

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
155 francs suisses
Fascicule mensuel:
16 francs suisses

103^e année - N° 11
Novembre 1987

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

Sommaire

NOTIFICATIONS RELATIVES AUX TRAITÉS

Arrangement de Nice. Ratification de l'Acte de Genève (1977). Union soviétique 431

RÉUNIONS DE L'OMPI

Union de Madrid. Groupe de travail sur les liens entre l'Arrangement de Madrid et le projet de marque communautaire (européenne). Troisième session (Genève, 22-26 juin 1987) 432

ÉTUDES

Les «innovations» introduites dans le système italien des brevets par la Loi N° 60 du 14 février 1987, de M.G. Del Gallo Rossoni 439

L'enregistrement des marques et la protection des droits des titulaires de marques en Union soviétique, de A.N. Grygoryev 448

LIVRES ET ARTICLES 460

NOUVELLES DIVERSES

Chine 460

CALENDRIER DES RÉUNIONS 461

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ENCART)

Note de l'éditeur

ITALIE

Loi sur l'harmonisation de la législation relative aux brevets de modèles et dessins industriels avec les dispositions de l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 révisé, ratifié par la Loi N° 744 du 24 octobre 1980 (N° 60 du 14 février 1987) (*Extraits*) Texte 1-006

Texte des dispositions législatives en matière de brevets de modèles industriels (Décret royal N° 1411 du 25 août 1940, modifié en dernier lieu par la Loi N° 60 du 14 février 1987) . . . Texte 1-007

Texte des dispositions réglementaires en matière de brevets de modèles industriels (Décret royal N° 1354 du 31 octobre 1941, modifié en dernier lieu par la Loi N° 60 du 14 février 1987) . . . Texte 1-008

Loi sur les brevets d'invention (version codifiée du Décret royal N° 1127 du 29 juin 1939, modifié en dernier lieu par la Loi N° 60 du 14 février 1987) (*feuilles de remplacement*) . . . Texte 2-001

(suite du sommaire au verso)

© OMPI 1987

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.

ISSN 0033-1430

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Première disposition d'exécution de la Loi sur les signes distinctifs de produits (du 3 décembre 1984)	Texte 3-002
Ordonnance sur les conditions de dépôt des demandes d'enregistrement de signes distinctifs de produits (du 10 janvier 1985)	Texte 3-003

Notifications relatives aux traités

Arrangement de Nice

Ratification de l'Acte de Genève (1977)

UNION SOVIÉTIQUE

Le Gouvernement de l'Union soviétique a déposé le 23 septembre 1987 son instrument de ratification de l'Acte de Genève du 13 mai 1977 de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967.

Ledit instrument de ratification contient la déclaration suivante:

«L'Union des Républiques socialistes soviétiques estime nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 13 de l'arrangement prévoyant la possibilité de son application à des colonies et territoires dépendants est en contradiction avec la Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1960.»
(Traduction)

L'Acte de Genève (1977) dudit arrangement entrera en vigueur à l'égard de l'Union soviétique le 30 décembre 1987.

Notification Nice N° 66, du 30 septembre 1987.

Réunions de l'OMPI

Union de Madrid

Groupe de travail sur les liens entre l'Arrangement de Madrid et le projet de marque communautaire (européenne)

Troisième session
(Genève, 22-26 juin 1987)

NOTE*

Le Groupe de travail sur les liens entre l'Arrangement de Madrid et le projet de marque communautaire (européenne) (ci-après dénommé le «groupe de travail») a tenu sa troisième session à Genève du 22 au 26 juin 1987¹.

Les Etats suivants étaient représentés à la réunion du groupe de travail: Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Portugal, République démocratique allemande, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Tchécoslovaquie, Union soviétique, Viet Nam, Yougoslavie (24). Ont aussi participé à la réunion du groupe de travail, en qualité d'observateurs, des représentants de quatre organisations intergouvernementales et de 16 organisations non gouvernementales. La liste des participants suit la présente note.

Les délibérations ont eu lieu sur la base d'un mémorandum du directeur général de l'OMPI, intitulé «Protocoles éventuels de l'Arrangement de Madrid» (documents MACT/III/2 pour la version française et MACT/III/2 Rev. pour la version anglaise), qui contient le projet du Protocole A et le projet du Protocole B, assortis de notes explicatives.

