois dans le cadre du projet et de ce qu'il est prévu de faire durant la deuxième moitié de la période couverte par le projet et au-delà.

Pour les activités futures, les participants ont notamment suggéré: qu'une réunion d'évaluation et de planification analogue ait lieu en 1986; que l'OMPI continue de publier le bulletin intitulé: *Industrial Property in Asia and the Pacific*; qu'il soit fait appel à des experts de pays en développement de la région pour des missions consultatives; que l'OMPI élabore un programme de formation individuelle et de groupe de trois à cinq ans, qui tiendrait compte des besoins nationaux et des besoins communs aux différents pays, et dans le cadre duquel la formation serait dispensée à l'intérieur et à l'extérieur de la région; que des ressources plus importantes soient consacrées à la promotion d'activités inventives et innovatrices, y compris en faveur de la formation dispensée à l'École des inventeurs des Philippines pour l'Asie et le Pacifique et du renforcement des institutions; que des dispositions soient prises pour renforcer les systèmes d'information en matière de brevets dans la région; que la Thaïlande donne la possibilité à d'autres pays en développement de la région, par l'intermédiaire de l'OMPI, d'utiliser, moyennant quelques adaptations, son nouveau système informatisé pour les marques et que l'Australie et l'OMPI coopèrent avec la Thaïlande afin de mettre ce système en œuvre dans ces pays; que l'on aide davantage les pays du Pacifique Sud et les pays les moins avancés en ce qui concerne les aspects de la propriété industrielle correspondant à leurs besoins en matière de développement; que des ressources plus importantes soient consacrées à des séminaires sur la concession de licences de propriété industrielle et le paiement des redevances; que, vu l'étendue et le volume des activités menées dans le cadre du programme de coopération pour le développement de l'OMPI en faveur de la région et le nombre de pays participant à ce programme, le personnel de cette Organisation affecté à ce programme soit renforcé.

En conclusion, les participants à la Réunion ont notamment insisté sur la nécessité de préserver le côté souple du projet de sorte que les besoins des pays, pris individuellement ou dans leur ensemble, puissent être satisfaits; ils ont instamment demandé à l'OMPI et au PNUD de continuer de faire preuve

de célérité dans l'exécution du projet; ils ont approuvé les propositions formulées à propos du programme pour la période allant de juin 1984 à décembre 1986 ainsi que les plans établis pour la période 1987-1991, à condition que les hypothèses de travail demeurent valables; enfin, ils ont exprimé l'espoir que l'OMPI, le PNUD et les pays industrialisés intéressés maintiennent leurs contributions, à défaut de les accroître.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Représentants gouvernementaux des pays en développement de la région

Bhoutan: T. Tinlay. **Chine:** Daole Xu; Qun Wu; Jei Li. **Fidji:** G.M. Fong; P. SE Taganekurukuru. **Inde:** P.R. Chandran; S. Kumar. **Indonésie:** S. Suradimadja; A.B. Rikin. **Iran:** A. Hashemi; S.M. Mostafavi Tafreshi. **Laos:** L. Phetsavan; B.L. Sisouvanh. **Malaisie:** Y.H. Chan; N. Abidin. **Népal:** M.S. Shrestha; C. Thapa. **Pakistan:** G.M. Samdani; M. Zafar. **Papouasie-Nouvelle-Guinée:** N. Mohanty; G. Araga. **Philippines:** F.A. Adriano; C.C. Sandiego. **République de Corée:** Tae Chang Choi. **Samoa:** T. Malifa; P. Asera. **Sri Lanka:** B.W. Senarath Dissanayake; K. Jayasinghe. **Thaïlande:** C. Chutharatkul; B. Simaskul; T. Boonkong; V. Arerasd. **Tonga:** W.A. Holo; E.U. Tuita. **Vanuatu:** V. Duffy; T. Tarip. **Viet Nam:** K. Ngô Din; Tran Dung Tien.

II. Représentants officiels de pays industrialisés

Allemagne (République fédérale d'): F.P. Gœbel. **Australie:** P.A. Smith. **Etats-Unis d'Amérique:** D.J. Quigg. **France:** G. de Maistre. **Japon:** M. Iwade. **Suède:** I. Schalin. **Union soviétique:** B.B. Nikolayev.

III. Organisations intergouvernementales

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD): W. Prattlez; D.M. Thorup; G. Mazzone. **Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CE-SAP):** P. Strunk. **Office européen des brevets (OEB):** H. Meylaerts.

IV. Bureau international de l'OMPI

A. Bogsch (*Directeur général*); L. Kadirgamar (*Directeur, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec l'Asie et le Pacifique*); M. Qayoom (*Administrateur principal chargé de programme, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec l'Asie et le Pacifique*); G. Yu (*Administrateur principal chargé de programme, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec l'Asie et le Pacifique*).

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

Etudes générales

Les fonctions des marques conçédées par licence

A. CASADO CERVIÑO*

I. Introduction

Point n'est besoin de souligner l'importance que revêt aujourd'hui la licence de marque, que ce soit sous sa forme la plus simple ou en tant qu'accord de franchise¹. Il s'agit d'un contrat en vertu duquel le propriétaire de la marque (donneur de licence), tout en conservant la propriété de celle-ci, autorise un tiers (preneur de licence), qui peut être une personne physique ou morale, à l'utiliser². C'est là un instrument indispensable pour toute entreprise désireuse d'élargir rapidement son influence économique sans se fonder nécessairement sur sa propre capacité d'investissement³, surtout si

l'on songe aux difficultés qu'une entreprise, quelle que soit sa taille, peut rencontrer pour réunir à cette fin suffisamment de capitaux. C'est pourquoi la licence de marque est un des éléments du droit de la propriété industrielle auquel il est fait de plus en plus largement appel et qui joue aujourd'hui un rôle important dans le système économique moderne⁴.

Ainsi, ce qui caractérise la licence, c'est qu'elle permet l'exercice d'un droit exclusif, comme l'est celui de l'utilisation d'une marque, par une personne autre que son titulaire. Le preneur de licence aura la faculté d'utiliser la marque dont la propriété restera, toutefois, celle du donneur de licence. Et c'est là, précisément, la différence essentielle qui existe entre la licence et la cession, celle-ci impliquant un véritable transfert de la propriété de la marque du cédant au cessionnaire⁵. La licence a pour principal effet d'éviter que le donneur de licence puisse s'opposer à l'utilisation de la marque par le preneur de licence dès lors que ses droits ne sont pas usurpés⁶. Néanmoins, tel n'est pas le seul résultat de la concession d'une licence. Comme l'a pertinemment signalé Gómez Segade⁷ dans la doctrine espagnole, à cet effet négatif s'associe un autre effet, positif cette fois, à savoir: le donneur autorise le preneur de licence à utiliser la marque, il lui confère un droit positif d'utilisation.

Néanmoins, aujourd'hui comme hier, la licence de marque n'est pas chose aisément acceptée. En effet, on peut objecter que, la concession d'une licence rendant possible l'utilisation de la marque par diverses personnes, il peut être difficile d'affirmer que celle-ci continue de remplir ses fonctions, notamment qu'elle permet d'identifier une source ou entreprise unique. Ainsi, pour les tenants de cette opinion, le signe qui constitue la marque indi-

* Chef du Service des relations internationales du Registre espagnol de la propriété industrielle à Madrid.

¹ Sur le thème de la licence de marque en général, on peut voir, en droit européen: Chavanne et Burst, *Droit de la propriété industrielle (2^e édition)*, Paris, 1980, pp. 466 ss.; Ascarelli, *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*, traduction de Verdera et Suárez-Llanos, Barcelone, 1970, pp. 349 ss.; Saint-Gal, *Protection et défense des marques de fabrique, de commerce ou de service*, Paris, 1972; Gaspar, Florent, «La licence de marque», *Revue de droit intellectuel, L'Ingénieur-Conseil*, 1972, pp. 189 ss.; Troller, *Précis du droit de la propriété immatérielle*, Bâle, 1978, pp. 161 ss.; White et Jacob, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (10^e édition)*, Londres, 1972, par. 13-30, pp. 270 ss.; et en droit des Etats-Unis d'Amérique: McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition*, New York, 1973, vol. 1, par. 18:13, pp. 631 ss.; Gilson, *Trademark Protection and Practice*, New York, 1974/1982, vol. 1, par. 6.01, pp. 6-2 ss.; Callmann, *The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, Illinois, 1981, vol. 3, par. 78.2, pp. 452 ss.; Vandenburg, *Trademark Law and Procedure (2^e édition)*, New York, 1968/1973, par. 7.31, pp. 243 ss. L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) contribue de façon positive à la connaissance et à la diffusion de cet élément concret de la propriété industrielle au travers de ses nombreuses publications. Il suffit de signaler, à titre purement indicatif, le *Guide sur les licences pour les pays en développement*, Genève, 1977 et, plus récemment, l'étude intitulée *Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur*, Genève, 1983, pp. 31 ss.

² Des définitions analogues ont été adoptées par les auteurs espagnols qui ont étudié les contrats de licence relatifs aux divers objets de propriété industrielle. Voir, Fernández-Novoa, *Las Funciones de la Marca, 5 Actas de Derecho Industrial (ADI) 46 (1978)*; Gómez Segade, «Licencias Obligatorias e Inventiones Farmacéuticas», *La Protección Jurídica de las Inventiones y la Industria Químico-Farmacéutica*, Madrid, 1974, p. 341 pour la licence de brevet, et l'article du même auteur, intitulé «Algunos Aspectos de la Licencia de Know-How» 7 ADI 214-215 (1981) pour la licence de savoir-faire.

³ La licence de marque suppose un mécanisme approprié pour que les petites et moyennes entreprises puissent élargir leurs perspectives sur le marché et arriver à concurrencer les grandes sociétés.

⁴ Voir l'article intitulé «Trademark Licensing: The Problem of Adequate Control», *Duke Law Journal* 875 (1968).

⁵ On peut trouver la liste des principales différences pratiques existant entre la licence et la cession dans McCarthy, *op. cit.*, vol. 1, par. 18:14, p. 634.

⁶ Concernant les facultés positives (droit exclusif) et négatives (droit d'opposition) dont jouissent les propriétaires de signes distinctifs et, en général, les titulaires de droits de propriété industrielle, et leur signification dans l'ordre juridique espagnol, voir Fernández-Novoa, «La Inclusión de los Derechos de Propiedad Industrial Dentro de la Transferencia de Tecnología», *Seminario Sobre Adquisición de Tecnología Extranjera*, Bilbao, 1975, pp. 143-144; Botana-Agra, «Notas Sobre la Protección del Nombre Comercial Adquirido Por Mero Uso», 7 ADI 229-230 (1981).

⁷ Voir Gómez Segade, *Licencias Obligatorias ...*, *op. cit.*, p. 343.

que alors non pas une seule origine, mais une pluralité d'origines; de ce fait, la marque cesse de remplir sa fonction primordiale, les consommateurs sont induits en erreur quant à la provenance des produits ou des services qu'elle distingue, et elle tombe donc en déchéance.

Ces critiques seraient pertinentes si le propriétaire de la marque se limitait à autoriser des tiers (preneurs de licence) à l'utiliser, en échange d'une contre-prestation, sans adopter ni appliquer à leur égard aucune mesure de contrôle. Or, l'exercice effectif et périodique d'un certain contrôle⁸ constitue un élément nouveau dont il est nécessaire d'analyser la portée et les conséquences. C'est pourquoi, après quelques brèves considérations sur la nécessité du contrôle, nous examinerons son incidence sur les fonctions de la marque concédée par licence et, plus concrètement, nous verrons si, grâce au contrôle exercé par le donneur de licence, la marque continue de remplir les fonctions qui sont les siennes.

II. La nécessité du contrôle

A. L'importance du contrôle

Dès lors que diverses personnes utilisent une même marque, parallèlement et pour distinguer des produits ou services essentiellement identiques qui sont distribués dans les mêmes zones commerciales, il doit y avoir une certaine interdépendance entre les utilisateurs de la marque. Cette interdépendance peut se concrétiser par diverses mesures, visant, en tout cas, à établir une certaine corrélation ou un certain rapport entre le donneur et le preneur de licence. Parmi ces mesures, il convient de souligner le contrôle exercé sur ce dernier par le véritable propriétaire de la marque. Ainsi, ce contrôle se présente comme un mécanisme que le donneur de licence peut utiliser pour surveiller l'utilisation de la marque par le preneur de licence. Il apparaît donc comme l'un des instruments — le principal — dont dispose le donneur de licence pour garantir aux consommateurs que les produits ou services distingués par la marque ainsi concédée conservent la nature et la qualité que le public associe à la marque en question. Le contrôle constitue donc une garantie d'authenticité, de sorte que, bien qu'il ne s'agisse pas là de la seule condition requise pour assurer la validité de la licence de marque, c'en est toutefois la pierre angulaire.

⁸ S'agissant des diverses mesures de contrôle généralement adoptées par les donneurs de licence et de leur évaluation, on peut voir Casado Cerviño, *La Licencia de Marca en el Derecho Norteamericano: El Requisito del Control*, thèse inédite, Saint-Jacques-de-Compostelle, 1983.

⁹ L'existence du contrôle est le problème juridique le plus important que posent les licences de marques. Voir, en droit

Pour les raisons indiquées, la législation de certains pays ou groupes de pays⁹ impose expressément aux donneurs de licences l'obligation d'exercer un contrôle. Tel est le cas, notamment, de celle des Etats-Unis d'Amérique. C'est à la jurisprudence de ce pays que revient le mérite d'en avoir fait une condition essentielle de la validité de la licence¹⁰. Et ce principe jurisprudentiel a été ultérieurement consacré dans les articles 5 et 45 de la Loi fédérale de 1946 sur les marques (Loi Lanham). Ce dernier article dispose que

«l'expression 'société apparentée' (*related company*) désigne toute personne qui contrôle légitimement le titulaire de l'enregistrement ou le déposant, ou toute personne qui est contrôlée par ces derniers, en ce qui concerne la nature et la qualité des produits ou des services en relation avec lesquels la marque est utilisée.»

Ni la doctrine ni la jurisprudence ne mettent aujourd'hui en doute le fait que la licence de marque est régie par la Loi Lanham et que le contrôle est une condition essentielle de sa validité¹¹.

Contrairement à la législation des Etats-Unis d'Amérique, la législation espagnole sur les marques ne comporte aucune règle imposant expressément au donneur de licence l'obligation d'exercer un contrôle sur le preneur. En effet, quand bien même la possibilité de concéder une licence de marque découle tant des articles 31 et suivants du Code de la propriété industrielle, qui régissent le libre transfert des droits de propriété industrielle par tous les moyens reconnus en droit, que du dernier alinéa de l'article 11 dudit Code, qui mentionne, en termes impropres, l'hypothèse d'une licence de marque territorialement limitée, aucune de ces dispositions ne fixe le régime juridique applicable aux licences¹². Et, plus grave encore, cette lacune du

communautaire, l'article 21 de la proposition de règlement sur la marque communautaire, *Journal officiel des Communautés européennes (JOCE)* C351, du 31 décembre 1980; en droit des Etats-Unis d'Amérique, les articles 5 et 45 de la Loi Lanham (Loi sur les marques de 1946, modifiée en dernier lieu en 1982 (*Lois et traités de propriété industrielle, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE* — Texte 3-001)); en droit anglais, l'article 28 de la Loi de 1938 sur les marques (*La Propriété industrielle*, 1938, pp. 178 ss.).

¹⁰ Parmi les décisions rendues par les tribunaux des Etats-Unis d'Amérique, dans lesquelles a été reconnue pour la première fois la validité de la licence de marque contrôlée, il convient de signaler plusieurs affaires faisant intervenir la Société Coca-Cola (*Coca-Cola Co. v. Bennett*, 238 F. 513 (8^e cir., 1916); *Coca-Cola Bottling Co. v. Coca-Cola Co.*, 269 F. 796 (DC 1920); *Coca-Cola Co. v. J.G. Butler & Sons*, 29 F. 224 (DC Ark. 1916)), ainsi que les affaires *B.B. & Knight, Inc. v. W.L. Milner & Co.*, 283 F. 816 (DC Ohio 1922) et *Smith v. Dental Products Co.* 60 U.S.P.Q. 260 (7^e cir. 1944).

¹¹ Voir Gilson, vol. 1, par. 6.01(5), pp. 6-8; Callmann, vol. 1, par. 22.2, p. 789; McCarthy, vol. 1, par. 18:14, p. 633. Parmi les décisions rendues, il convient de citer notamment celles relatives aux affaires *Haymaker Sports, Inc. v. Turian*, 198 U.S.P.Q. 610, 613 (C.C.P.A. 1978) et *Turner v. H M H Publishing Co. Inc.*, 380 F.2d 224, 229 (5^e cir. 1967).

¹² Voir à ce propos Díaz Velasco, «*Régimen y Disolución de la Copropiedad de Marcas*», *Revista de la Propiedad Industrial*, 1953, pp. 507-508; Baylos Corroza, *Tratado de Derecho Industrial*, Madrid, 1978, p. 679; Montero Palacios, *Propiedad Industrial: Comentarios a la Ley y a la Jurisprudencia*, Madrid, 1961, pp. 13 ss.

droit n'a pas été comblée comme il semblerait logique qu'elle l'eût été par la jurisprudence en la matière. En effet, le tribunal suprême n'a eu que de rares occasions d'aborder les problèmes que posent les licences de marques et il n'en a d'ailleurs pas tiré parti¹³. C'est pourquoi, comme nous l'avons déjà dit ailleurs, la licence de marque est en droit espagnol un contrat atypique et innomé¹⁴ que la doctrine industrialiste la plus ancienne qualifiait — de façon fort peu heureuse — de forme particulière du contrat de louage¹⁵, auquel sont applicables les articles 1542 et suivants du Code civil.

Il ressort à l'évidence de ce qui vient d'être exposé que, dans le système juridique espagnol, le contrat de licence de marque se présente comme un contrat consensuel qui est conclu par accord entre les parties (art. 1258 du Code civil) et régi par le principe de la liberté de forme qui est consacré dans les articles 1278 du Code civil et 51 et 52 du Code de commerce, et dont la teneur est déterminée par les conventions, clauses et conditions que les parties conviennent d'établir, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi, à la morale et à l'intérêt ou à l'ordre public (art. 6 et 1255 du Code civil, et art. 53 — interprété *a contrario* — du Code de commerce). Or, ni l'absence de règles expresses, ni la grande liberté dont jouissent les parties, ne présupposent, à notre avis, que le contrôle ne soit pas une condition nécessaire à la validité de la licence de marque. Bien au contraire, ainsi que nous le démontrerons tout au long du présent article, ce contrôle apparaît, dans le cadre également de la législation espagnole actuelle sur les marques, comme un élément indispensable pour sauvegarder tant les intérêts particuliers des propriétaires de

marques que, surtout, l'intérêt général des consommateurs¹⁶.

En effet, la liberté contractuelle des parties est limitée, notamment, par l'intérêt public (art. 6 et 1255 du Code civil). Et la jurisprudence espagnole a fait justement observer à diverses reprises que la protection du consommateur entre dans le cadre de la notion d'intérêt public¹⁷. Par ailleurs, la marque est un signe qui sert à identifier l'entreprise dont les produits ou services sont originaires (art. 118 du Code de la propriété industrielle). Autrement dit, l'ordre juridique confère un droit exclusif sur la marque afin non seulement de protéger l'intérêt particulier de son propriétaire, mais aussi d'éviter que les consommateurs ne se trompent sur l'entreprise dont proviennent les produits ou services¹⁸. De ce fait, le respect de l'intérêt des consommateurs devient un élément décisif pour déterminer la validité de la licence¹⁹. Ainsi donc, s'il semble indéniable, comme nous l'avons exposé, que l'intérêt général à la fonction de protection de la marque ne serait plus sauvegardé s'il était permis à son propriétaire d'autoriser un tiers à l'utiliser sans garanties d'aucune sorte, il en résulte qu'au regard du droit espagnol les licences de marques qui n'assurent pas la protection des intérêts des consommateurs ne sont pas valables. En d'autres termes, une licence de marque ne saurait être considérée comme valable si le donneur de licence n'adopte aucune mesure de contrôle de l'utilisation de cette marque par le preneur de licence.

B. L'objet du contrôle

L'un des buts du contrôle étant de faire en sorte que les produits ou services que distingue la marque concédée par licence conservent le même niveau de qualité que ceux qui sont commercialisés par le donneur de licence et que le preneur de licence

¹³ Arrêt du tribunal suprême (civil) du 5 mai 1930 (= *Aranzadi Jurisprudencia*, 1930-1931, N° 918, pp. 348-349); arrêt du tribunal suprême (première chambre), du 31 mai 1974 (= 2 ADI 648-649, 1975), affaire *Bertlitz* (sur les enseignes d'établissement), arrêt du tribunal suprême (première chambre), du 24 mai 1977 (= 5 ADI 559-560, 1978), affaire *Scandale*.

¹⁴ Casado Cerviño, «*La Licencia de Marca en el Derecho Norteamericano: El Requisito del Control*», extrait de la thèse du même titre, Saint-Jacques-de-Compostelle, 1983, p. 8. Cette affirmation n'est aucunement infirmée par le contenu des dispositions espagnoles relatives au contrôle du transfert de techniques étrangères (Décret N° 2343/73 du 21 septembre 1973, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* N° 236 du 2 octobre 1973; Ordonnance du 5 décembre 1973, *BOE* N° 301 du 17 décembre 1973, et Ordonnance du 30 juillet 1981, *BOE* N° 193 du 13 août 1981).

¹⁵ Díaz Velasco, *Revista de la Propiedad Industrial*, 1953, p. 507. Nous ne pouvons partager ce dernier avis. Néanmoins, bien qu'il ne paraisse pas possible, assurément, d'assimiler juridiquement contrat de licence et contrat de louage, il n'en est pas moins certain qu'ils présentent des analogies incontestables qui font que quelques-unes des dispositions relatives au louage sont aussi applicables aux licences. Sur ce sujet, en relation avec les licences de savoir-faire et de brevet, voir, respectivement, Gómez Segade, 8 ADI 214 ss. (1981), et Gómez Fontecha, «*Las Licencias Contractuales de Patente y la Industria Farmacéutica Española*», *La Protección Jurídica de las Inventiones y la Industria Químico-Farmacéutica*, Madrid, 1974, p. 431.

¹⁶ Fernández-Novoa a souligné, avec sa clarté et sa précision habituelles, l'importance juridique du contrôle exercé par le donneur sur le preneur de licence. Voir 5 ADI 48-49 (1978).

¹⁷ Arrêt du tribunal suprême (3^e chambre), du 10 mai 1975 (= 3 ADI 512-513, 1976) affaire *Bra*; arrêt du tribunal suprême (3^e chambre), du 9 juin 1975 (= 3 ADI 526 ss., 1976), affaire *Hisa c. Ishah*; arrêt du tribunal suprême (3^e chambre), du 29 novembre 1975 (= 3 ADI 560 ss.), affaire *Iten c. Hyten*.

¹⁸ Voir Fernández-Novoa, «*El Relieve Jurídico de la Notoriedad de la Marca (con especial referencia del riesgo de confusión)*», *Revista de Derecho Mercantil*, 1969, p. 203; Otero Lastres, «*La Autorización del Anterior Titular de la Marca y la Protección de los Consumidores*», 3 ADI 300 (1976) et arrêt du tribunal suprême (première chambre) du 24 novembre 1978 (= 6 ADI 344 ss., 1979-1980), affaire *Trelen*.

¹⁹ Dans les arrêts mentionnés dans les notes antérieures, mais aussi à d'autres occasions, la jurisprudence espagnole a reconnu que la marque ne protège pas seulement l'intérêt particulier de l'entreprise, mais également celui, plus général, des consommateurs. Voir l'arrêt du tribunal suprême (3^e chambre) du 21 juin 1975 (= 3 ADI 538 ss., 1976), affaire *Harriet Hubbard Ayer c. Harriet Mill*; arrêt du tribunal suprême (3^e chambre), du 7 mai 1975 (= 3 ADI 510 ss., 1976), affaire *Coratómico c. Oratómico*.

n'utilise pas la marque en question pour des produits ou services autres que ceux pour lesquels le propriétaire de celle-ci l'a autorisé, ce dernier n'a pas besoin de contrôler la marque en soi, mais seulement la nature et la qualité des produits ou services qu'elle distingue²⁰. Le contrôle doit donc porter d'abord sur la qualité des produits ou des services fournis par le preneur de licence. Certes, de prime abord, on peut s'étonner de l'obligation qui est faite de contrôler la qualité puisque, dans le cadre du droit des marques, nul ne conteste que l'utilisateur d'une marque, lorsqu'il en est le propriétaire, a la faculté de modifier, de mille et une façons, la qualité des produits ou services qu'elle distingue. Le droit des marques permet en effet au propriétaire de la marque de décider librement du niveau de qualité de ses produits ou services. Ce niveau pourra être élevé, moyen ou bas, en fonction uniquement d'une série d'éléments dont la volonté de l'entrepreneur propriétaire de la marque sera presque toujours la constante²¹.

Toutefois, si le propriétaire d'une marque autorise l'utilisation de celle-ci par un tiers, l'obligation de contrôler la qualité des produits ou services doit naître simultanément, car la concession d'une licence de marque renforce la nécessité de défendre les intérêts des consommateurs en raison des risques nouveaux qui surgissent et qui n'étaient pas aussi immédiats auparavant. En effet, lorsque la marque est utilisée par son seul propriétaire, on peut être sûr que l'intérêt que celui-ci a à en conserver la valeur et le «*goodwill*» (survaloir) l'incitera à maintenir, voire à améliorer, la qualité des produits ou services distingués par cette marque, l'intérêt du public étant alors suffisamment protégé par l'intérêt du propriétaire de la marque²². Néanmoins, lorsque la marque fait l'objet d'une licence, le preneur peut ne pas avoir le même intérêt que le propriétaire de la marque à maintenir la valeur de celle-ci; c'est pourquoi il n'est pas aussi certain que l'intérêt des consommateurs soit d'emblée protégé.

Le contrôle exercé par le donneur de licence doit ensuite porter sur la nature — ou le type — des

produits ou services. En effet, contrairement au propriétaire, qui peut utiliser la marque pour des produits ou services de nature différente, le preneur de licence ne peut faire usage de celle-ci que pour les produits ou services expressément désignés par le donneur de licence, de sorte qu'il n'est pas en droit d'en modifier la nature et ne peut, sans son consentement²³, introduire sur le marché aucun produit ou service supplémentaire portant la marque concédée.

En droit comparé, on constate justement que tel a été le critère qu'a appliqué notamment le législateur des Etats-Unis d'Amérique. Ainsi, l'article 45 de la Loi Lanham exige expressément que le contrôle porte sur la nature et la qualité des produits ou des services. Exigence qui a été rappelée à diverses reprises par les tribunaux des Etats-Unis²⁴. Or, il ne fait pour nous aucun doute que la solution adoptée par les tribunaux et par le législateur de ce pays est celle que le droit espagnol doit retenir. Si l'intérêt principal que l'on entend protéger grâce au contrôle en question est celui de l'ensemble des consommateurs, les raisons avancées jusqu'ici attestent justement de la nécessité de faire porter ce contrôle, dans notre cadre juridique également, sur la qualité et la nature des produits ou des services élaborés et distribués par le preneur de licence.

III. Les fonctions importantes de la marque sur le plan juridique

Sachant le rôle éminent du contrôle et l'objet sur lequel il doit porter, il convient maintenant que nous examinions son incidence sur les fonctions importantes de la marque concédée par licence. Et la première chose à faire consiste précisément à indiquer quelles sont ces fonctions. En dépit de la grande importance de cette question, et, probablement, en raison justement de cette importance, ni les auteurs espagnols²⁵, ni les auteurs étrangers²⁶

²⁰ C'est là la solution qui a été adoptée en droit comparé d'une part, dans la proposition de règlement sur la marque communautaire, qui énonce en son article 21(3) que le «titulaire de la marque communautaire veille à ce que le licencié fabrique des produits ou fournisse des services d'une qualité égale à celle des produits ou des services qu'il fabrique et fournit lui-même», et, d'autre part, par la Loi anglaise de 1938 en son article 28.

²¹ Cet avis est partagé par Gilson (*op. cit.*, vol. 1, par. 6.01(4), pp. 6-6, 6-7), qui signale que le niveau de qualité des produits ou des services dépendra des facteurs coût et de la compétitivité recherchée par le propriétaire de la marque. Néanmoins, il convient de faire observer que, dans certains cas, l'entreprise doit s'adapter aux dispositions de caractère administratif qui existent en matière de qualité des articles, comme cela se produit, par exemple, dans les domaines alimentaire et pharmaceutique.

²² Voir Lahart, «Control — The Sine Qua Non of a Valid Trademark License», 50 T.M.R. 106 (1960).

²³ Voir Gilson, *op. cit.*, vol. 1, par. 6.01(5), pp. 6-10; Diamond, «Requirements of a Trademark Licensing Program», *XVII Business Lawyer* 300 (1962).

²⁴ L'article 45 prévoit à cet égard que le contrôle s'exerce «... en ce qui concerne la nature et la qualité des produits ou des services...»; voir aussi, à titre d'exemple, les affaires *Joseph Bancroft & Sons Co.*, 129 U.S.P.Q. 329 (T.T.A.B. 1961) et *Huntington Mattress Co. v. Celanese Corp. of America*, 132 U.S.P.Q. 395 (DC Md. 1962).

²⁵ Voir Fernández-Novoa, 5 ADI 33 ss. (1978); Gómez Segade, «Protección Constitucional de la Marca y de las Denominaciones de Origen», 7 ADI 312-313 (1981); Areán Lalin, «En Torno a la Función Publicitaria de la Marca», 8 ADI 57 ss. (1982).

²⁶ Voir Beier et Krieger, «Importance économique, fonction et finalité de la marque», *Ann. AIPPI*, 1976, pp. 19 ss.; Chavanne et Burst, *op. cit.*, pp. 342 ss.; Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, Paris, 1954, vol. II, pp. 510 ss.; McCarthy, *op. cit.* vol. 1, par. 3, pp. 85 ss.

ne sont unanimes sur la question de savoir quel est le rôle de la marque. Le présent article n'a pas pour objet d'exposer les divers points de vue qui sont soutenus, thème qui, d'ailleurs, a fait l'objet d'études vastes et documentées²⁷. A notre sens, et aux fins de la présente analyse, la marque remplit trois fonctions importantes, à savoir: elle sert à indiquer l'entreprise dont proviennent les produits et les services, elle a une fonction de qualité et une fonction de publicité²⁸.

A. La licence contrôlée et la fonction relative à l'indication de la provenance

Ainsi que l'a souligné Fernández-Novoa²⁹, la fonction de la marque consistant à indiquer la provenance des produits et services implique que «la marque est la preuve, aux yeux des consommateurs, que les produits ou services d'une même catégorie et portant la même marque, ont tous été élaborés ou distribués par une même entreprise». C'est là la fonction principale de la marque au regard de laquelle les autres fonctions ont un caractère réellement subsidiaire, de telle sorte que si un signe ne remplit pas cette fonction, on ne saurait affirmer qu'il s'agit d'une véritable marque³⁰.

Le caractère essentiel de cette fonction a été reconnu par les auteurs du Code de la propriété industrielle dont l'article 118 définit la marque comme «tout signe ou moyen matériel, quel que soit son type et sa forme, qui sert à identifier les produits de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, et à les distinguer de produits analogues»³¹. Indépendamment des critiques et observations multiples dont peut faire l'objet cette définition³², ce qui est sûr c'est que la loi espagnole de 1929 reprend clairement dans sa définition de la marque le rôle d'identification de l'entreprise d'origine des produits (et services) qui est le sien. Ainsi, sous le régime juridique espagnol, la marque a pour fonc-

tion fondamentale de désigner la source unique, même anonyme, des produits ou services qu'elle distingue. Elle est l'instrument indispensable dont dispose le fabricant ou le négociant pour introduire ses produits ou services sur le marché et pour les distinguer des produits ou services identiques ou analogues de ses concurrents. En conséquence, quel que soit le contexte dans lequel la marque est utilisée, elle doit signifier que les produits ou services qu'elle distingue proviennent d'une source unique. En effet, dans le cas contraire, il ne s'agirait pas d'une véritable marque telle que l'a conçue le législateur.

De ce qui précède on pourrait conclure, en première approximation, que le rôle de la marque, qui consiste à indiquer l'entreprise d'origine des produits ou services qu'elle distingue, paraît être en contradiction avec une mesure qui, comme la licence, permet à une personne autre que le propriétaire d'une marque d'élaborer et de vendre des produits sous cette même marque. Tel a été précisément le fil de pensée qui a conduit, par exemple, les principaux auteurs et tribunaux des Etats-Unis d'Amérique à rejeter, pendant de nombreuses années, la possibilité de concéder des licences de marques³³.

Or, ce courant doctrinal et jurisprudentiel serait fondé si l'on reconnaissait la validité de la licence de marque non contrôlée. Mais tel n'est pas le cas lorsque le donneur de licence exerce un contrôle suffisant sur la qualité et la nature des produits ou services distingués par la marque qu'il a concédée sous licence. En effet, à notre avis, même si les produits ou services que la marque distingue sont élaborés par plus d'une entreprise, il n'y aura pas pluralité d'origines si le propriétaire de cette marque contrôle effectivement la qualité et la nature des produits ou services en question. Même si la marque est utilisée par diverses entreprises, elle ne désigne qu'une seule source, étant donné que les produits ou services sont tous élaborés ou distribués conformément aux règles et critères fixés par le donneur de licence. Ainsi, Ladas³⁴ souligne que, en dépit de la licence, la marque continue d'indiquer aux consommateurs une entreprise d'origine, au sens large du terme, à savoir qu'elle est utilisée sous l'autorité et le contrôle de son propriétaire. Grâce au contrôle, affirme cet auteur, on peut considérer que les produits distribués par le preneur de licence proviennent de la même source, comme s'ils

²⁷ Voir les auteurs cités dans les notes 25 et 26 (*loc. cit.*).

²⁸ C'est l'auteur allemand Isay qui a élaboré pour la première fois en Europe cette tripartition, déjà classique, des fonctions de la marque. Voir Isay, «Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke», 34 *GRUR* 26 ss. (1929).

²⁹ Voir Fernández-Novoa (5 ADI 35, 1978) qui présente une étude vaste et documentée sur cette fonction.

³⁰ Le caractère essentiel de cette fonction a été reconnu par les principaux auteurs. Voir Ladas, «Trademark Licensing and the Antitrust Law», 63 *T.M.R.* 245, 248 (1973); Robin, «Licensing and Franchising», *Current Developments in Trademark Law*, p. 105; McCarthy, *op. cit.*, vol. 1, par. 3:3, pp. 90 ss.; Fernández-Novoa, 5 ADI 35 (1978); Beier et Krieger, *Ann. AIPPI*, 1976, pp. 22 ss.

³¹ Voir aussi l'article premier du Code de la propriété industrielle. Pour reprendre, sur le plan du droit comparé, l'exemple de la législation des Etats-Unis d'Amérique, l'article 45 de la Loi fédérale de 1946 sur les marques reconnaît ce caractère essentiel de la fonction d'indication de la provenance des produits et services.

³² Otero Lastres, «En Torno a un Concepto Legal de Marcas», 6 ADI 13 ss. (1979-1980).

³³ Voir Rogers, *Goodwill, Trademark and Unfair Trading*, Chicago-New York, 1914, pp. 106 ss., et *Macmahon Pharmacal Co. v. Denver Chemical Manufacturing Co.*, 113 F. 468 (8^e cir., 1901); *Bulte v. Igleheart Bros.*, 137 F. 492 (7^e cir., 1905); *Everett O. Fisk and Co. v. Fisk Teacher's Agency, Inc.*, 3 F.2d 7 (8^e cir., 1924).