Le Protocole A vise à effectuer dans le système actuel de Madrid une réforme qui, pour le moment du moins, semble nécessaire pour augmenter les chances de voir le Danemark, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni (les quatre membres de la Communauté européenne qui ne

sont pas parties à l'Arrangement de Madrid, ci-après dénommés les «quatre Etats») trouver le système de Madrid acceptable pour eux. Cette réforme présente les trois caractéristiques principales suivantes:

- i) elle permet à une demande nationale de servir de base à l'enregistrement international (selon l'Arrangement de Madrid) (au lieu d'exiger que ce soit un enregistrement national qui serve de base);
- ii) elle porte le délai de notification du refus provisoire de protection d'une année à 18 mois;
- iii) elle permet à une administration des marques désignée d'exiger, pour chaque enregistrement international (selon l'Arrangement de Madrid) dans lequel elle est désignée, la même taxe que celle qu'elle reçoit si le système de Madrid n'est pas utilisé (au lieu d'une certaine part des taxes dont le montant est établi par l'Assemblée de l'Union de Madrid).

Le Protocole B établit le lien entre le système de Madrid et le futur système de marque communautaire (européenne) (tel qu'il est actuellement prévu):

- i) en permettant à une demande communautaire (pour autant que le déposant vienne d'un pays de la Communauté) de servir de base à un enregistrement international (selon l'Arrangement de Madrid); et
- ii) en permettant d'obtenir par le biais d'un enregistrement international (selon l'Arrangement de Madrid) les effets d'un enregistrement communautaire.

En présentant son mémorandum, le directeur général a souligné que les deux projets de protocoles ne visaient pas une révision de l'Arrangement de Madrid et que celui-ci continuerait donc d'exister sous sa forme actuelle, même après l'adoption des protocoles, si ces derniers étaient adoptés.

* Etablie par le Bureau international.

¹ Pour les notes relatives à la première et à la deuxième sessions, voir *La Propriété industrielle*, 1986, p. 205 et p. 413, respectivement.

A l'issue du débat général, le groupe de travail a examiné en détail les deux projets de protocoles. Les délibérations sont résumées ci-après.

Au cours de l'examen des questions particulières, toutes les délégations gouvernementales et, à une exception près, toutes les organisations non gouvernementales se sont prononcées en faveur de la démarche proposée prévoyant les deux protocoles, et ont souligné qu'il était souhaitable d'étendre le système de l'Arrangement de Madrid à d'autres pays et qu'il y avait intérêt à établir des liens entre l'Arrangement de Madrid et le projet de marque communautaire (européenne). On trouvera ci-après des indications sur le contenu des articles du Protocole A et un résumé des débats sur ces articles ainsi que sur le Protocole B.

Protocole A modifiant, dans les relations entre certains pays, l'Arrangement de Madrid

Article A1: Applicabilité de l'Arrangement de Madrid modifié par le protocole. Le premier alinéa de cet article établit que les dispositions de fond et les dispositions administratives de l'Arrangement de Madrid (art. premier à 13) s'appliqueront à tout pays partie au protocole. Le second alinéa contient une clause dite de «sauvegarde» dont l'objet est de sauvegarder l'application de l'Arrangement de Madrid dans sa version actuelle — c'est-à-dire sans qu'aucune modification ne soit apportée par le protocole — au système d'enregistrement international dans les relations entre les pays qui, bien qu'étant parties au protocole, sont également parties à l'Arrangement de Madrid. En d'autres termes, le protocole s'appliquera dans les relations entre deux pays parties seulement au protocole et entre un pays partie seulement au protocole et un pays partie à la fois à l'Arrangement de Madrid et au protocole; en revanche, l'Arrangement de Madrid continuera de s'appliquer dans les relations entre pays parties à l'Arrangement de Madrid même s'ils sont aussi parties au protocole.

Plusieurs délégations de pays parties à l'Arrangement de Madrid ainsi que des représentants d'organisations non gouvernementales ont rappelé qu'ils étaient satisfaits du système actuel de l'Arrangement de Madrid et qu'une clause de sauvegarde, telle que celle qui est prévue à l'article A1, était un élément essentiel du Protocole A, si l'on voulait que les pays actuellement parties à l'Arrangement de Madrid puissent continuer d'appliquer entre eux ce système. Un participant, tout en étant en faveur de cette clause de sauvegarde, a néanmoins fait remarquer qu'elle introduirait des complications pour les usagers en créant des groupes de pays auxquels des règles différentes seraient applicables.

Article A2: Exigence du dépôt d'une demande nationale ou d'un enregistrement national dans le pays

d'origine. Cet article permettrait au déposant d'utiliser comme base de sa demande d'enregistrement international soit une demande nationale soit un enregistrement national. Dans l'Arrangement de Madrid, le déposant ne dispose pas d'un tel choix: sa demande d'enregistrement international ne peut être fondée que sur un enregistrement national.

Les délégations de plusieurs pays membres de l'Union de Madrid ont déclaré qu'elles pouvaient accepter l'option offerte aux déposants par le protocole, à savoir fonder une demande d'enregistrement international sur une demande nationale, afin de permettre aux pays qui ne sont pas membres de l'Union de Madrid d'accéder à ce protocole. Aucune opinion divergente n'a été exprimée à cet égard. Les délégations du Danemark et de la Grèce ont relevé que la possibilité de demander un enregistrement international sur la base d'une demande nationale était une condition *nécessaire* à l'adhésion de leurs pays. Les représentants d'organisations non gouvernementales qui se sont exprimés se sont prononcés en faveur de la possibilité offerte par l'article A2.

Article A3: Limitation territoriale. Cet article dispose que tout pays partie au protocole est considéré comme un pays ayant fait la notification visée à l'article 3bis de l'Arrangement de Madrid, ce qui signifie qu'il sera automatiquement réputé avoir notifié au Bureau international que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à lui qu'à la demande expresse du titulaire de la marque. Ce système procure des recettes supplémentaires au pays et, en fait, tous les pays contractants ont fait usage de la faculté prévue à l'article 3bis de l'Arrangement de Madrid.

Cet article, ne posant pas de problème, n'a fait l'objet d'aucune observation.

Article A4: Refus des effets de l'enregistrement international. Cet article propose de porter d'une année à 18 mois le délai au cours duquel l'administration des marques d'un pays désigné doit notifier au Bureau international que, dans son pays, les effets de l'enregistrement international sont refusés provisoirement ou définitivement (pour des motifs permis par l'Arrangement de Madrid et indiqués dans la notification).

Plusieurs délégations ayant souligné les problèmes qui se posent au sujet de l'article A4, le directeur général a proposé deux variantes dans un document distribué en cours de session (document MACT/III/3): i) une première variante ne modifiant pas le délai de 12 mois prévu à l'article 5.2) et 5) de l'Arrangement de Madrid mais permettant à un tiers de notifier son opposition au Bureau international dans le délai de 30 jours à compter de la date d'expiration de la période prévue par la législation nationale pour d'éventuelles oppositions de tiers à l'enregistrement; et ii) une deuxième variante remplaçant le délai de 12 mois par un délai de 18 mois, étant entendu toutefois que les oppositions des tiers

pourraient être notifiées comme il est proposé dans la première variante.

La plupart des délégations des pays parties à l'Arrangement de Madrid qui se sont exprimées, de même que plusieurs représentants d'organisations non gouvernementales, ont indiqué leur préférence pour la première variante qui leur semblait présenter le double avantage de pouvoir constituer un compromis acceptable et de ne pas changer le délai de notification du refus, prévu par l'Arrangement de Madrid.

Les délégations du Danemark et de l'Irlande ont déclaré que, dans l'immédiat, elles n'étaient pas en mesure de se prononcer sur les deux variantes et que, si la possibilité d'accepter la première variante n'était pas exclue, la question nécessitait toutefois d'être encore examinée. La délégation du Royaume-Uni, tout en accueillant favorablement les nouvelles propositions, a déclaré que la première variante pourrait poser des problèmes mais qu'elle était prête à l'examiner dans un esprit positif, bien qu'elle ne fût pas en mesure à ce stade de prendre quelque engagement que ce soit. La délégation de la Grèce a indiqué qu'elle ne pouvait assurer que tous les motifs de refus résultant de l'examen d'office pourraient être notifiés dans le délai de 12 mois et elle a déclaré que la proposition de compromis nécessitait d'être encore examinée mais que, à première vue, la deuxième variante pourrait constituer un pas positif vers la solution du problème en cause.

Le directeur général a indiqué, à ce propos, qu'il devrait être prévu que toute décision de modification de la durée du délai devrait être prise à l'unanimité, que cette durée soit fixée par le protocole ou par le règlement d'exécution.

Article A5: Durée de validité et renouvellement de l'enregistrement international. Cet article propose de fixer la durée de validité de l'enregistrement international initial et de chaque renouvellement à 10 ans au lieu des 20 ans prévus dans les articles 6.1) et 7.1) de l'Arrangement de Madrid.

Cet article n'a pas fait l'objet d'une discussion.