³⁴ Voir Ladas, 63 *T.M.R.* 249, 250, 251 (1973). Voir aussi Palladino, «Compulsory Licensing of a Trademark», 68 *T.M.R.* 522, 537 (1978).

avaient été élaborés et distribués directement par le donneur de licence.

Pour comprendre pleinement ces affirmations et leur donner plus de poids, il faut garder présent à l'esprit que la notion d'origine est suffisamment large pour englober les cas de licences soumises au contrôle. Car, ainsi que l'affirme Ladas, le mot «origine» signifie, au moins, que les produits ou services sont mis sur le marché sous le contrôle du propriétaire de la marque, qui, de cette façon, en assume la responsabilité³⁵. Il ne faut pas oublier que les réalités du marché mettent généralement en évidence — et pas seulement dans les cas de licences de marques — que le consommateur ne connaît habituellement pas la source ou provenance des produits ou services que la marque distingue. Mais de cette ignorance on ne saurait déduire toutefois que la marque a cessé de remplir son rôle qui est de désigner l'entreprise qui est à l'origine des produits ou des services en question. Le consommateur ignore peut-être le nom de l'entreprise qui utilise la marque mais, en tout cas, il est sûr que cette entreprise, quelle qu'elle soit, est toujours la même³⁶.

Ainsi donc, dans les cas de licences de marques, s'il existe un contrôle, le consommateur peut avoir l'assurance que les produits ou services proviennent d'une même source. Si le donneur de licence exerce un contrôle approprié sur la qualité et la nature des produits ou des services élaborés par les preneurs de licence, il est réaliste de considérer les entreprises qui prennent des licences comme de véritables filiales de la société qui les concède, ou comme agents du donneur de licence³⁷. A cet égard, il a été signalé que, lorsque les produits ou services distribués sur le marché sont contrôlés par le propriétaire de la marque avant d'être offerts aux consommateurs, peu importe que les diverses unités qui contribuent à l'élaboration des produits ou services en question soient contrôlées en vertu d'un contrat de licence ou que, simplement, elles fassent partie de l'entreprise du propriétaire de la marque³⁸. De

toute façon, ces produits ou services auront la même origine que s'ils avaient été élaborés directement par ce dernier³⁹, puisque les consommateurs obtiendront du preneur de licence le même produit ou service qu'ils pourraient obtenir du donneur de licence.

Le contrôle de la qualité et de la nature des produits et services a donc pour effet de permettre que la marque joue son rôle principal, à savoir sauvegarder les intérêts des consommateurs en ne les induisant par en erreur sur l'origine des produits ou des services. La fonction fondamentale d'une marque étant d'indiquer l'origine des produits ou des services, le propriétaire de la marque qui concède une licence sur celle-ci doit toujours garder sous son contrôle les marchandises qui portent la marque en question. C'est de cette façon seulement que celle-ci pourra continuer de jouer son rôle principal. C'est pourquoi, si le donneur de licence échoue dans cette tâche qui consiste à contrôler les produits ou services élaborés par le preneur de licence, il ne pourra plus s'agir d'une véritable marque, mais seulement d'un signe qui ne saurait remplir la fonction assignée à une marque⁴⁰.

En droit comparé, on constate justement que tel a été le critère qu'a adopté notamment le législateur des Etats-Unis d'Amérique. En effet, en énonçant les causes possibles d'abandon d'une marque, l'article 45 de la Loi Lanham prévoit notamment «la perte de son caractère d'indication d'origine.»

En d'autres termes, selon la Loi fédérale sur les marques, tout signe qui cesse de remplir sa fonction d'indication de l'entreprise d'origine des produits ou des services doit être considéré comme abandonné. Par conséquent, si par suite de la concession d'une licence, une marque cessait de remplir sa fonction principale, elle serait abandonnée et tomberait en déchéance. De la disparition de l'objet du contrat il faudrait conclure que les licences de marques ne sont pas possibles dans le cadre de la législation des Etats-Unis d'Amérique. Or, le mécanisme que le législateur a prévu aux articles 5 et 45 de la Loi Lanham pour empêcher que cela ne se produise, c'est précisément le contrôle. S'il y a un contrôle, la licence est valable et la marque reste en vigueur; elle continue donc de remplir sa fonction principale. Et ce critère d'interprétation a été ex-

³⁵ Voir Ladas, 63 T.M.R. 248 (1973). Dans la même optique, voir Treece, «*Trademark Licensing and Related Problems — Trademark Transfers and Product Restraints in Franchise Arrangements*», 59 T.M.R. 160 (1969). Selon la théorie de la qualité, le propriétaire de la marque n'a nullement besoin de participer à la fabrication des produits de marque; il suffit qu'il exerce un contrôle sur la qualité des produits provenant de sources concrètes différentes.

³⁶ Voir, en droit espagnol, Fernández-Novoa, 5 ADI 36-37 (1978). Toutefois, cet auteur semble admettre que, dans le cas des licences de marques, la fonction de provenance peut disparaître en faveur de la fonction de qualité (p. 39).

³⁷ Voir Treece, 59 T.M.R. 160 (1969). Gilson, pour sa part, fait observer à juste titre qu'aujourd'hui, en raison des changements intervenus dans les moyens de communication et dans les domaines techniques, les consommateurs ignorent quel est le véritable fabricant du produit (*op. cit.*, vol. 1, par. 1.03, pp. 1-15, 1-16). Voir aussi Pattishall et Hilliard, *Trademarks, Trade Identity and Unfair Trade Practices*, New York, 1974, par. 3.5, p. 2-56.

³⁸ Voir Treece, 59 T.M.R. 160 (1969).

³⁹ Voir Scheller, «*Problems of Licensing and Intent to Use in British-Law Countries*», 61 T.M.R. 445 (1971). Krayner («*Domestic Trademark Licensing*», *XLIII Journal Patent Office Society* 574, 1961) a affirmé à juste titre que grâce au contrôle, le consommateur ne subit pas de préjudice lorsqu'il acquiert un produit ou utilise un service qui ne provient pas du donneur mais du preneur de licence, car, en tout état de cause, la véritable source du produit ou du service reste le propriétaire de la marque.

⁴⁰ Dans le même sens, voir, dans la doctrine des Etats-Unis d'Amérique, Scheller, 61 T.M.R. 445 (1971); Diamond, *XVII Business Lawyer* 296 (1962).

pressément approuvé par les tribunaux des Etats-Unis ⁴¹.

Dans la législation espagnole, la thèse exposée selon laquelle la marque concédée par licence conserve sa fonction première est étayée par les articles 1er et 118 du Code de la propriété industrielle en relation avec les articles 11, 31 et suivants du même Code. En effet, nous savons déjà que, conformément à ces articles, l'indication de l'entreprise d'origine des produits ou services constitue le rôle fondamental et essentiel sans lequel le signe ne saurait faire office de marque, et qu'aucune disposition de notre législation n'empêche qu'une marque fasse l'objet d'une licence. Or, si l'on admettait la thèse contraire selon laquelle la concession d'une licence fait perdre à la marque son rôle fondamental, nous priverions le signe en question de sa caractéristique essentielle et, en conséquence, nous rejeterions la possibilité de concéder valablement des licences de marques. C'est pourquoi nous devons conclure que les marques concédées par licence continuent, lorsqu'elles font l'objet d'un contrôle de la part du donneur, de remplir leur objet qui est d'identifier l'entreprise d'origine des produits ou services. Soutenir la position contraire, ce serait en fait rejeter — comme nous l'avons vu dans le cas de la législation des Etats-Unis d'Amérique — la possibilité de licences de marques en droit espagnol.

On peut néanmoins douter qu'une marque concédée par licence continue de remplir sa fonction d'indication de la provenance des produits ou services dans l'hypothèse où le propriétaire de la marque en question autorise son utilisation sans en avoir lui-même jamais fait usage pour son propre compte. Ainsi, pour reprendre l'exemple des Etats-Unis d'Amérique, les tribunaux de ce pays ont, dans certains cas, estimé que la fonction principale de la marque pouvait cesser d'être remplie après que celle-ci a fait l'objet d'une licence; en effet, dans l'affaire *Siegel v. Chicken Delight, Inc.* ⁴², la Cour d'appel de la 9^e circonscription a jugé que si le propriétaire d'une marque concède une licence à des tiers, la marque est alors un moyen de reconnaître la qualité des produits ou services plutôt qu'un instrument permettant d'identifier l'entreprise qui est à l'origine de ces derniers.

Toutefois, cette position de la Cour d'appel a été critiquée à juste titre par la doctrine des Etats-Unis d'Amérique. Ainsi, dans la note publiée par l'éditeur de la revue *Trademark Reporter* ⁴³, il est si-

gnalé que la notion de fonction de la marque exprimée dans l'affaire *Siegel v. Chicken Delight, Inc.* est en contradiction avec la définition selon laquelle la marque fournit une indication d'origine, définition qui est acceptée tant par la *common law* que par la Loi de 1946 sur les marques. C'est Lunsford ⁴⁴ qui a émis les critiques les plus âpres et les plus sévères. Selon cet auteur, cette position est dépourvue de fondement juridique et contraire aux dispositions de la Loi Lanham. En effet, outre que l'article 45 de cette Loi admet, dans la définition qu'il donne de la marque, que celle-ci joue fondamentalement un rôle d'identification de l'entreprise d'origine des produits et services, il dispose que toute marque est considérée comme abandonnée lorsqu'elle cesse de jouer ce rôle. Et si l'on considère qu'il y a perte des droits afférents à une marque si celle-ci est abandonnée, l'affirmation de la Cour d'appel de la 9^e circonscription, selon laquelle les marques ayant fait l'objet de licences dans les conditions indiquées ne remplissent qu'une fonction de qualité, aurait pour résultat, si elle était vraie, que toutes les marques concédées par licence sans avoir été préalablement utilisées seraient abandonnées. Comme le montre Lunsford ⁴⁵, les conséquences seraient encore plus illogiques si cette affirmation ne s'appliquait pas uniquement aux licences relatives à des marques non utilisées par le donneur de licence, mais à tous les autres cas de licences de marques. Considérations qui, au vu de ce qui a été exposé au présent chapitre au sujet du contrôle et de la fonction d'indication de la provenance des produits ou services, sont pleinement applicables dans le cadre du droit espagnol.

B. La licence contrôlée et la fonction de qualité

Depuis relativement peu d'années, un grand nombre d'auteurs et de tribunaux, tant en Espagne qu'à l'étranger, soutiennent, compte tenu des profonds changements survenus sur le marché par suite du phénomène de la production et de la distribution de masse, de l'interdépendance des marchés, ainsi que du dynamisme et de la centralisation de la publicité, que la marque indique ⁴⁶ en outre au consommateur la qualité des produits ou services qu'elle distingue, et que cette fonction ne vaut pas uniquement sur le plan socio-économique, mais

⁴⁴ Lunsford, Jr., «*Consumer and Trademarks: the Function of Trademarks in the Market Place*», 64 T.M.R. 86, 87-88 (1974).

⁴⁵ Voir Lunsford, Jr., 64 T.M.R. 87-88 (1974). Cet auteur va jusqu'à qualifier de «balivernes» (*balderdash*) les affirmations contenues dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la 9^e circonscription dans l'affaire que nous avons examinée.

⁴⁶ Comme McCarthy (vol. 1, par. 3:4, p. 82), l'auteur estime qu'il ne faut pas parler de fonction de garantie de la qualité, en raison de l'ambiguïté du mot «garantie», mais seulement de fonction de qualité.

⁴¹ Voir *Parkway Baking Co., Inc. v. Freihoffer Baking Co.*, 114 U.S.P.Q. 278 (DC Pa. 1957); *Dawn Donut Co., Inc. v. Hart's Food Stores, Inc.*, 121 U.S.P.Q. 430 (2^e cir., 1959); *Tetra Pak Co. Inc. v. Schneider*, 125 U.S.P.Q. 460 (T.T.A.B. 1960); *Stagecoach Properties, Inc. v. Wells Fargo and Co.*, 199 U.S.P.Q. 341 (T.T.A.B. 1978).

⁴² *Siegel v. Chicken Delight, Inc.*, 448 F.2d (9^e cir., 1971).

⁴³ T.M.R., note de l'éditeur, *Reith B. Redd v. Shell Oil Co.*, 65 T.M.R. 511, 517 (1975).

aussi sur le plan juridique⁴⁷. Accepter ce genre d'affirmations ne nous semble pas poser de sérieuses difficultés. La licence de marque elle-même n'aurait pu être acceptée si la théorie traditionnelle de la fonction des marques n'avait pas évolué. C'est seulement après que la conception traditionnelle a changé et qu'il a été admis que la marque peut servir à indiquer aux consommateurs la qualité des produits ou services auxquels elle s'applique que la licence de marque a pu voir le jour, vues que partageant un grand nombre d'auteurs⁴⁸.

La question qui se pose immédiatement consiste à déterminer si, lorsqu'elle est concédée par licence, la marque continue ou non de remplir cette fonction de qualité. A cet égard, on peut affirmer sans risque d'exagération que le contrôle est l'instrument qui permet d'empêcher que la fonction de qualité ne soit gravement compromise du fait de la licence. En effet, si le donneur de licence n'exerçait aucun contrôle — ou si ce contrôle était insuffisant —, le preneur pourrait commercialiser sous la marque en question des produits ou services de qualité inférieure à ceux distribués par le propriétaire de la marque, afin de réaliser rapidement des profits substantiels. Et si cela se produisait, la marque ne pourrait plus être un symbole de qualité de ces produits ou services. Autrement dit, l'absence de contrôle — ou son insuffisance — ferait que la marque cesserait d'être un signe de la qualité du produit ou du service en question.

Au contraire, si le donneur de licence contrôle dûment la qualité et la nature des produits ou des services de marque élaborés par le preneur de licence, la marque peut continuer de remplir sa fonction de qualité. Le contrôle nous paraît être le seul mécanisme qui garantisse aux consommateurs que le produit, quelle que soit concrètement sa provenance, sera toujours de qualité constante leur évitant ainsi d'être induits en erreur⁴⁹.

⁴⁷ Voir Fernández-Novoa, 5 ADI 40 ss. (1978); McCarthy, *op. cit.*, vol. 1, par. 3:4, pp. 92 ss.; Callmann, *op. cit.*, vol. 3, par. 65.2, pp. 9-10.

⁴⁸ Voir Fernández-Novoa, 5 ADI 40 ss. (1978); McCarthy, *op. cit.*, vol. 1, par. 3:4, pp. 92 ss. Voir, *contra*, Beier et Krieger, *Ann. AIPPI*, 1976, pp. 24 ss.

⁴⁹ Voir Fernández-Novoa, 5 ADI 48 (1978); McCarthy, *op. cit.*, vol. 1, par. 18:13 et 18:14, pp. 633-634. C'est sans doute ce qui s'est passé dans le cadre de la législation des Etats-Unis d'Amérique qui, en régissant, dans les articles 5 et 45 de la Loi Lanham, la licence de marque contrôlée, ne reconnaît pas seulement la fonction de qualité de la marque à l'égard des produits ou services, mais confère au contrôle un rôle important pour ce qui est du maintien de cette fonction. Voir McCarthy, vol. 1, par. 3:5, p. 94 et par. 18:13, p. 633; Sage, «*Trademark Licenses and Control*», 43 T.M.R. 675 (1953); Eckmann, «*Antitrust Problems in Trademark Franchising*», 55 T.M.R. 836 (1965); Fernández-Novoa, 5 ADI 49 (1978). Ces mêmes considérations valent pour le libellé actuel du paragraphe 3 de l'article 21 de la proposition de règlement sur la marque communautaire.

C. La licence contrôlée et la fonction publicitaire

L'ébranlement de la conception traditionnelle des fonctions de la marque ne s'est pas seulement matérialisé par la reconnaissance de la fonction de qualité, mais a permis que la marque soit aujourd'hui considérée comme un mécanisme de publicité efficace. En effet, ainsi que le soulignait déjà Schechter⁵⁰ en 1927, la marque n'est plus simplement un symbole qui se limite à canaliser le «*goodwill*», mais elle en constitue souvent le catalyseur le plus efficace. La marque fait vendre les produits. C'est ainsi qu'elle joue de nos jours un rôle important dans le lancement et le succès des produits ou des services sur le marché. Les consommateurs n'achètent pas les produits ou services uniquement en raison d'éléments objectifs tels que la qualité et l'utilité; en effet, leur choix est influencé par divers facteurs parmi lesquels se détache sans aucun doute le «*selling power*» ou capacité de vente de la marque elle-même⁵¹. Cette étroite relation entre la fonction publicitaire et ce que l'on a appelé la fonction de canalisation du «*goodwill*»⁵² se manifeste dans le fait que le «*goodwill*» inhérent à une marque n'est pas seulement la conséquence de la qualité du produit ou du service qu'elle distingue, mais qu'il tient aussi au signe adopté comme marque, qui contribue à la renommée des produits ou services; ainsi que l'a fait ressortir tout récemment la doctrine espagnole⁵³, c'est dans cet élément que réside précisément la fonction publicitaire autonome de la marque.

Divers facteurs ont permis qu'une marque remplisse cette fonction: le caractère suggestif des signes qui la composent, l'évocation de quelque événement ou personnage célèbre et, surtout, sa diffusion dans des messages publicitaires. Comme l'a souligné Areán Lalín, il s'établit entre les marques et la publicité une relation symbiotique puisque non seulement les marques facilitent la fonction de publicité, mais elles l'assurent elles-mêmes, et pas exclusivement sur le plan socio-économique, mais aussi sur le plan juridique, de sorte que cette fonction a une incidence importante également dans la sphère juridique, ce que soutiennent aujourd'hui un grand nombre d'auteurs espagnols⁵⁴ et étrangers⁵⁵.

⁵⁰ Voir Schechter, «*The Rational Basis of Trademarks Protection*», 40 *Harv. L. Rev.* 818-819 (1927).

⁵¹ Voir Areán Lalín, 8 ADI 59-60 (1982).