Article A6: Dépendance et indépendance de l'enregistrement international; transformation en demandes nationales. Les deux premiers alinéas de cet article sont une conséquence de la possibilité d'utiliser comme base pour une demande d'enregistrement international non seulement un enregistrement national (comme c'est le cas dans l'Arrangement de Madrid) mais également une demande nationale (comme ce serait le cas dans le protocole).

Le troisième alinéa de cet article, qui est aussi le plus important, est présenté entre crochets étant donné que les opinions semblent en gros partagées à égalité sur la question de savoir si le protocole doit prévoir — comme ce serait le cas si cet alinéa était retenu — un système dit de «transformation». Cet alinéa modifierait le système de l'«attaque centrale» de l'Arrangement de Madrid

(article 6.3) de celui-ci). L'échec éventuel de la demande nationale ou de l'enregistrement national sur lequel l'enregistrement international est fondé ne supprimerait plus nécessairement *tous* les effets de l'enregistrement international dans *tous* les Etats désignés. Le titulaire de la marque aurait le droit de «transformer» l'enregistrement international en demandes nationales distinctes dans la totalité ou l'un quelconque des pays désignés dans l'ancienne demande d'enregistrement international. La date de l'enregistrement international serait la date effective de toute demande nationale déposée au cours de la transformation de l'enregistrement international, à condition que la marque soit la même et dans la mesure où les produits ou les services énumérés sont les mêmes que dans l'enregistrement international.

Bien que plusieurs délégations de pays parties à l'Arrangement de Madrid et des représentants d'organisations non gouvernementales se soient déclarés satisfaits du système de l'attaque centrale dans sa forme actuelle, ils ont dit être prêts à accepter le principe d'une transformation de l'enregistrement international en demandes nationales si cela pouvait permettre l'adhésion de nouveaux pays.

Du côté des pays qui ne sont pas parties à l'Arrangement de Madrid, la délégation du Royaume-Uni a déclaré qu'elle avait une position relativement neutre quant à la question d'un système de transformation. La délégation du Danemark a, quant à elle, indiqué que la possibilité d'une transformation en demandes nationales n'était pas une condition nécessaire à l'adhésion de son pays, qu'elle pouvait se satisfaire de l'attaque centrale telle qu'elle existait actuellement et qu'elle préférerait même cette dernière.

Article A7: Taxes. Cette disposition permettrait à tout pays partie au protocole mais non membre de l'Union de Madrid de substituer une «variante du système des taxes» (le «système des taxes nationales») au système actuel (en vertu duquel le montant des émoluments est fixé par l'Assemblée de l'Union de Madrid) chaque fois qu'il serait désigné. En d'autres termes, un pays partie au protocole pourrait percevoir, en liaison avec un enregistrement international ou son renouvellement, une taxe qui serait fondée sur sa taxe nationale mais ne pourrait pas dépasser un pourcentage donné (80% selon la proposition provisoire, faite à titre de base de discussion) du montant de la taxe nationale.

En réponse au désir exprimé par quelques délégations souhaitant qu'un meilleur équilibre soit établi entre les pays qui sont liés par le système de taxes uniforme actuel et les pays qui pourraient appliquer leurs taxes nationales, le directeur général a proposé l'amendement de l'article A7 contenu dans un document distribué en cours de session (document MACT/III/4). L'article amendé permettrait ainsi aux pays de l'Union de Madrid liés par le protocole d'appliquer leurs taxes nationales, non pas dans leurs

relations mutuelles, mais à l'égard des pays liés seulement par le protocole.

Toutes les délégations des pays membres de l'Union de Madrid qui ont pris la parole ont, tout en indiquant qu'elles étaient satisfaites du système de taxes uniforme actuel, déclaré qu'elles seraient disposées à accepter l'article A7 comme solution de compromis pour que les quatre Etats entrent dans le système de Madrid. Toutefois, la plupart de ces délégations ont déclaré que le montant des taxes nationales qui pourraient être appliquées en vertu de l'article A7 devrait être inférieur au montant des taxes nationales applicables.

La délégation du Royaume-Uni a déclaré que, étant donné qu'il n'était pas possible de déterminer maintenant quelles économies, le cas échéant, le traitement de demandes internationales entraînerait pour son administration des marques, elle ne pouvait pas accepter le principe d'une réduction déterminée de sa taxe nationale pour les demandes internationales, et qu'elle ne pouvait indiquer à l'avance quelle devrait être l'étendue de la réduction, à supposer qu'il s'avère possible en pratique d'en prévoir une.

La délégation de l'Irlande a souligné le fait que, dans son pays, plus de 80% de toutes les demandes d'enregistrement de marques déposées par des étrangers (non compris les déposants du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique) étaient originaires des pays de l'Union de Madrid, et qu'il serait donc difficile de faire face à une situation où les taxes appliquées aux enregistrements internationaux seraient inférieures à celles appliquées aux enregistrements nationaux.

La délégation du Danemark a rappelé sa position à l'égard de la question des taxes, qu'elle avait déjà exprimée lors de la deuxième réunion du groupe de travail, à savoir qu'il s'agissait d'une question épineuse et qu'il faudrait tenir compte des intérêts des utilisateurs et adopter par conséquent un système de taxes qui soit facile à gérer et économique, le système d'examen en vigueur au Danemark étant relativement coûteux. A ce stade, cette délégation n'était pas en mesure d'indiquer exactement quel pourcentage, entre 80 % et 100 %, elle trouverait raisonnable et nécessaire de manière à couvrir les frais encourus pour le traitement des marques internationales.

Les délégations et organisations qui ont pris la parole au sujet de l'amendement de l'article A7 proposé par le directeur général se sont déclarées en faveur de l'amendement.

Article A8: Changements dans la demande nationale. Cet article rend l'article 9 de l'Arrangement de Madrid, qui traite de la notification par l'administration du pays d'origine de certains changements dans les registres nationaux affectant aussi l'enregistrement international, applicable également à une demande nationale sur laquelle un enregistrement international est fondé.

Cet article n'a pas fait l'objet d'une discussion.

Article A9: Assemblée. Cet article propose que les pays parties au protocole soient membres de l'Union de Madrid, même lorsqu'ils ne sont pas parties à l'Arrangement de Madrid. Dans ce cas, ils ne voteraient pas dans l'Assemblée de l'Union sur des questions concernant seulement les pays membres de l'Union de Madrid qui ne sont pas parties au protocole.

L'examen de cette disposition a fait apparaître la nécessité de revoir sa rédaction.

Article A10: Modification des articles 10 à 13 de l'Arrangement de Madrid. Cet article prévoit que les pays qui ne seraient parties qu'au protocole n'auraient aucun droit selon l'article 13 de l'Arrangement de Madrid, qui traite de la modification de certaines dispositions administratives, lorsque la modification proposée se rapporte à des questions intéressant seulement les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid sans être parties au protocole.

L'examen de l'article A10 n'a fait apparaître aucune objection fondamentale.

Article A11: Ratification et adhésion; entrée en vigueur. Cet article définit les règles de ratification du protocole ou d'adhésion au protocole ainsi que les règles relatives à son entrée en vigueur. Le protocole serait ouvert à tout pays partie à la Convention de Paris.

L'article A11 n'a fait l'objet d'aucun commentaire.

Article A12: Dénonciation. Cet article énonce les règles relatives à la dénonciation. Les dispositions de l'article 15 de l'Arrangement de Madrid s'appliqueraient, *mutatis mutandis*, à la dénonciation du protocole. La dénonciation de l'Arrangement de Madrid emporterait celle du protocole, et inversement; toutefois un pays qui était partie à l'Arrangement de Madrid avant de devenir partie au protocole pourrait dénoncer celui-ci tout en restant partie à l'Arrangement de Madrid.

Cette disposition n'a pas semblé soulever d'objections mais elle a suscité plusieurs questions au sujet desquelles des clarifications devront être apportées dans les textes qui seront établis en vue de la conférence diplomatique.

Article A13: Signature et langues. Cet article propose notamment que le protocole soit signé en un seul exemplaire en langues française et anglaise et que les deux textes fassent également foi.

Cet article n'a pas été examiné au cours de la session.

Conclusions concernant le Protocole A. Répondant à une question concernant les raisons pour lesquelles un protocole à l'Arrangement de Madrid, plutôt qu'une révision de l'Arrangement de Madrid lui-même, était proposé, le directeur général a déclaré que les pays parties à l'Arrangement de Madrid étaient pleinement satisfaits de l'Arrangement de Madrid tel qu'il existait

depuis plus de 90 ans et que, loin de le réviser, ils souhaitent le maintenir, entre eux, sans aucun changement. C'est la raison pour laquelle une révision de l'Arrangement de Madrid n'était pas proposée.