⁵² Voir Fernández-Novoa, 5 ADI 54 ss. (1978).

⁵³ Voir Areán Lalín, 8 ADI 79 (1982).

⁵⁴ Voir Areán Lalín, 8 ADI 79 ss. (1982); Gómez Segade, 7 ADI 312-313 (1981). Cela semble être aussi la thèse soutenue par Otero Lastres, 3 ADI 289 (1976). Pour la thèse contraire, voir Fernández-Novoa, 5 ADI 57 ss. (1978).

⁵⁵ Voir McCarthy, *op. cit.*, vol. 1, par. 3:5, pp. 95-96; Gilson, *op. cit.*, vol. 1, par. 1.03(4), pp. 1-24, 1-25; Ascarelli, *op. cit.*, pp. 397 ss.; Hubmann, *Gewerblicher Rechtsschutz* (4^e édition), Munich, 1981, par. 4, p. 42; Heydt, «*Zur Funktion der Marke*», 1976 *GRUR Int.* 342.

Rien ne semble donc empêcher que la marque continue de jouer son rôle publicitaire après qu'elle a fait l'objet d'une licence. Et même, ainsi que nous l'avons constaté en examinant l'incidence de la licence de marque contrôlée sur la fonction de qualité, cette possibilité de concéder une telle licence montre, d'une part, que la fonction de publicité est importante sur le plan juridique, puisque, ce faisant, le propriétaire de la marque exploite directement la valeur — publicitaire, notamment — que celle-ci a acquise sur le marché, et, d'autre part, que cette fonction et le «*goodwill*» inhérent à la marque subsistent et peuvent s'intensifier pendant que la marque est sous licence. Si la marque cessait de jouer son rôle publicitaire par suite de la concession d'une licence, elle n'intéresserait plus le preneur de licence. En effet, il ne faut pas oublier que l'un des avantages que tire ce dernier de l'utilisation de la marque, c'est de rattacher son produit ou service à un signe ou symbole déjà introduit sur le marché, connu des consommateurs et générateur d'une demande considérable. Il n'a pas à s'efforcer de choisir et d'introduire un signe nouveau, ni à supporter le coût d'une telle opération souvent prohibitive et toujours risquée. Il ne va pas seulement utiliser une marque préalablement connue du public, mais il va en outre exploiter le «*goodwill*», la capacité et la valeur publicitaires qui s'y attachent⁵⁶. Ainsi, grâce à la licence de marque, le preneur peut bénéficier de la capacité publicitaire du signe, alors que le donneur peut exploiter, en dehors de son entreprise, la valeur que la marque possède en tant que bien autonome.

La question qui se pose de nouveau est de savoir si le contrôle apparaît comme le mécanisme nécessaire pour que le signe ayant fait l'objet d'une licence conserve sa fonction publicitaire autonome. En effet, dès lors que cette fonction peut s'appuyer sur un effort de publicité intense et coûteux, on peut penser que le maintien de la fonction publicitaire de la marque n'est pas subordonné à l'exercice du contrôle. Si l'on suit cette argumentation, les consommateurs acquerraient les produits de marque ou utiliseraient les services de marque non tant en raison de leur valeur intrinsèque, mais poussés ou attirés par la campagne publicitaire et par la capacité d'attraction qu'elle confère au signe ayant fait l'objet d'une licence.

Toutefois, il ne paraît pas possible d'accepter cette conclusion. D'une part, même lorsqu'il est certain que le «*selling power*» d'une marque peut ne pas tenir exclusivement — ou principalement — aux caractéristiques objectives du produit ou du service qu'elle distingue, il n'en est pas moins cer-

tain que celles-ci influenceront tôt ou tard sur cette capacité de vente. Et si le donneur de licence n'exerce pas le contrôle approprié, nous savons qu'il risque que le preneur décide d'utiliser la marque en relation avec des produits ou des services de qualité inférieure aux siens, portant ainsi atteinte au «*goodwill*» de la marque. Et, parallèlement, le pouvoir d'attraction de cette marque s'affaiblira lentement. L'absence de contrôle provoquerait donc une dégradation de l'image du signe: elle exercerait un effet préjudiciable sur sa valeur en tant que bien autonome et, en définitive, sur sa capacité ou fonction publicitaire.

Mais, en outre, l'absence de contrôle aurait pour effet d'empêcher que le signe adopté comme marque continue de remplir ses autres fonctions, à savoir: l'indication de l'entreprise d'origine des produits et services et la fonction de qualité. Sans contrôle, le signe faisant l'objet d'une licence perdra sa force de différenciation, son caractère distinctif et cessera d'être un signe de qualité et, partant, une marque. Dans ces conditions, il est indubitable que le signe perdra aussi sa valeur publicitaire⁵⁷. Car, si la marque devient simplement un signe sans pouvoir distinctif, la fonction de publicité ne saurait exister.

IV. Considérations finales

Il ressort de ce qui vient d'être exposé que le contrôle joue un rôle essentiel pour ce qui est du maintien des fonctions de la marque. Mais, contrairement à ce qui se passe dans d'autres ordres juridiques où le contrôle exercé par le donneur de licence sur les produits ou services fournis par le preneur est une condition juridique expresse pour la validité de la licence, le Code espagnol de la propriété industrielle se limite à soumettre — implicitement — la validité de la licence de marque à deux conditions: la préservation de la fonction de la marque consistant à indiquer l'entreprise d'origine unique, bien qu'anonyme, des produits ou services auxquels elle s'applique (art. 1, 118, 11, 31 ss. du Code précité) et la sauvegarde des divers intérêts en jeu, parmi lesquels se distinguent, comme l'a souligné la jurisprudence, ceux des consommateurs. Et comme le contrôle est le moyen approprié d'y parvenir, il faut en déduire qu'il n'est pas possible, dans le cadre de notre législation, de concéder vala-

⁵⁶ Voir Sage, 43 T.M.R. 675 (1953); Filseck, «*Some Observations on the Licensing of Trademarks*», 46 T.M.R. 735 (1956); Fernández-Novoa, 5 ADI 54 ss. (1978).

⁵⁷ De même que la fonction de publicité de la marque bénéficie de la protection que l'ordre juridique accorde aux autres fonctions, elle bénéficie aussi des effets positifs du contrôle qu'exerce le donneur de licence sur la nature et la qualité des produits ou services que la marque concédée par licence distingue. Et, de même que les autres fonctions subsistent grâce au contrôle, la fonction de publicité ne peut continuer d'être remplie que s'il existe un contrôle suffisant.

blement une licence de marque si le donneur de licence n'exerce pas le contrôle qui convient sur la qualité et la nature des produits ou services du preneur. En effet, le contrôle profite tant aux consommateurs et au propriétaire de la marque qu'au preneur de licence lui-même. D'un côté, il empêche que les consommateurs soient induits en erreur quant à l'origine des produits ou des services et, d'autre part, que la qualité et la nature des produits ou services vendus sous la marque en question ne répondent pas à leur attente. En l'absence de contrôle, il est possible que les utilisateurs du service ou les acquéreurs du produit soient abusés, convaincus que la marque est un signe qui garantit d'une façon ou d'une autre que la qualité du produit ou du service qu'elle distingue est constante et que son origine est unique, bien qu'anonyme⁵⁸.

En outre, grâce à ce contrôle, le propriétaire de la marque concédée par licence est en mesure de protéger le «*goodwill*» lié à celle-ci. Cette bonne réputation, dont jouissent les produits ou services de marque et que celle-ci symbolise, ne sera pas entachée tant que, en vertu du contrôle, ces biens ne feront l'objet d'aucune modification autre que celles que peut introduire le propriétaire de la marque lui-même⁵⁹. Et, en conséquence, le contrôle est le seul moyen permettant à la marque de conserver intactes, voire d'augmenter, sa capacité et sa force publicitaires. Cette capacité joue, avant tout, nettement en faveur de l'entreprise qui exploite la mar-

que: elle lui facilite le lancement de ses produits et services sur le marché et la consolidation de leur position; mais elle constitue aussi l'un des atouts de la marque qui influe le plus sur son acceptation en tant qu'objet de licence. Le contrôle évite aussi que le propriétaire de la marque ne se voie privé de ses droits sur ce signe par suite de son abandon. En exerçant un contrôle approprié sur la qualité et la nature des produits et services, il pourra préserver la marque en question et éviter la déchéance de son enregistrement.

Enfin, le preneur de licence lui-même, qui utilise la marque, tirera parti du contrôle puisque, grâce à celui-ci, le pouvoir distinctif de la marque et la capacité d'attraction qu'elle exerce sur la clientèle seront intégralement conservés, ce qui, en définitive, aboutira à une augmentation de ses ventes et, partant, de ses bénéfices⁶⁰.

Nous observons donc que l'exercice d'un contrôle approprié sur la qualité et la nature des produits et des services assortis d'une marque permet à celle-ci de continuer de remplir ses fonctions au profit des consommateurs, du donneur de licence et, dans une certaine mesure, du preneur de licence. A des degrés divers, tous ont donc un intérêt certain à ce que le contrôle soit exercé: les consommateurs, pour éviter d'être induits en erreur, les donneurs de licence, pour conserver leurs droits sur la marque, et les preneurs de licence, pour augmenter leurs ventes de façon constante et durable.

⁵⁸ Voir Nathanson, «*Licensing Your Trademark*», 46 T.M.R. 136, 137 (1956); Bisgaier et Price, «*Quality Control and the Antitrust Law in Trademark Licensing*», 53 T.M.R. 1132 (1963); Lahart, 50 T.M.R. 135 (1960); Reynolds, «*Contemporary Problems in Trademark Licensing—Related Company Concepts*», 49 T.M.R. 1143 (1959).

⁵⁹ Voir Callmann, *op. cit.*, vol. 3, par. 65.2, p. 11. On peut trouver une vaste étude en espagnol sur le «*goodwill*» dans Fernández-Novoa, 5.ADI 54 ss. (1978).

⁶⁰ Toutefois, il est indubitable que l'intérêt du preneur de licence peut être nettement moindre que celui des consommateurs et celui du propriétaire de la marque, voire leur être contraire. Ce n'est pas en vain qu'il pourrait adopter une stratégie consistant à faire un usage intensif de la marque sur des produits ou services de qualité inférieure, réalisant ainsi de gros profits au préjudice des consommateurs comme du propriétaire du signe concédé par licence.

**Etude comparative des pratiques
suivies en matière de brevets
par l'Office des brevets
et des marques des Etats-Unis
d'Amérique,
l'Office européen des brevets
et l'Office japonais des brevets***

M. KALIKOW**

Introduction

Des progrès considérables ont été réalisés au cours des 15 dernières années dans le monde entier sur le plan de l'harmonisation du droit et de la pratique en matière de brevets. Cette période d'harmonisation a débuté avec le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), élaboré de 1968 à 1970 sous les auspices de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Le PCT définit des normes et une procédure universellement acceptables pour la recherche (chapitre premier) et l'examen (chapitre II) en matière de brevets. La plupart des pays industrialisés du monde, dont les Etats-Unis d'Amérique, ont adhéré au PCT en souscrivant au moins à son chapitre premier, et bon nombre d'entre eux, y compris le Japon et la plupart des pays d'Europe, ont souscrit aux deux premiers chapitres. Les Etats-Unis envisagent maintenant sérieusement d'en faire autant.

Le PCT a été suivi de la Convention sur le brevet européen (CBE) et de la création de l'Office européen des brevets (OEB) en vertu de cette Convention. La CBE repose aussi sur les normes et la procédure universellement acceptables qui avaient été élaborées pour le PCT. Les divers Etats membres de la Communauté économique européenne qui ont adhéré à la Convention sur le brevet européen ont modifié leur législation et leur pratique nationales en matière de brevets dans un souci d'harmonisation avec le PCT et la CBE.

Dans le secteur privé des brevets, le dialogue s'est aussi intensifié au niveau international, non seulement grâce aux activités de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), qui s'est développée, mais aussi par suite de la création en 1970 de la Pacific Industrial

Property Association (PIPA), composée de spécialistes des brevets de sociétés américaines et japonaises qui se réunissent chaque année pour favoriser les échanges mutuels sur le plan des connaissances et de l'information en matière de brevets.

Au cours des dernières années, les trois principaux Offices de brevets du monde, à savoir l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique, l'OEB et l'Office japonais des brevets ont aussi entrepris de renforcer entre eux le dialogue et la coopération, et leur action a abouti l'an dernier à la tenue de la « Première conférence trilatérale annuelle », consacrée à la coopération future entre les trois Offices sur le plan de l'automatisation et des techniques avancées de documentation.

Depuis sa création, l'OEB entretient un dialogue direct avec ses « clients » potentiels du secteur privé et organise des séminaires éducatifs à leur intention, aussi bien dans les pays membres de la Communauté économique européenne que dans d'autres pays, notamment aux Etats-Unis d'Amérique et au Japon. L'an dernier, l'OEB a organisé un séminaire d'information à Munich à l'intention de ses 50 principaux déposants dans le monde. Par ailleurs, l'OEB s'est prononcé récemment en faveur de l'élaboration d'un programme de liaison continue avec un comité consultatif du Conseil national des associations de juristes spécialisés en brevets (*National Council of Patent Law Associations*) aux Etats-Unis.

L'Office des Etats-Unis d'Amérique et l'Office japonais ont moins cherché que l'OEB à dialoguer avec leurs déposants « étrangers » respectifs. Leurs fonctionnaires ont certes eu l'occasion de rencontrer des spécialistes en brevets ou des groupes d'étude venus de l'étranger, mais n'ont, d'une façon générale, ni organisé ni tenu de séminaires « éducatifs » destinés essentiellement à leurs déposants étrangers.

Toutefois, prenant une initiative remarquable, l'Office japonais a récemment invité le groupe américain de la PIPA à réunir des juristes des Etats-Unis d'Amérique spécialistes des brevets pour se rendre à l'Office japonais en février 1984 afin de se familiariser avec le fonctionnement du système japonais des brevets. Le Comité du droit international et étranger de l'*American Patent Law Association* (APLA) se félicite de l'initiative de l'Office japonais et l'approuve.

Le Comité du droit international et étranger de l'APLA a réalisé la présente étude en vue principalement d'encourager une harmonisation à l'échelle internationale de la pratique et du droit en matière de brevets. Concrètement, la présente étude vise à comparer les pratiques des trois principaux Offices de brevets en ce qui concerne divers aspects du processus de délivrance des brevets, à partir de l'expérience accumulée jusqu'ici par des juristes des

* Le présent article reprend le texte d'un rapport du Comité du droit international et étranger de l'*American Patent Law Association* (APLA).

** Président du Comité du droit international et étranger de l'APLA; le présent rapport a été présenté par M. A.H. Cole, Président du Sous-comité sur la pratique de l'Office japonais des brevets, lors d'une conférence de l'Association des conseils en brevets japonais (*Japanese Patent Attorneys Association* (JPAA)), le 16 février 1984.

Etats-Unis d'Amérique spécialistes des pratiques suivies à l'étranger en matière de brevets. Le présent rapport reflète la réalité telle qu'elle se présente à leurs yeux et non pas telle qu'elle devrait être en application d'une règle ou d'un principe donnés. Il est souhaité que cette étude comparative permette de mettre en lumière les domaines dans lesquels — aux Etats-Unis d'Amérique, en Europe ou au Japon — la pratique suivie en matière de brevets pose des problèmes aux juristes de l'un des deux autres pays ou groupe de pays, et attirera donc l'attention sur la nécessité de mieux faire comprendre la façon dont un problème particulier peut être résolu ou, dans certains cas, de modifier la pratique suivie afin d'atténuer le problème.

**Aperçu général des différences
entre les systèmes de brevets mis en place
aux Etats-Unis d'Amérique, au Japon
et en vertu de la CBE**

1. Le système des brevets des Etats-Unis d'Amérique repose sur la notion de premier inventeur, la date de priorité étant normalement la date à laquelle l'invention a été effectivement faite aux Etats-Unis ou à laquelle elle peut être tenue pour avoir été faite par suite d'une revendication de priorité présentée dans les délais voulus aux termes de la Convention de Paris. La procédure de collision (*interference*) sert à trancher les conflits en matière de priorité d'invention.

Le système des Etats-Unis d'Amérique est caractérisé depuis longtemps par la possibilité de présenter des revendications multiples, indépendamment les unes des autres. La procédure d'examen repose quant à elle sur un échange direct de décisions administratives et de modifications entre examinateur et déposant, jusqu'à ce que la question de la brevetabilité de l'invention soit résolue. Les décisions de l'examinateur peuvent faire l'objet d'une révision par des superviseurs plus expérimentés. Il n'existe aucune procédure d'opposition qui permette de contester directement la délivrance d'un brevet auprès de l'Office; toutefois, grâce au système de réexamen institué récemment, un tiers peut demander à l'Office de réexaminer la validité d'un brevet qui a été délivré. Les frais à la charge du déposant sont relativement élevés, tout en étant moindres que dans le cadre de l'OEB mais supérieurs à ce qu'ils sont au Japon.

2. Le système de brevets institué en vertu de la CBE repose sur la notion de premier déposant et s'inspire largement du système des brevets de la République fédérale d'Allemagne. La CBE et le PCT ont emprunté au système allemand les éléments universellement acceptables et en ont modifié les dispositions inacceptables en fonction des be-

soins et des pratiques des déposants de pays ne suivant pas le système allemand. Ce travail a abouti à l'élaboration dans le cadre de la CBE d'un système de recherche et d'examen très complexe et bien conçu, mais coûteux, qui incorpore la plupart des composantes intéressantes des systèmes de brevets antérieurs et qui est suffisamment souple pour répondre aux besoins de la majorité des déposants. Concrètement, c'est ainsi qu'est né un système articulé sur les principes de la nouveauté absolue et de la multiplicité des revendications, et fondé sur une recherche étendue et un examen approfondi dans le cadre duquel le déposant peut amplement justifier et modifier sa demande. Les tiers disposent aussi de beaucoup de temps (neuf mois) pour engager une procédure d'opposition. L'élimination des différents examens nationaux rend généralement supportable le coût élevé du système de la CBE pour les déposants qui souhaitent bénéficier d'une protection dans plus de trois Etats parties à la Convention.

3. Le système des brevets japonais, tout en étant fondé sur le système allemand, a été modifié à l'origine en fonction des besoins nationaux et du souhait d'instituer un système simplifié et peu coûteux, propre à encourager l'innovation en faisant très largement profiter les techniciens japonais de ses avantages. Un système de brevets et de modèles d'utilité à deux niveaux a ainsi été mis au point, donnant la priorité au premier déposant et fondé sur le principe de la revendication unique; il a ensuite été modifié afin de permettre aux déposants d'inclure plusieurs revendications dans une seule demande. Ce système peu coûteux est à l'origine du dépôt d'un nombre considérable de demandes de brevet par des Japonais, en particulier au cours des dernières années. Afin de pouvoir faire face à cette poussée et augmenter son rendement, l'Office japonais des brevets a centralisé les dossiers ainsi que les communications avec les déposants. Normalement l'examinateur ne garde le dossier correspondant à une demande que pendant les brefs moments qu'il consacre effectivement à l'examen de la demande en question, et ses communications avec le déposant passent par un canal central. Chaque examinateur est chargé d'un nombre extrêmement élevé de demandes et jouit d'une très large liberté d'action et d'une très grande indépendance pour traiter ces demandes.

Schéma de l'étude

La présente étude porte sur différents éléments de la pratique suivie en matière de brevets, à savoir :

- i) Conditions de forme du dépôt (documents officiels, délais à respecter);

- ii) Examen des demandes (procédures générales, modifications, communications orales, examen accéléré, caractère confidentiel, «*continuations*», etc.);
- iii) Recours des parties (réexamen, délais, audiences, durée totale);
- iv) Oppositions (délais, audiences, durée totale);
- v) Révision après délivrance du brevet (réexamen, redélivrance, recours en modification, parties, portée);
- vi) Taxes officielles minimales;
- vii) Questions de fond (unité, divisions, revendications dépendantes, conditions quant à la qualité d'inventeur, nouveauté, brevetabilité, portée des revendications, divulgation suffisante, exhaustivité de l'examen).

Le tableau des pages 320 à 328 contient une étude comparative des aspects précités de la pratique suivie en matière de brevets par l'Office des Etats-Unis d'Amérique, l'OEB et l'Office japonais.

Principales différences ou sources de problèmes

A. Dans le cas de la pratique suivie par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique (du point de vue des déposants japonais et européens)

1. L'une des principales différences ou sources de problèmes réside dans le fait que le système en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique donne la priorité au premier inventeur contrairement au système en vigueur auprès de l'OEB et de l'Office japonais, qui est fondé sur le principe du premier déposant. Le système du premier inventeur est beaucoup plus compliqué que l'autre et pose de grandes difficultés aux étrangers qui déposent une demande de brevet aux Etats-Unis. Dans le cadre de ce système, l'inventeur doit aussi être le déposant, ce qui implique une déclaration sous serment de sa part et un acte de cession; le déposant étranger peut aussi se retrouver engagé dans une procédure en collision à la fois compliquée et coûteuse. En outre, le délai de grâce d'un an dont bénéficie l'inventeur, la condition qui veut que l'invention soit faite aux Etats-Unis et la règle appliquée dans l'affaire Hilmer¹ créent des problèmes non seulement lorsqu'il s'agit d'établir la date de l'invention ou la date à prendre en considération pour déterminer l'état de la technique, mais aussi en ce qui concerne les déclarations sous serment («*affidavits*») qui sont autorisées aux termes de la règle 131² en vue de réfuter un docu-

ment cité. Par ailleurs, ce système fondé sur le principe du premier inventeur conduit souvent les déposants des Etats-Unis, pourtant mieux placés, à retarder la date du dépôt de leur demande dans leur pays et la date de priorité correspondante, ce qui entraîne la perte de nombreuses possibilités intéressantes de brevets étrangers.

2. Une deuxième grande différence ou source de problèmes tient au caractère secret des demandes déposées aux Etats-Unis d'Amérique alors que les demandes déposées auprès de l'OEB et de l'Office japonais sont publiées environ 18 mois après la date de priorité. Ce caractère confidentiel fait que les demandes pertinentes déposées antérieurement aux Etats-Unis ne peuvent être mentionnées qu'une fois le brevet délivré dans ce pays, sauf s'il existe des demandes correspondantes publiées à l'étranger. Par ailleurs, les demandes étant tenues secrètes, le déposant est à l'abri de toute intervention de tiers pendant toute la durée de la procédure de délivrance du brevet aux Etats-Unis. Dans le cadre de la pratique suivie par l'OEB et l'Office japonais, une fois que la demande a été publiée, des tiers peuvent s'entretenir officieusement du dossier avec l'examineur ou appeler l'attention de celui-ci sur l'état de la technique.

3. La troisième grande différence ou source de problèmes réside dans la nécessité de divulguer intégralement l'invention aux Etats-Unis d'Amérique en indiquant le «*meilleur moyen*» envisagé ainsi que les limitations relatives à l'adjonction d'un élément nouveau. Cela est particulièrement gênant pour les déposants japonais compte tenu du caractère souvent spécifique des demandes japonaises, rédigées dans le souci de satisfaire à la règle en vigueur au Japon qui veut qu'à une invention corresponde une demande. Il est difficile dans ces conditions de combiner les exposés correspondant à chacune de ces «*inventions individuelles*» à l'appui d'une demande de caractère plus général et à priorités multiples, déposée aux Etats-Unis. Une autre différence ou source de problèmes liée à la précédente tient à ce qu'aux Etats-Unis d'Amérique le déposant peut voir sa demande traitée comme une demande de «*continuation*»³ ou de «*continuation-in-part*»⁴. Il est souvent difficile pour des déposants étrangers de comprendre ces demandes de *continuation* et d'en tirer pleinement parti, en particulier en cas de problèmes relatifs à un «*nouvel élément*».

³ Une «*continuation*» est une deuxième demande concernant la même invention que celle revendiquée dans une demande antérieure, et déposée avant que la demande originale n'ait été abandonnée.

⁴ Une «*continuation-in-part*» est une demande déposée durant la période de validité d'une demande antérieure déposée par le même déposant, répétant une partie importante ou tout le contenu de la demande précédente en ajoutant des éléments non divulgués auparavant.

¹ Voir 359 F.2d 859, 149 USPQ 480 (1966); 424 F.2d 1108, 165 USPQ 255 (1970).

² Voir 37 *Code of Federal Rules* (C.F.R.), règle 1.131.

Or, ce système peut offrir au déposant un net avantage.

B. Dans le cas de la pratique suivie par l'OEB (du point de vue des déposants des Etats-Unis d'Amérique et du Japon)

1. La procédure suivie jusqu'à la délivrance du brevet par l'OEB est assez analogue à celle suivie par l'Office des Etats-Unis d'Amérique, en ce qui concerne tant la souplesse sur le plan des modifications, des divisions et des entrevues, que la structure et la validité des revendications. Toutefois, la pratique suivie par l'OEB repose sur un système qui donne la priorité au premier déposant, et qui, partant, est plus simple que le système fondé sur le principe du premier inventeur. En outre, la pratique suivie par l'OEB est très proche, en matière d'examen et d'opposition, de la pratique allemande qui est généralement bien comprise des déposants des Etats-Unis. La procédure de l'OEB ne présente donc pas de problèmes majeurs pour ces derniers.

2. La procédure suivie par l'Office japonais repose sur le même genre de système, inspiré du modèle allemand, que celui utilisé par l'OEB, avec priorité au premier déposant; toutefois elle est moins souple sur le plan des modifications, des divisions et des entrevues ainsi que de la structure et de la validité des revendications. La procédure plus souple de l'OEB ne devrait donc guère poser de difficultés aux déposants japonais.

C. Dans le cas de la pratique suivie par l'Office japonais (du point de vue des déposants des Etats-Unis d'Amérique et européens)

1. La principale différence ou source de problèmes est ici liée au caractère incomplet des décisions notifiées par les examinateurs. Alors que les examinateurs de l'OEB procèdent toujours de façon très détaillée, les décisions des examinateurs japonais sont en général très concises et parfois difficiles à comprendre. Concrètement, s'il est vrai qu'ils indiquent les raisons générales motivant leur refus, il est rare par contre que les examinateurs japonais a) signalent les passages pertinents des documents cités, b) donnent les raisons détaillées du rejet (par exemple une explication du rejet pour «absence d'unité» ou pour «divulgence incomplète»), ou c) indiquent les éléments de l'invention et les revendications acceptables. Dans ces conditions, il est difficile pour le déposant d'élaborer une réponse ou une modification valable.

2. Une autre différence ou source de problèmes importante que présente la procédure suivie par l'Office japonais tient à la nécessité de divulguer suffisamment l'invention pour appuyer les revendications et aux difficultés qu'éprouvent les dépo-

sants étrangers à éviter un rejet pour divulgation insuffisante. Ce problème se pose essentiellement parce que les demandes de déposants des Etats-Unis d'Amérique sont souvent rédigées en termes généraux et sont assorties d'exemples peu précis à l'appui de revendications tout aussi générales. Auprès de l'Office des Etats-Unis, le déposant peut se contenter de divulguer une seule application de l'invention mécanique/électrique considérée à l'appui de revendications générales touchant au moyen et à la fonction, alors que dans le cadre du système japonais, les examinateurs peuvent estimer que les revendications ne devraient porter que sur l'application décrite. En matière d'inventions chimiques ou pharmaceutiques, les examinateurs japonais exigent souvent des exemples supplémentaires à l'appui de telles revendications générales, ou la réalisation d'essais comparatifs en vue de prouver les avantages revendiqués. Il peut être difficile pour un déposant américain de satisfaire à ces exigences lorsque plusieurs années se sont écoulées depuis la réalisation de l'invention. En outre, même lorsque des exemples supplémentaires sont présentés, il arrive souvent que l'examineur refuse d'en tenir compte parce que ces exemples ne sont pas conformes à l'essence originale de l'invention. Dans certains cas, la divulgation peut être insuffisante parce que difficile à comprendre par suite d'une mauvaise traduction.

3. Une troisième grande différence ou source de problèmes est liée à des questions de langue et de communication. Le japonais présente de telles difficultés pour les déposants des pays occidentaux que presque chaque communication et la majorité des documents de référence doivent être en partie ou totalement traduits. La traduction n'est pas facile à réaliser et provoque souvent des retards, d'où la difficulté de respecter les délais imposés par la procédure. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le délai de deux mois prévu pour faire opposition. Pour qu'un déposant étranger puisse former opposition, il doit être informé de la délivrance du brevet, en obtenir une copie, le faire traduire, faire le point sur l'état de la technique pertinent et établir, faire traduire, puis déposer auprès de l'Office japonais l'avis d'opposition. Dans un cas compliqué, ces opérations peuvent prendre plus de temps que les deux mois prévus.

Autres grandes différences ou sources de problèmes

Les différences ou sources de problèmes suivantes méritent aussi d'être signalées:

1. Aux Etats-Unis d'Amérique, la traduction d'un mémoire descriptif rédigé dans une langue

étrangère ne doit pas nécessairement être disponible à la date du dépôt de la demande, mais peut être présentée ultérieurement dans un délai fixé dans une note officielle. Ni l'OEB ni l'Office japonais n'accordent un tel délai, mais l'anglais est une des langues utilisées dans le cadre de la CBE.

2. L'Office des Etats-Unis d'Amérique tout comme l'OEB permettent que des modifications soient apportées pratiquement à tout moment pendant la durée de l'examen et même après l'introduction d'un recours ou une fois que la demande a été acceptée, alors que l'Office japonais n'admet les modifications qu'à certains moments.

3. Auprès des trois Offices, l'examineur a le pouvoir discrétionnaire d'accorder des entrevues pendant la durée de la procédure; toutefois ces entrevues sont accordées plus facilement à l'Office des Etats-Unis d'Amérique et à l'OEB qu'à l'Office japonais. Aux Etats-Unis, l'examineur peut, de son propre chef ou à l'initiative du déposant, consulter pendant ces entrevues son supérieur direct sur des questions de brevetabilité. A l'OEB, le déposant a aussi le droit d'être entendu par le collègue des trois examinateurs de la division d'examen compétente.

4. Aux Etats-Unis d'Amérique, l'examineur prend en considération les modifications présentées une fois la demande définitivement rejetée et avant qu'un recours ne soit formé. Cela permet non seulement d'économiser de l'argent et du temps lorsque la modification rend la demande recevable, mais place aussi le déposant dans une situation plus favorable dans la perspective d'un recours, lorsque l'examineur ne revient pas sur sa décision et que la modification est introduite. Ni l'OEB ni l'Office japonais ne font preuve d'une telle souplesse, bien que le second permette au déposant de présenter de plein droit une modification lorsqu'il forme un recours, le dossier ainsi modifié étant renvoyé devant l'examineur pour réexamen avant que ne débute la procédure complète de recours.

5. Dans le cas de l'Office des Etats-Unis d'Amérique et de l'OEB, les revendications dépendantes peuvent contenir des éléments qui ne figurent pas dans la revendication principale, et sont considérées comme séparément opposables (sans

correction du brevet) même si la revendication principale est ultérieurement considérée comme invalidée. Pour l'Office japonais, les revendications dépendantes ne peuvent contenir aucun élément absent de la revendication principale et ne sont pas opposables séparément, sauf dans le cas où elles sont transformées en une revendication principale à la suite d'un recours en correction.

6. Enfin, des copies certifiées conformes de documents de priorité peuvent être produites à n'importe quel moment avant l'échéance de la taxe de délivrance auprès de l'Office des Etats-Unis d'Amérique, dans les 16 mois à compter de la date de priorité auprès de l'OEB, et dans les trois mois à compter du dépôt auprès de l'Office japonais. Les délais imposés par l'OEB et l'Office japonais peuvent créer de sérieux problèmes pour les déposants des Etats-Unis, pays dont l'Office n'est pas toujours en mesure de fournir à temps la copie certifiée conforme.

Conclusion générale

Il ressort de la présente étude que la pratique suivie par l'OEB, fondée sur le principe de la priorité au premier déposant et une recherche et un examen approfondis, assortis d'une procédure très souple, pose d'une façon générale peu de problèmes et offre un modèle acceptable pour tous. Toutefois, le système de la CBE est particulièrement coûteux, ce qui fait qu'il peut ne pas être entièrement acceptable dans le cadre d'un système national de brevets. Toutefois, bon nombre des différences ou sources de problèmes évoquées à propos des Offices des Etats-Unis d'Amérique et du Japon peuvent à notre avis être réduites à un minimum à peu de frais et sans que les principes et les objectifs nationaux en souffrent.

Le Comité du droit international et étranger de l'APLA recommande également de prier instamment l'Office des Etats-Unis d'Amérique, l'OEB et l'Office japonais de prendre l'initiative d'encourager l'adoption des changements qui s'imposent en droit et sur le plan de la procédure pour rapprocher encore leurs pratiques respectives en matière de brevets, dans l'intérêt de tous les déposants.

**TABLEAU COMPARATIF DES PRATIQUES SUIVIES EN MATIÈRE DE BREVETS
PAR L'OFFICE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, L'OEB ET L'OFFICE JAPONAIS DES BREVETS***

Aspects de la pratique suivie pour la délivrance de brevets à des étrangers	Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique	Office européen des brevets (OEB)	Office japonais des brevets
I. CONDITIONS FORMELLES QUE DOIT REMPLIR LE DÉPÔT			
1. <i>Documents officiels</i> (outre le mémoire descriptif, les dessins, la procuration, la demande officielle, la revendication de priorité, la copie certifiée conforme du document de priorité, et les nom et adresse de l'inventeur)	<ul style="list-style-type: none"> ● Mémoire descriptif en anglais ● Serment (ou déclaration) de l'inventeur ● Cession par l'inventeur 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mémoire descriptif en français, allemand ou anglais ● Pas de serment de l'inventeur ● Mention du droit du cessionnaire au brevet européen (formule de désignation de l'inventeur) 	<ul style="list-style-type: none"> ● En japonais ● Pas de serment de l'inventeur ● Lorsque l'invention est cédée au déposant avant le dépôt, il n'est pas nécessaire de joindre l'acte de cession aux documents initiaux ● Abrégé non nécessaire
2. <i>Délais maximaux à respecter</i>			
● Cession par l'inventeur	● Date de versement ou d'échéance de la taxe de délivrance	● Formule de désignation de l'inventeur – généralement dans les 2 mois à compter de la notification de l'irrégularité	● Seulement lorsque l'Office en fait la demande, ou lorsque la cession de la demande est faite après le dépôt
● Traduction du mémoire descriptif	● Dans le délai fixé dans l'avis officieux	● A la date du dépôt pour les déposants des États-Unis d'Amérique et du Japon (un résident d'un Etat contractant a 3 mois à compter de la date du dépôt; 13 mois après la date de priorité en cas de revendication de priorité), mais il convient de noter que l'anglais est une des langues de la CBE	● A la date du dépôt
● Copie certifiée conforme du document de priorité	● Date de versement ou d'échéance de la taxe de délivrance	● 16 mois à compter de la date de priorité	● 3 mois à compter du dépôt
● Revendication de priorité	● Peut être incorporée dans un nouveau serment prêté avant le versement ou l'échéance de la taxe de délivrance	● Lors du dépôt de la demande	● Lors du dépôt de la demande
● Abrégé	● Dans le délai fixé par l'examineur	● Généralement 2 mois après invitation	● Non demandé
● Traduction de la copie certifiée conforme	● Pour la procédure de collusion; ou pour réfuter un document de référence; ou sur demande de l'examineur	● Si le document de priorité n'est ni en français ni en allemand ni en anglais, la traduction de ce document doit être déposée dans l'une de ces langues dans les 21 mois qui suivent la date de priorité	● Seulement traduction du certificat 3 mois à compter de la date du dépôt
● Dessins officiels	● Date de versement ou d'échéance de la taxe de délivrance	● Généralement 2 mois après invitation	● 1 mois après invitation
● Procuration	● A n'importe quel moment de la période pendant laquelle la demande est en instance	● Généralement 2 mois après invitation	● 1 mois après invitation
● Serment (ou déclaration) de l'inventeur	● Dans le délai fixé dans l'avis officieux	● Non demandé	● Non demandé

* Etabli par le Comité du droit international et étranger de l'APLA, présidé par M. Kalikow (1^{er} février 1984).

Aspects de la pratique suivie pour la délivrance de brevets à des étrangers	Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique	Office européen des brevets (OEB)	Office japonais des brevets
● Paiement des taxes de dépôt	● Dans les 2 mois après la notification de l'irrégularité	● Taxes de dépôt et de recherche: 1 mois à compter du dépôt, ou dans les 2 mois de délai de grâce, avec surtaxe de 50% Taxes de désignation: 12 mois à compter de la date de priorité (conventionnelle) ou de la date de dépôt mais au moins 1 mois après la date de dépôt, ou pendant le délai de grâce supplémentaire de 2 mois avec une surtaxe de 50%	● 1 mois après invitation

II. EXAMEN DES DEMANDES

1. Procédure générale

● L'examen se fait-il sur demande? – Délai de présentation de la demande	● Non – Sans objet	● Oui – 6 mois après mention dans le <i>Bulletin européen des brevets</i> de la publication du rapport de recherche	● Oui – 7 ans à compter du dépôt
● Nombre habituel d'actions officielles avant la décision «définitive»	● 1 ou 2	● 2 ou 3	● 1 ou 2
● Délai de réponse de l'examineur	● Plusieurs mois	● Plusieurs mois	● Plusieurs mois
● Délai moyen total d'attente jusqu'à l'acceptation ou au rejet de la demande	● 2-3 ans après le dépôt	● 2-3 ans après la demande d'examen	● 2 ans, 2 mois après la demande d'examen
2. Modifications			
● Quand le déposant peut-il apporter «librement» des modifications? a) avant l'examen	● D'une façon générale, à tout moment avant le versement ou l'échéance de la taxe de délivrance a) à tout moment	● Pour les erreurs manifestes, à tout moment; sinon, comme indiqué ci-après a) entre le rapport de recherche et la première action de l'Office	● Uniquement aux moments précisés ci-après a) – dans les 15 mois à compter de la date de dépôt effective – lorsque l'examen est demandé
b) pendant l'examen	b) à tout moment, même après le rejet définitif (dans la perspective d'un recours) si l'examineur le permet (ce qui est fréquent)	b) – à la suite de la première action de l'Office – généralement possible à d'autres moments pour corriger les irrégularités signalées, limiter les revendications ou préciser le mémoire descriptif	b) en réponse à des actions de l'Office, 3 mois avec prorogation d'un mois, sous réserve du paiement de la taxe officielle (seulement 40 jours pour les résidents japonais)
c) en cas de recours	c) à tout moment, si la Chambre de recours l'autorise (cas très rare)	c) – en réponse à une action de l'Office – avant la procédure orale (possibilité de soumettre des variantes)	c) dans les 30 jours qui suivent la date du dépôt (il n'est pas possible de présenter des variantes); en réponse à une action de l'Office pendant la durée du recours (même délai que sous b))

Aspects de la pratique suivie pour la délivrance de brevets à des étrangers	Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique	Office européen des brevets (OEB)	Office japonais des brevets
<i>d)</i> après notification de l'acceptation	<i>d)</i> jusqu'à la date de versement ou d'échéance de la taxe de délivrance, si l'examineur le permet	<i>d)</i> lors de la mise au point du texte du brevet, outre les modifications autorisées d'une façon générale (voir sous <i>b)</i> ci-dessus), il est normalement possible d'apporter des modifications en ce qui concerne les techniques nouvelles	<i>d)</i> aucune modification n'est autorisée
<i>e)</i> pendant la procédure d'opposition	<i>e)</i> sans objet	<i>e)</i> – sur invitation de la Division d'opposition (possibilité de soumettre des variantes) – au moment de mettre au point le texte (voir sous <i>d)</i> ci-dessus)	<i>e)</i> – dans le délai précisé par l'Office, 3 mois + 1 mois de délai de grâce (40 jours seulement pour les résidents japonais) (il n'est pas possible de présenter des variantes); portée limitée – en réponse à une éventuelle action de l'Office
<i>f)</i> pendant un recours contre une opposition	<i>f)</i> sans objet	<i>f)</i> voir sous <i>c)</i> ci-dessus	<i>f)</i> dans les 30 jours à compter du recours; portée limitée
<i>g)</i> après délivrance du brevet	<i>g)</i> uniquement pendant la redélivrance ou le réexamen	<i>g)</i> – voir sous <i>e)</i> et <i>f)</i> – les brevets européens/nationaux accordés peuvent être modifiés conformément à la législation des pays respectifs	<i>g)</i> recours en correction possible à tout moment sauf après décision d'invalidation; voir V. 1
● Conformité du mémoire descriptif avec la revendication modifiée	● Non exigée	● Le mémoire descriptif est rendu conforme à la revendication modifiée avant la délivrance du brevet	● Lorsque la revendication est modifiée
● Délai de réponse à une action de l'Office	● 3 mois, avec prorogation possible jusqu'à un délai maximal de 6 mois, moyennant paiement de la taxe officielle	● 2-4 mois, avec prorogation possible jusqu'à un délai maximal de 6 mois	● 3 mois, avec prorogation d'un mois, moyennant paiement de la taxe officielle (40 jours seulement pour les résidents japonais)
<i>3. Communications orales avec les examinateurs</i>			
● Par téléphone – à la demande du conseil – à la demande de l'examineur	● Les communications téléphoniques sont encouragées, mais leur teneur doit être confirmée par écrit	● Les communications téléphoniques sont encouragées, lorsqu'elles permettent d'accélérer le réexamen et de réduire le nombre d'actions officielles	– L'examineur ne traitera que des questions qu'il a vues récemment – Certains examinateurs demandent des précisions et suggèrent même la nature d'une modification acceptable
● Entrevues officieuses	● Encouragées (comme ci-dessus)	● Comme ci-dessus	● Encouragées; toutefois les examinateurs hésitent généralement à accorder des entrevues personnelles
● Audiences officielles	● Des entrevues officielles avec un examinateur et son supérieur hiérarchique ont généralement lieu sur la demande de l'examineur ou du déposant	● Procédure orale, soit sur l'initiative de l'OEB, soit à la demande du déposant, devant la Division d'examen au complet (trois examinateurs)	● Entrevues officielles à la discrétion de l'examineur (sans participation du supérieur hiérarchique)

Aspects de la pratique suivie pour la délivrance de brevets à des étrangers	Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique	Office européen des brevets (OEB)	Office japonais des brevets
---	---	-----------------------------------	-----------------------------

4. Examen accéléré

● Procédures	● Requête auprès du Commissaire	● Requête auprès du Président de l'OEB	● Requête auprès du Directeur de l'Office des brevets
a) en cas d'accusation sérieuse de contrefaçon, ou pour d'autres raisons particulières	a) exposé des faits (généralement accepté)	a) requête généralement acceptée si de solides arguments sont avancés	a) lorsqu'une personne autre que le déposant exploite commercialement ou industriellement l'invention une fois la demande mise à l'inspection publique, mais avant la deuxième publication, cette personne ou le déposant peut demander qu'il soit procédé à un examen prioritaire, en présentant un exposé détaillé des circonstances et des raisons qui rendent nécessaire ce traitement prioritaire, la copie de la lettre d'avertissement, et les preuves à l'appui; très peu de requêtes sont acceptées
b) unification des procédures pour des affaires connexes	b) entrevue avec l'examineur principal (accordée généralement)	b) à la discrétion de l'examineur	b) comme pour l'OEB

5. Caractère confidentiel de l'examen

● Quand des tiers peuvent-ils avoir accès à la demande?	● Demande tenue secrète pendant toute la durée de la procédure – dans le cadre de la procédure de collision, chaque partie a accès au dossier de l'autre	● Après mise à l'inspection publique, c'est-à-dire 18 mois après la date de priorité la plus ancienne, ou après la date réelle du dépôt	● Comme pour l'OEB
6. «Continuations», «Continuations-in-part», brevets d'addition	● «Continuations» et «continuations-in-part»	● Aucune disposition à cet égard	● Brevets d'addition

III. RECOURS DES PARTIES (OFFICE DES BREVETS)

1. Réexamen par l'examineur pour éviter la procédure de recours intégrale – avec/sans modification – avant/après paiement de la taxe de recours	1. L'examineur accepte la demande de réexamen, avec ou sans modification avant le recours, si la demande est déposée à temps	1. La Division d'examen peut modifier sa décision (révision préjudicielle) dans un délai d'un mois après réception du dossier détaillé; la taxe de recours doit être payée; des modifications peuvent être proposées; remboursement de la taxe en cas de vice substantiel de procédure	1. Lorsqu'une modification est proposée lors d'un recours, l'examineur peut modifier sa décision ou prendre une nouvelle décision administrative; la taxe doit être payée; pas de remboursement
2. Délai de dépôt d'un avis de recours	2. 3 mois, prorogeable jusqu'à 6 mois moyennant paiement de la taxe officielle	2. 2 mois après notification de la décision	2. 30 jours pour les résidents japonais, 90 jours pour les étrangers
3. Délai de soumission du dossier détaillé	3. 2 mois après dépôt de l'avis de recours, prorogeable comme ci-dessus	3. 4 mois après notification de la décision	3. 30 jours après invitation

Aspects de la pratique suivie pour la délivrance de brevets à des étrangers	Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique	Office européen des brevets (OEB)	Office japonais des brevets
4. Audiences	4. Sur demande	4. Procédure orale devant la Chambre de recours sur la demande du requérant ou de l'OEB	4. Des entrevues officieuses sont souvent autorisées; la procédure est parfois longue en cas de recours; des audiences officielles sont parfois autorisées afin de recueillir des dépositions, d'interroger un témoin (rare)
5. Autres recours ouverts par la législation	5. a) Cour d'appel pour le circuit fédéral	5. Aucune disposition prévue	5. a) Tribunal de première instance de Tokyo, puis b) Cour suprême
6. Durée totale moyenne (première instance)	6. 2 ans	6. 1-2 ans	6. 3-5 ans
IV. OPPOSITIONS			
1. Délai pour former opposition	1. Sans objet	1. 9 mois après délivrance; opposition formée par écrit et motivée, avec indication des faits et éléments de preuve à l'appui des motifs	1. Avis d'opposition indiquant de manière générale les motifs de l'opposition; dans les 2 mois suivant la date de la deuxième publication
2. Délai pour dossier initial	2. Sans objet	2. Faits et éléments de preuve doivent être présentés dans les 2 mois suivant l'expiration du délai d'opposition	2. 30 jours après pour les résidents japonais; 90 jours après pour les étrangers
– Dossiers supplémentaires autorisés?	– Sans objet	– Uniquement à l'invitation de la Division d'opposition ou en relation avec la teneur du texte final proposé	– Uniquement à l'invitation de la Chambre d'opposition, mais aucun nouvel élément de preuve ne peut être présenté; un dossier supplémentaire présenté spontanément peut être ou ne pas être examiné
3. Audiences	3. Sans objet	3. La Division d'opposition s'efforce de se prononcer sans recours à une procédure orale; celle-ci peut toutefois être demandée par l'une des parties ou par l'OEB	3. Il est parfois autorisé de tenir des audiences officielles en vue d'examiner les éléments de preuve avec les parties intéressées ou d'interroger des témoins
4. Durée totale moyenne	4. Sans objet	4. Plus d'un an	4. 1-2 ans
V. RÉVISION APRÈS DÉLIVRANCE DU BREVET			
1. Réexamen, redélivrance ou recours en modification	1. Réexamen ou redélivrance sur la demande du titulaire du brevet	1. Révision par le biais d'une opposition ou d'une procédure devant les offices de brevets de pays désignés	1. Recours en correction
– procédure sur requête des parties ou à la demande d'un tiers intéressé	– procédure sur requête des parties, mais des tiers peuvent présenter l'état de la technique	– la procédure de révision par opposition est engagée sur requête des parties; la révision au niveau national est faite sur requête d'un tiers intéressé, par exemple correction d'une erreur manifeste dans la traduction d'un texte de brevet (art. 70(4)a), règle 88)	– le recours en correction se fait sur requête d'un tiers intéressé et fait l'objet d'une republication, mais il est possible de former opposition contre la demande republiée et modifiée; une fois le brevet délivré, un recours en invalidation peut en outre être présenté
– élargissement ou rétrécissement	– la portée des revendications peut être élargie dans une procédure de redélivrance engagée dans les 2 ans qui suivent la délivrance du brevet	– après la deuxième publication, les modifications possibles se limitent à la renonciation, à des éclaircissements et à la correction d'erreurs manifestes	– comme dans le cas de l'OEB, mais il peut être impossible de corriger des erreurs

Aspects de la pratique suivie pour la délivrance de brevets à des étrangers	Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique	Office européen des brevets (OEB)	Office japonais des brevets
---	---	-----------------------------------	-----------------------------

VI. TAXES OFFICIELLES MINIMALES**

	Normalement (dollars)	Petite entreprise (dollars)	(DM)	(yens)
1. Dépôt	1. } = 300	150	1. 520	1. 6.300
2. Recherche	2. } = 300	150	2. 1.670	2. Pas de taxe distincte
3. Examen	3. } = 300	150	3. 1.980	3. 25.500
4. Recours	4. 115	62,50	4. 630	4. 19.000
5. Opposition	5. —	—	5. 520	5. 3.800
6. Maintien en vigueur	6. 400; 800; 1.200	200; 400; 600	6. De 430 la 3 ^e année, à 1.500 la 20 ^e année	6. De 7.000 la 4 ^e année à 56.000 la 15 ^e année
	(tous les 4 ans)			
7. Désignation d'Etats	7. —	—	7. 260 chaque Etat	7. —
8. Délivrance	8. 500	250	8. 430 + 12 DM pour chaque page à imprimer	8. 13.500 (maintien en vigueur pour les 3 premières années)

VII. QUESTIONS DE FOND

1. Conditions quant à l'unité de l'invention

● Définition d'«inventions liées entre elles»	● Liées entre elles par un seul concept inventif général	● Comme aux États-Unis d'Amérique, mais pratique plus souple en matière de limitation	● a) combinaison et combinaison partielle ayant le même effet
— revendications autorisées dans la même demande	1) produit, procédé et utilisation 2) procédé et dispositif/moyen pour mise en œuvre du procédé; dans la pratique, une limitation est fréquemment requise		b) produit, procédé de fabrication du produit, procédé d'utilisation du produit, dispositifs servant à la fabrication du produit, produits utilisant uniquement les propriétés spécifiques du produit
● Quand peut-il être procédé à des divisions?	● A tout moment avant la décision «finale», même après formation d'un recours		c) procédé, dispositifs directement utilisés dans l'exploitation du procédé
— avant la décision finale	— à tout moment avant la délivrance du brevet, l'abandon de la demande antérieure ou la fin de la procédure correspondant à celle-ci	— à tout moment entre la date de dépôt et la fin du délai accordé pour répondre à la première action de l'Office; ensuite, à la discrétion de l'examineur, mais dans les 2 mois à compter de la limitation consécutive à l'objection de non-unité de l'invention, tant que l'examen n'a pas fait l'objet d'une conclusion favorable	— lorsqu'il est possible d'apporter une modification
— pendant le recours	— oui (comme ci-dessus)	— si la Chambre de recours estime la division justifiée	— lorsqu'il est possible d'apporter une modification
— pendant la procédure d'opposition	— sans objet	— apparemment impossible	— lorsqu'il est possible d'apporter une modification

** Taux de change en vigueur: \$1,00 = Y 234; \$1,00 = DM 2,8; 1 DM = Y 83,6 (26 janvier 1984).

Aspects de la pratique suivie pour la délivrance de brevets à des étrangers	Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique	Office européen des brevets (OEB)	Office japonais des brevets
2. <i>Revendications indépendantes ou revendications dépendantes</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Plusieurs revendications indépendantes peuvent être soumises, et des revendications dépendantes connexes peuvent contenir des éléments supplémentaires ne figurant pas dans la revendication indépendante <ul style="list-style-type: none"> – les revendications dépendantes sont opposables séparément – l'invalidation d'une revendication dépendante n'a aucun effet sur une revendication indépendante 	<ul style="list-style-type: none"> ● Comme aux États-Unis d'Amérique 	<ul style="list-style-type: none"> ● Une revendication indépendante par invention <ul style="list-style-type: none"> – les revendications dépendantes ne font que détailler les éléments d'une revendication indépendante – pas d'éléments nouveaux – les revendications dépendantes ne sont pas opposables séparément – le brevet n'est pas opposable si une revendication n'est pas valable, mais la revendication peut être reconnue valable par suite d'un recours en correction
3. <i>Conditions quant à la qualité d'inventeur</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Premier inventeur ● Procédure de collision pour déterminer le premier inventeur ● Recours possible à cette procédure pour invalider un brevet 	<ul style="list-style-type: none"> ● Premier déposant ● Pas de contestation de la qualité d'inventeur ● Une procédure de revendication de titularité peut être engagée devant les tribunaux de certains États désignés et il peut y avoir transfert de titularité 	<ul style="list-style-type: none"> ● Premier déposant ● Pas de contestation de la qualité d'inventeur ● La demande ou le brevet peut être invalidé; aucune disposition sur le transfert de titularité; toutefois, si le véritable inventeur ou cessionnaire dépose une demande avant la publication du dépôt illicite, il peut obtenir le brevet une fois invalidée l'autre demande
4. <i>Conditions quant à la nouveauté</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Publication en tout lieu ou usage public ou vente aux États-Unis; invention décrite dans une demande de brevet d'un autre inventeur déposée antérieurement aux États-Unis et portant une date de dépôt aux États-Unis antérieure <ul style="list-style-type: none"> – une utilisation «expérimentale» n'est pas considérée comme une utilisation publique – aux États-Unis, l'inventeur peut réfuter, pendant le délai de grâce d'un an, une référence faite à l'état de la technique ● Pas d'autocollision (lorsque les inventeurs sont les mêmes) ● Un an ● Priorité reconnue uniquement pour les éléments revendiqués dans la demande prioritaire 	<ul style="list-style-type: none"> ● Publication ou usage public en tout lieu; invention divulguée dans une quelconque demande présentée en vertu de la CBE et mise à l'inspection publique, et portant une date de dépôt antérieure pour le pays désigné; et, en cas de procédure de révocation dans le pays désigné, demandes déposées antérieurement et mises à l'inspection publique dans ce pays en vertu de la législation nationale ● Autocollision possible ● 6 mois, en cas de publication résultant d'un abus à l'égard du déposant ou de divulgation par le déposant à une exposition internationale reconnue ● Priorité accordée pour tous les éléments divulgués 	<ul style="list-style-type: none"> ● Publication en tout lieu; invention connue ou utilisée au Japon; divulguée dans une demande mise à l'inspection publique au Japon, déposée par une personne différente et portant une date de dépôt antérieure; les publications distribuées à l'étranger uniquement ne peuvent être invoquées contre un brevet en tant que partie intégrante de l'état de la technique au-delà d'une période de 5 ans après la délivrance du brevet ● Pas d'autocollision lorsque les déposants sont les mêmes, même si les inventeurs sont différents ● 6 mois, en cas d'utilisation expérimentale ou de divulgation par le déposant lors d'une réunion technique reconnue ● Comme pour l'OEB
● Autocollision			
● Délai de grâce			
● Priorités relatives à une invention d'origine étrangère pour les éléments divulgués mais non revendiqués (affaire <i>Hilmer</i>)			

Aspects de la pratique suivie pour la délivrance de brevets à des étrangers	Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique	Office européen des brevets (OEB)	Office japonais des brevets
5. Brevetabilité			
<ul style="list-style-type: none"> ● Non-évidence <ul style="list-style-type: none"> – conditions à remplir aux fins de comparaison ● Utilité <ul style="list-style-type: none"> – preuve de la possibilité d'application industrielle ● Objet brevetable 	<ul style="list-style-type: none"> ● Invention non évidente pour un homme du métier <ul style="list-style-type: none"> – données comparatives rarement demandées ● Doit être «utile» ● Y compris les substances chimiques, les produits pharmaceutiques, certains programmes d'ordinateur 	<ul style="list-style-type: none"> ● Invention non évidente pour un homme du métier <ul style="list-style-type: none"> – des données comparatives peuvent être demandées si l'examinateur n'est pas autrement convaincu de l'avantage revendiqué par rapport à l'état de la technique ● Doit être susceptible d'application industrielle ● Comme aux États-Unis d'Amérique, mais programmes d'ordinateur non protégés (pour l'instant, l'Autriche ne délivre pas de brevet pour les substances chimiques, les produits pharmaceutiques et alimentaires) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Comme pour l'OEB <ul style="list-style-type: none"> – nécessité de mettre en évidence l'«effet méritoire» ● Comme pour l'OEB ● Comme pour l'OEB, à ceci près que, en règle générale, une invention liée à un programme d'ordinateur peut être revendiquée en tant que méthode, par exemple pour commander une machine
6. Portée des revendications considérées comme recevables			
<ul style="list-style-type: none"> ● Revendication générale ou revendication précise ● Divulgaration suffisante à l'appui des revendications <ul style="list-style-type: none"> – exemples insuffisants – examens comparatifs – incompréhensible – exemples réels ou exemples théoriques – justification des limitations numériques – meilleur moyen 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sont normalement admises les revendications globales rédigées en termes généraux («moyen» plus fonction) et dont la portée n'est limitée que par l'état de la technique, même lorsqu'elles reposent sur une seule application entièrement divulguée, dans les domaines mécanique/électrique, et une gamme significative d'exemples, dans le domaine chimique; il est également possible de présenter des revendications précises fondées sur une construction/des caractéristiques/des exemples particuliers qui sont divulgués – quelques exemples entrant dans le domaine couvert pour la revendication suffisent généralement – ne sont généralement pas exigés pour prouver l'invention – rarement – exemples théoriques autorisés, mais doivent être mentionnés comme tels – non obligatoire, sauf lorsque la brevetabilité en dépend – doit être indiqué, mais rarement un motif de rejet 	<ul style="list-style-type: none"> ● Comme aux États-Unis d'Amérique – les exemples doivent permettre d'appliquer les enseignements à tout le domaine couvert par les revendications – peuvent être exigés pour démontrer les avantages – rarement – les exemples théoriques ne semblent pas proscrits – comme aux États-Unis d'Amérique – non demandé 	<ul style="list-style-type: none"> ● Les revendications globales rédigées en termes généraux («moyen» plus fonction) sont rarement acceptées; les examinateurs préfèrent des revendications précises fondées sur la construction et les caractéristiques particulières des applications divulguées (inventions mécaniques) ou sur les exemples particuliers exposés (inventions chimiques) – comme pour l'OEB – comme pour l'OEB – souvent (il peut s'agir de problèmes de traductions) – exemples théoriques proscrits – la limitation numérique doit être expliquée – comme pour l'OEB

Aspects de la pratique suivie pour la délivrance de brevets à des étrangers	Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique	Office européen des brevets (OEB)	Office japonais des brevets
<i>7. Exhaustivité des décisions des examinateurs et des chambres de recours</i>			
● Indication des passages pertinents des références	● Opération habituelle	● Presque toujours	● L'examineur indique rarement les passages pertinents des références
● Indication des raisons précises d'un rejet	● Presque toujours	● Toujours	● Habituellement les raisons générales sont données mais rarement les raisons détaillées
– indication des motifs de rejet pour absence d'unité	– opération habituelle	– opération habituelle	– rarement
– explication du rejet pour cause de «divulgateion insuffisante»	– toujours	– toujours	– rarement
● Indication des éléments et des revendications recevables	● Opération habituelle	● Opération habituelle	● Rarement

Chronique des offices de propriété industrielle

Centenaire du système suédois des brevets et des marques

«La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a été signée en 1883. La Suède a figuré parmi les premiers Etats qui y ont adhéré. Une législation sur les brevets et les marques conforme à la Convention a été adoptée en 1884 par le Parlement suédois et est entrée en vigueur le 1er janvier 1885. Certes, brevets et marques existaient auparavant, mais l'année 1884 marque l'introduction en Suède d'un système plus moderne de brevets et de marques.»

* * *

Le paragraphe qui précède est tiré de la préface de l'invitation à la célébration du Centenaire, signée par M. Göran Borggård, Directeur général de l'Office royal des brevets et de l'enregistrement, en sa qualité de Président du Comité officiel d'organisation.

Le Centenaire a été célébré à Stockholm du 13 au 15 juin 1984 par la tenue d'un colloque au siège du Parlement et l'organisation d'une cérémonie et d'un banquet à l'Hôtel de Ville.

Il s'agissait d'un colloque international qui a réuni quelque 400 participants, avec des orateurs venus d'une douzaine de pays, ainsi que de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et de l'Office européen des brevets.

Leurs Majestés royales le Roi Carl XVI Gustaf et la Reine Silvia ont honorés de leur présence la cérémonie et le banquet auxquels 900 personnes environ ont pris part. L'OMPI était représentée par son Directeur général, qui a eu l'honneur d'être placé aux côtés de la Reine pendant le banquet et qui a prononcé, au cours de cette manifestation brillamment organisée, une allocution dont le texte, reproduit ci-après, traduit la portée de l'événement et l'importance que l'OMPI lui a attachée.

«Je suis venu ici pour rendre hommage à la Suède à l'occasion de la célébration du Centenaire de son système de brevets et de marques.

«Je suis venu lui rendre hommage au nom de la communauté internationale de la propriété industrielle qu'incarne l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

«La Suède a été et demeure un membre très actif, très constructif et très efficace de cette communauté internationale et de cette organisation mondiale.

«Je rappellerai brièvement le rôle que la Suède a joué et continue de jouer sur la scène mondiale en favorisant la coopération internationale dans le domaine de la protection de la propriété industrielle, c'est-à-dire la protection des droits des inventeurs et des industriels sur les inventions et ceux de tous les types d'entreprises sur leurs marques.

«L'instrument international fondamental qui garantit la protection, à l'étranger, des droits conférés aux Suédois par les brevets et les marques, et celle des droits correspondants des étrangers en Suède, c'est la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, vieille aujourd'hui de plus d'un siècle. La Suède a pris part, avec une vingtaine d'autres pays, aux négociations qui ont conduit à la conclusion de la Convention de Paris. Les premiers délégués qu'elle a envoyés à ces négociations furent M. Lagerheim, Secrétaire général du Ministère des affaires extérieures, et M. Broch, professeur et ancien Ministre.

«Au cours de ses cent premières années d'existence, la Convention de Paris a été révisée à six reprises lors de conférences diplomatiques tenues par les pays qui y sont parties. Le premier délégué à ces conférences que j'ai pu identifier fut, à la fin du siècle dernier, le Comte Hugo Eric Gustaf Hamilton, Directeur de l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement. La Suède a été représentée à toutes ces conférences diplomatiques et, grâce à l'imagination et aux interventions de ses délégations, elle a contribué à l'amélioration de la Convention.

«En fait, la Suède a été le pays hôte de la dernière Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris, qui a eu lieu à Stockholm, en 1967.

«La Conférence diplomatique de Stockholm n'a pas seulement révisé la Convention de Paris et une demi-douzaine d'autres traités internationaux dans le domaine de la propriété industrielle et du droit d'auteur, elle a aussi adopté un nouveau traité: celui qui a institué l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, organisation qui a commencé à fonctionner en 1970, est devenue, en 1974, l'une des 14 institutions spécialisées que comptaient alors les Nations Unies, et sert aujourd'hui de cadre à l'organisation de la coopération internationale entre plus de cent Etats pour toutes les formes de propriété intellectuelle.

«Cette Organisation, comme je l'ai dit, a été créée à Stockholm, et la communauté internationale de la propriété intellectuelle sera longtemps redevable de la contribution intellectuelle et matérielle, la plus importante parmi celles de tous les pays, que la Suède a apportée à cette Conférence qui a ouvert une époque nouvelle.

«Les travaux préparatoires ont été dirigés par l'Ambassadeur Sture Petrén et la délégation suédoise était conduite par Herman Kling, Ministre de la justice et Torwald Hesser, Juge à la Cour suprême. Trois, au moins, des membres de la délégation du pays hôte sont aujourd'hui parmi nous: Göran Borggård, Claës Uggla et Gunnar Karnell.

«Mais le rôle tout à fait exceptionnel, prééminent, que la Suède a joué dans les relations internationales n'a pas pris fin avec la Conférence de Stockholm de 1967. Au contraire, en raison du brillant succès de la Suède à cette Conférence, les Etats membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ont quelque peu pris l'habitude de se tourner vers les Suédois lorsque des tâches particulièrement ardues et particulièrement délicates doivent être accomplies.

«Il est au moins un Suédois éminent dont je me dois de citer le nom à cet égard et que je citerai avec plaisir.

»Il a été à la tête de la délégation suédoise dans une centaine de réunions internationales de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et il a maintes fois été élu président de ces réunions.

»Récemment, il s'est particulièrement distingué en présidant les négociations qui ont permis d'apporter d'appréciables améliorations au Traité de coopération en matière de brevets.

»Il a montré comment un office de brevets moderne peut être particulièrement utile aux inventeurs, à l'industrie et au commerce de par son rôle *consultatif*, c'est-à-dire même en dehors de sa fonction qui est d'accorder des droits de propriété industrielle ou de les enregistrer.

»Par l'intermédiaire des membres de son personnel et avec l'aide de l'Agence suédoise pour le développement international, il dispense une formation et d'autres services d'assistance technique à des ressortissants et à des organismes de propriété industrielle des pays en développement d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie.

»Cet homme, qui est aussi le principal organisateur des cérémonies qui marquent ce Centenaire, c'est M. Göran Borg-

gård, le Directeur général de l'Office royal des brevets et de l'enregistrement.

* * *

»Majestés, avec votre aimable permission, je conclurai en exprimant un sentiment que tous ici, j'en suis certain, nous partageons.

»C'est un sentiment de gratitude envers Vos Majestés pour votre présence et votre participation à cette cérémonie commémorative. C'est là, en effet, la façon la plus convaincante et la plus élégante que l'on puisse imaginer de témoigner de l'importance que le Royaume de Suède, son souverain, son peuple et son gouvernement attachent à la protection des droits du génie inventif de l'homme.

»La protection de ces droits précieux dépend d'un bon système de brevets, ce dont la Suède a su se doter, il y a déjà cent ans.

»Nous félicitons la Suède pour ce qu'elle a accompli brillamment dans le passé et nous lui souhaitons un succès durable, pour son propre bien et pour celui de l'ensemble de l'humanité.»

Nouvelles des offices de propriété industrielle

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

Le Conseil administratif de l'Office européen des brevets, lors de sa réunion du 5 au 8 juin 1984, est convenu de ce que M. Paul Braendli, Directeur de l'Office fédéral suisse de la propriété intellectuelle et chef de la délégation helvétique au Conseil d'administration, prenne la succession de M. J.B. van Benthem comme Président de l'Office européen des brevets, avec effet au 1^{er} mai 1985.

AUSTRALIE

« *Commissioner of Patents* »

Nous apprenons que M. Pat Smith a été nommé *Commissioner of Patents*.

MAURICE

« *Comptroller of Customs* »

Nous apprenons que M. S. Gunnoo a été nommé *Comptroller of Customs*.

INDE

« *Controller-General of Patents, Designs and Trade Marks* »

Nous apprenons que M. R.A. Acharya a été nommé *Controller-General of Patents, Designs and Trade Marks*.

MEXIQUE

Directeur général de la technologie, des inventions et des marques

Nous apprenons que M. Rubén Beltrán Guerrero a été nommé Directeur général de la technologie, des inventions et des marques.

Bibliographie

Trademarks and Unfair Competition (2e édition), de J. Thomas McCarthy. The Lawyers Co-Operative Publishing Co. and Bancroft-Whitney Co., Rochester (N.Y.) et San Francisco, 1984. — 2 volumes, 2.269 pages.

La première édition de cet ouvrage a été publiée en 1973 et jouit de la réputation bien méritée de constituer l'un des traités de base en ce qui concerne la législation sur les marques et la concurrence déloyale aux Etats-Unis d'Amérique. C'est un travail d'une clarté remarquable sur lequel se sont appuyés les tribunaux fédéraux et les tribunaux des Etats à de nombreuses reprises pour rendre des avis de droit en matière de marques et qui a été cité par la Cour suprême des Etats-Unis dans son unique récente décision rendue en la matière.

Tout en conservant la même structure logique et le même style cohérent que dans la première édition, l'auteur, avec la deuxième, a considérablement réactualisé, enrichi, révisé et amélioré son traité. Ainsi qu'il le souligne dans sa préface, près de 40% de cet ouvrage est nouveau. La plupart des changements apportés étaient nécessités par les nouveaux développements jurisprudentiels et législatifs; cependant, pour une bonne part, le nouveau texte résulte du désir de l'auteur d'expliquer les principes et les concepts traditionnels avec encore plus de clarté et de profondeur. Citons, parmi les nombreuses caractéristiques remarquables de cette nouvelle édition, l'étude plus étendue de la législation sur les marques et la concurrence déloyale dans les domaines de la littérature et du spectacle, une analyse révisée des violations de marques et de la publicité mensongère (article 43.a) de la Loi Lanham et Premier Amendement à la Constitution des Etats-Unis), l'introduction des développements récents de la législation concernant les licences et le franchisage de marques ainsi qu'une étude plus vaste des problèmes du commerce extérieur, y compris l'importation de marchandises frauduleuses ou contrefaites, les importations parallèles et la réglementation relative à l'indication du pays d'origine. De plus, cet ouvrage offre quelques exemples fort utiles ainsi que trois excellents appendices reproduisant, avec des annotations, le texte de la Loi Lanham, donne des références détaillées à toute la législation supplémentaire relative aux marques et reproduit (avec un index) le Règlement sur les marques (*Trademark Rules of Practice*).

Pour conclure, la deuxième édition de *Trademarks and Unfair Competition* est un ouvrage remarquablement bien conçu et fort bien écrit qui constituera sans nul doute l'outil indispensable à tout juriste traitant des questions relevant du droit des Etats-Unis sur les marques ou sur la concurrence déloyale.

JE

Patents for Inventions (5e édition), de T.A. Blanco White. Stevens and Sons, Londres, 1983. — 304 pages.

Depuis le 1er juin 1978, les demandes de brevet déposées au Royaume-Uni sont régies par la Loi sur les brevets de 1977. Cependant, tous les brevets dont les mémoires descriptifs complets ont été déposés auparavant sont régis par un système législatif hybride et complexe: dans certains cas, la Loi précédente — Loi sur les brevets de 1949 — s'applique; dans d'autres, c'est la Loi de 1977; enfin, dans d'autres encore, ce sont les dispositions transitoires.

Le but de la cinquième édition de cet ouvrage fort connu et hautement estimé est d'analyser et de clarifier ce système législa-

tif hybride. Ainsi que l'auteur l'explique dans sa préface, la raison pour laquelle il considère, à juste titre, comme fondamentalement essentiel de consacrer un examen aussi minutieux à «des brevets relevant de la vieille loi» est que, «si tant est qu'un brevet doit acquérir une importance pratique, c'est bien vers la fin de sa vie. Ainsi, pour les 15 prochaines années, il est nécessaire de porter une attention toute particulière aux brevets délivrés sous le régime de la législation antérieure.»

L'auteur, logiquement, oriente son analyse vers les aspects les plus importants de la législation relatifs aux brevets régis par la «vieille loi»: l'interprétation et les modifications autorisées des mémoires descriptifs du brevet, la violation du brevet et, enfin, la validité du brevet. Ces trois sujets sont tous étudiés en profondeur et avec une grande clarté. De plus, les dispositions de la Loi de 1949 et les règles correspondantes qui s'appliquent encore sont reproduites en annexes.

Cet ouvrage est donc d'une grande utilité à tous les praticiens qui doivent se frayer un chemin dans les arcanes du système britannique des brevets et constitue un excellent complément à l'ouvrage très complet que l'auteur a consacré à la nouvelle Loi: *Encyclopaedia of United Kingdom and European Patent Law*.

JE

Sélection de nouvelles publications

AHRENS (H.-J.), *Wettbewerbs- Verfahrensrecht zum vorbeugenden Rechtsschutz durch einstweiligen Rechtsschutz*, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, 1983. — 535 p.

ATRIP *Biographical Directory: Teachers and Researchers in Intellectual Property Law*, Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP), 1983. — 111 p.

BERCOVITZ (A.), *Las Patentes en la Empresa*, Fundación del Instituto Nacional de Industria, Madrid, 1982. — 191 p.

BERTIN (C. & G.) & PINSON (M.), *Les conditions de protection du logiciel en France*, AREPIT, Paris, 1983. — 118 p.

BLANCO WHITE (T.A.) et al., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (11e édition), Sweet & Maxwell, Londres, 1983. — 753 p.

CATALDO (V. DI), *L'Originalità dell'invenzione*, A. Giuffrè, Milan, 1983. — 113 p.

CAVALIER (G.) (ed.), *Leyes Vigentes sobre Propiedad Industrial* (3e édition), Siski, Bogotá, 1983. — 273 p.

Estudio Comparado de la Legislación y Práctica Marcaria en América/Comparative Study of Trademark Legislation and Practice in America, Inter-American Association of Industrial Property, Buenos Aires, 1984. — 188 p.

FRIGNANI (A.), *Disciplina della Concorrenza nella CEE* (3e édition), Jovene, Naples, 1983. — 611 p.

GAUL (D.), etc., *Handbuch des gewerblichen Rechtsschutzes: - Praktische Rechtshilfe für die Patent-, Rechts- und Lizenzabteilung* (2e édition), O. Schmidt, Cologne, 1983. — 2 vol. (feuilles volantes).

HAMBURG (C.B.), *1983-84 Patent Law Handbook*, Clark Boardman, New York, 1983. — 367 p.

HOLMES (W.C.), *Intellectual Property and Antitrust Law*, Clark Boardman, New York, 1983. — 666 p.

- Information on the Activities of the Council for Mutual Economic Assistance in the Field of Inventive Acts and Patenting*, Conseil d'assistance économique mutuelle, 1983. — 16 p.
- INSTITUT DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE HENRI DESBOIS, *L'avenir de la protection des désignations géographiques (à propos de la révision de la Convention de Paris)*, Cahiers IRPI — N° 1, Paris, 1983. — 81 p.
- Intellectual Property Rights and Innovation*, Her Majesty's Stationery Office, Londres, 1983. — 45 p.
- JAGER (M.F.), *1983 Trade Secrets Law Handbook*, Clark Boardman, New York, 1983. — 461 p.
- PACHÓN MUÑOZ (M.), *Las Preferencias en las Solicitudes de los Registros Marcarios*, Editorial Temis, Bogotá, 1983. — 98 p.
- PACHÓN MUÑOZ (M.), *Manual de Propiedad Industrial* (2^e édition), Editorial Temis, Bogotá, 1984. — 175 p.
- PEDRAZZINI (M.M.), *Patent- und Lizenzvertragsrecht*, Stämpfli, Berne, 1983. — 195 p.
- Software Protection and Marketing* (supervisé par M.D. Goldberg), Practising Law Institute, New York, 1983. — 2 vol., 1.348 p.
- SHAW (L.), *The Practical Guide for People with a New Idea*, Butler and Associates, Birmingham, 1982. — 98 p.
- SOMA (J.T.), *Computer Technology and the Law*, Shepard's/McGraw-Hill, Colorado Springs. — 486 p.
- TROLLER (A.), *Immaterialgüterrecht: Patentrecht — Markenrecht — Muster- und Modellrecht — Urheberrecht — Wettbewerbsrecht* (3^e édition), Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Francfort, 1983. — 540 p.
- Sélection d'articles récents**
- ARMITAGE (E.), «*Interpretation of European Patents (Art. 69 EPC) and the Protocol on Interpretation*,» IIC, International Review of Industrial Property and Copyright Law, 1983, vol. 14, N° 6, pp. 811-817.
- ASAHINA (S.), «*Notes for Foreigners Filing Japanese Patent Applications*,» Journal of the Japanese Group of AIPPI, International Edition, 1983, vol. 8, N° 2, pp. 53-64.
- ASSARSSON (L.O.), «*Observations on European Patent Practice in the Chemical Field with Particular Regard to Swedish Practice and Tradition*,» NIR, Nordiskt Immaterialt Rättsskydd, 1983, N° 3, pp. 327-367.
- BARTELS (B.), «*PCT: The Advantages for the Applicant in the United Kingdom*,» CIPA, 1983, vol. 13, N° 1, pp. 3-15.
- BARTELS (B.), «*The Advantages of the Patent Cooperation Treaty (PCT) for American Applicants*,» Journal of the Patent Office Society, 1983, vol. 65, N° 7, pp. 387-403.
- BEIER (F.-K.), «*One Hundred Years of International Cooperation: The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future*,» IIC, 1984, vol. 15, N° 1, pp. 1-20.
- BERCOVITZ (A.), «*Aspectos del proyecto de ley de patentes relevantes para la industria farmacéutica*,» Revista del Derecho Industrial, 1983, vol. 5, N° 14, pp. 275-295.
- BORGGÅRD (G.), «*Das schwedische Patentamt und die Zweite Revolution des Patentrechts*,» Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (GRUR Int.), 1983, N° 8, pp. 627-633.
- BURST (J.-J.) & KOVAR (R.), «*Droit de propriété industrielle et droit de la concurrence: d'utiles précisions données par la Cour de justice des Communautés européennes*,» Gazette du Palais, 1983, vol. 103, N° 292/293, pp. 2-9.
- CABANELLAS, Jr. (G.), «*Applicable Law under International Transfer of Technology Regulations*,» IIC, 1984, vol. 15, N° 1, pp. 39-67.
- CALMUSCHI (O.), «*La coopération entre les pays membres du CAEM dans le domaine de la propriété industrielle*,» Revue roumaine des sciences sociales: sciences juridiques, 1983, vol. 27, N° 2, pp. 127-132.
- CAMPBELL (R.S.), «*Patent Trends as a Technological Forecasting Tool*,» World Patent Information, 1983, vol. 5, N° 3, pp. 137-143.
- CLERC (P.), «*La contrefaçon commerciale en matière de marques et son impact sur le commerce international*,» Droit et affaires, 1983, N° 421, pp. 41-53.
- COHEN JEHORAM (H.), «*Protection of Industrial Designs Between Copyright and Designs Laws: a Comparative Study*,» Copyright, 1983, vol. 19, N° 11, pp. 317-323.
- CRESPI (R.S.), «*Biotechnology and Patents: Outstanding Issues*,» European Intellectual Property Review, 1983, vol. 5, N° 8, pp. 201-205.
- DIAMOND (S.A.), «*Untangling the Confusion in Trademark Terminology*,» Trademark Reporter, 1983, vol. 73, N° 3, pp. 290-299.
- FAUST (K.) & SCHEDL (H.), «*International Patent Data: Their Utilization for the Analysis of Technological Developments*,» World Patent Information, 1983, vol. 5, N° 3, pp. 144-157.
- HAERTEL (K.), «*Convention sur le brevet européen — la Conférence diplomatique de Munich, Dix ans après*,» Journal officiel de l'Office européen des brevets, 1983, 6^e année, N° 9, pp. 361-371.
- HAERTEL (K.), «*The Harmonizing Effect of European Patent Law on National Patent Laws*,» IIC, 1983, vol. 14, N° 6, pp. 719-732.
- KEDROVSKY (O.V.) & NEGULYAEV (G.A.), «*Regional Cooperation of the CMEA Countries in the Patent Information Field*,» World Patent Information, 1983, vol. 5, N° 4, pp. 219-225.
- KREYE (P.), «*Intellectual Property Aspects of Plant Variety Genetic Engineering: View of a European Lawyer*,» Plant Variety Protection, 1983, N° 35, pp. 45-50.
- LANDRY (J.-N.), «*La protection des dessins et modèles par droit d'auteur ou dessin industriel au Canada*,» Revue canadienne du droit d'auteur, 1983, vol. 3, N° 2, pp. 29-57.
- MARTIN (J.-P.), «*L'interprétation des revendications de brevet et la sécurité des tiers*,» Gazette du Palais, 1984, N° 32/33, pp. 5-7.
- MODIANO (G.), «*Les contrats de transfert de technologie*,» Droit et pratique du commerce international, 1983, vol. 9, N° 3, pp. 553-591 (avec un résumé en anglais).
- MOSSINGHOFF (G.J.), «*The Importance of Intellectual Property in International Trade*,» BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal, 1983, vol. 26, N° 651, pp. 546-551.
- NOTARO (A.), «*Patents and Secret Prior User Rights: a Comparative View*,» Patent and Trademark Review, 1983, vol. 81, N° 9, pp. 347-364.
- ODDI (A.S.), «*Product Simulation and Contributory Trademark Infringement: A Right Suggests a Wrong*,» Arizona Law Review, 1983, vol. 25, N° 3, pp. 601-653.

- PEROT-MOREL, (M.-A.), «*Les dessins et modèles entre la protection du droit d'auteur et de la propriété industrielle*», *Revue canadienne du droit d'auteur*, 1983, vol. 3, N° 2, pp. 59-73.
- PINGON (P. de) & DEPREZ (J.), «*L'impôt sur les grandes fortunes et les droits de la propriété intellectuelle*», *Revue internationale de la propriété industrielle et artistique*, 1983, N° 132/133, pp. 173-179.
- REICHMAN (J.H.), «*Design Protection in Domestic and Foreign Copyright Law: From the Berne Revision of 1948 to the Copyright Act of 1976*», *Duke Law Journal*, 1983, N° 6, pp. 1143-1264.
- REICHMAN (J.H.), «*Design Protection after the Copyright Act of 1976: A Comparative View of the Emerging Interim Models*», *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, 1984, vol. 31, N° 3, pp. 267-386.
- SCHWARTZ (A.), «*United States Trademark Use Requirements Revisited*», *BMM Bulletin*, 1983, vol. 9, N° 1, pp. 62-76.
- SCHWENDY (K.), «*The Bundespatentgericht of the Federal Republic of Germany*», *European Intellectual Property Review*, 1983, vol. 5, N° 9, pp. 243-249.
- STAUDER (D.), «*The Practical Significance of Infringement and Revocation Proceedings in the Federal Republic of Germany, France, Italy and the United Kingdom: Results of a Statistical and Empirical Study*», *IIC*, 1983, vol. 14, N° 6, pp. 793-810.
- SZWAJA (J.), «*La protection de l'inventeur en droit polonais*», *Rivista di Diritto Industriale*, 1983, vol. 32, N° 2, pp. 183-194.
- TESCHEMACHER (R.), «*Anmeldetag und Priorität im europäischen Patentrecht*», *GRUR Int.*, 1983, N° 9, pp. 695-702.
- TSUR (Y.), «*Registration of Designs in Israel*», *IIC*, 1983, vol. 14, N° 4, pp. 508-514.
- VISSERMAN (P.) & MORAN (J.C.), «*Legal Protection of Computer Software*», *Patent and Trademark Review*, 1983, vol. 81, N° 11, pp. 457-466.
- WILLIAMS, Jr. (S.B.), «*Intellectual Property Aspects of Plant Variety Genetic Engineering: View of an American Lawyer*», *Plant Variety Protection*, 1983, N° 35, pp. 13-37.
- WOOD (A.) & LLEWELYN (D.), «*Merchandising and Trade Marks: Legality Reviewed*», *European Intellectual Property Review*, 1983, vol. 5, N° 11, pp. 298-302.

Sélection de publications de l'OMPI en 1984 en matière de propriété industrielle

100 ans de statistiques de propriété industrielle, N° 876 (EF), septembre 1983 (fr.s. 90.-).

Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur, N° 648 (EFS), octobre 1983 (fr.s. 25.-).

Forum mondial de l'OMPI sur la piraterie des émissions et des œuvres imprimées, N° 646 (EFS), octobre 1983 (fr.s. 20.-).

Statistiques de propriété industrielle pour l'année 1982, Publication B, N° 1P/STAT/1982/B (EF), janvier 1984 (fr.s. 75.-).

Joint Inventive Activity Guide, N° 650 (E), February 1984 (free of charge).

Guide sur les activités de propriété industrielle des entreprises des pays en développement, N° 649 (EFS), février 1984 (fr.s. 25.-).

Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (4^e édition, bilingue), N° 500 (EF), avril 1984 (fr.s. 110.-).

Textes et documents importants de l'UPOV: 1^{re} partie (collection spéciale de classeurs), N° 644 (FG), décembre 1983 (fr.s. 50.-); *II^e partie* (quatre classeurs séparés, trilingue), N° 645 (EFG), décembre 1983 (fr.s. 100.-).

Calendrier des réunions

Réunions de l'OMPI

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.)

1984

- 8 au 10 octobre (Doha) — Comité d'experts régional sur les modalités d'application dans les pays arabes des dispositions types sur les aspects «propriété intellectuelle» de la protection des expressions du folklore (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 15 au 19 octobre (Genève) — Union de Nice: Groupe de travail préparatoire
- 5 au 9 novembre (Genève) — Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques
- 19 au 23 novembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupes de travail sur les questions spéciales et sur la planification
- 26 au 30 novembre (Paris) — Groupe d'experts sur les problèmes de droit d'auteur en matière de location de phonogrammes et de vidéogrammes (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 26 novembre au 7 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information en matière de recherche
- 10 au 14 décembre (Paris) — Groupe d'experts sur les aspects «propriété intellectuelle» de la protection du folklore au niveau international (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 17 décembre (Genève) — Réunion informelle avec les organisations internationales non gouvernementales s'occupant essentiellement de propriété industrielle
- 17 décembre (Genève) — Réunion informelle avec les organisations internationales non gouvernementales s'occupant essentiellement de droit d'auteur et de droits voisins

1985

- 21 au 25 janvier (Genève) — Union pour la classification internationale des brevets (IPC): Comité d'experts
- 4 au 8 février (Genève) — Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec le droit d'auteur et les droits voisins
- 25 février au 1er mars (Genève) — Groupe d'experts sur la protection du logiciel par le droit d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 11 au 15 mars (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information générale
- 18 au 22 mars (Paris) — Groupe d'experts sur les problèmes de droit d'auteur en matière de satellites de radiodiffusion directe (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 22 au 26 avril (Paris) — Comité consultatif commun Unesco-OMPI sur l'accès des pays en développement aux œuvres protégées par le droit d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 6 au 17 mai (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information en matière de recherche
- 6 au 14 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupes de travail sur la planification et sur les questions spéciales
- 17 au 25 juin (Paris) — Union de Berne: Comité exécutif (session extraordinaire) (tenant, pour l'examen de certaines questions, des réunions communes avec le Comité intergouvernemental de la Convention universelle sur le droit d'auteur)
- 26 au 28 juin (Paris) — Convention de Rome: Comité intergouvernemental (session ordinaire) (convoqué conjointement avec le BIT et l'Unesco)
- 11 au 13 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information en matière de brevets en faveur des pays en développement
- 16 au 20 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI)
- 23 septembre au 1er octobre (Genève) — Organes directeurs (Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI; Assemblées des Unions de Paris, Madrid, La Haye, Nice, Lisbonne, Locarno, IPC, PCT, Budapest, TRT et Berne; Conférences de représentants des Unions de Paris, La Haye, Nice et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne; Comités des directeurs de l'Union de Madrid; Conseil de l'Union de Lisbonne)

- 7 au 11 octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information générale
- 18 au 22 novembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupes de travail sur la planification et sur les questions spéciales
- 25 novembre au 6 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information en matière de recherche

Réunions de l'UPOV

1984

- 8 au 11 octobre (Valence) — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières et Sous-groupes
- 16 octobre (Genève) — Comité consultatif
- 17 au 19 octobre (Genève) — Conseil et Symposium
- 6 et 7 novembre (Genève) — Comité technique
- 8 et 9 novembre (Genève) — Comité administratif et juridique

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1984

- Centre d'études internationales de la propriété industrielle — 3 octobre (Strasbourg) — Demi-journée d'études sur la propriété industrielle et vingtième anniversaire du CEIPI; 3 au 7 décembre (Strasbourg) — Séminaire sur la pratique de la rédaction des revendications et d'actes d'opposition en matière de brevets européens
- Organisation européenne des brevets — 3 au 7 décembre (Munich) — Conseil d'administration
- Pacific Industrial Property Association — 7 au 9 novembre (Sendai) — 15e Congrès international
- Pharmaceutical Trade Marks Group — 18 et 19 octobre (Toulouse) — 29e Conférence

1985

- Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — 13 au 19 mai (Rio de Janeiro) — Comité exécutif
- Centre d'études internationales de la propriété industrielle — 28 janvier au 1er février (Strasbourg) — Séminaire sur les problèmes juridiques se rapportant à la Convention sur le brevet européen, à la Convention de Paris, au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et à la Convention sur le brevet communautaire
- Fédération internationale des conseils en propriété industrielle — 3 au 7 juin (Augsbourg) — Congrès mondial
- Gouvernement japonais — 18 et 19 avril (Tokyo) — Célébration et Symposium de commémoration du Centenaire du système de propriété industrielle japonais
- Groupe hongrois de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle et Association hongroise pour la protection de la propriété industrielle — 2 au 6 septembre (Budapest) — Sixième Conférence internationale sur «Les nouvelles tendances techniques et la protection de la propriété industrielle»
- Organisation européenne des brevets — 10 au 14 juin et 4 au 7 décembre (Munich) — Conseil d'administration

1986

- Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — 8 au 13 juin (Londres) — XXXIIIe Congrès