Plusieurs délégations et participants ont fait part de leur souhait de poursuivre en tout état de cause les travaux concernant le Protocole A, étant donné qu'ils voulaient favoriser l'accession au système de Madrid, par le biais du Protocole A, de pays qui ne sont pas membres de l'Union de Madrid, indépendamment des progrès réalisés en ce qui concerne l'établissement d'un système de marque communautaire (européenne) et le Protocole B qui est destiné à établir des liens entre ce dernier système et celui de Madrid.

Protocole B

concernant l'utilisation complémentaire de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du règlement sur la marque communautaire

Le Protocole B contient, d'une part, les mêmes éléments que le Protocole A, qui constituent une amélioration du système de Madrid mais rendent les dispositions correspondantes applicables aussi à l'Office communautaire des marques, et, d'autre part, les mécanismes juridiques établissant des liens entre le système de Madrid et le système de la marque communautaire (européenne).

La délégation de la Belgique (pays qui assurait la présidence du Conseil des Communautés européennes au moment de la réunion), parlant au nom de tous les Etats membres de la Communauté européenne, a indiqué que, depuis la dernière réunion du groupe de travail de l'OMPI, en juillet 1986, les travaux sur la marque communautaire (européenne) avaient progressé de façon importante et que l'on pouvait désormais s'attendre à ce que ces travaux puissent trouver leur conclusion dans un avenir relativement proche, sinon en 1987 du moins dans le courant de l'année 1988. Néanmoins, plusieurs problèmes importants restaient à résoudre, parmi lesquels la question du lien entre la marque communautaire (européenne) et l'Arrangement de Madrid. Tous les Etats membres de la Communauté européenne avaient fait part de leur intérêt d'examiner la possibilité d'établir un tel lien. Mais la question de savoir quel serait le fondement approprié à prévoir dans le cadre de l'ordre juridique communautaire pour l'établissement du lien restait en discussion. En conséquence, les Etats membres de la Communauté européenne n'étaient actuellement pas en mesure d'adopter une position au sujet des dispositions finales du Protocole B (articles B10 à B13). En outre, l'acceptation du lien par les Etats membres de la Communauté européenne dépendrait des autres dispositions du Protocole B. Par ailleurs, le moment où ce lien serait établi était également important.

Le représentant de la Commission des Communautés européennes a souligné qu'il existait une volonté politique d'aboutir rapidement à un résultat sur la marque communautaire (européenne) et que la Commission présenterait prochainement une proposition en matière de liens, avant que le Conseil des Communautés européennes n'adopte les premiers textes sur la marque communautaire (européenne).

Article B1: Applicabilité de l'Arrangement de Madrid modifié par le protocole. L'une des dispositions les plus importantes de cet article est celle du premier alinéa qui introduit la notion de «demande communautaire qualifiée»; il s'agit d'une demande d'enregistrement d'une marque, qui est déposée auprès de l'Office communautaire des marques et dont le déposant est un ressortissant d'un pays (un des 12) de la Communauté européenne, est domicilié dans un tel pays ou y possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. Cette définition met les demandes faites selon le système d'enregistrement des marques communautaires (européennes) sur un pied d'égalité avec les demandes nationales.

Le premier alinéa de l'article B1 précise en outre qui doit appliquer le protocole: i) tout pays qui est partie au protocole et ii) l'Office communautaire des marques. Il est à noter que la Communauté européenne ne serait pas partie au protocole mais qu'elle serait néanmoins tenue de l'appliquer.

Cet article n'a pas fait l'objet d'une discussion.

Articles B2 à B6: Ces articles traitent, respectivement, de l'exigence d'une demande ou d'un enregistrement auprès d'une administration nationale ou de l'Office communautaire des marques, de la limitation territoriale, du refus des effets de l'enregistrement international, des pièces justificatives, et de la durée de validité et du renouvellement de l'enregistrement international.

Les articles B2, B3, B5 et B6 n'ont pas fait l'objet d'une discussion, mais il a été convenu que l'article B4, qui traite du refus des effets de l'enregistrement international, devra être modifié de manière à tenir compte des modifications apportées à l'article A4 du Protocole A.

Article B7: Dépendance et indépendance de l'enregistrement international; transformation en demandes nationales ou en une demande communautaire. Cet article prévoit les mêmes effets que ceux de l'article A6 du Protocole A (dépendance et indépendance de l'enregistrement international) — y compris la mise en place d'un système de «transformation» — sauf qu'il couvre non seulement les administrations nationales et les marques nationales mais aussi l'Office communautaire des marques et les marques enregistrées par cet office (voir plus haut).

L'examen de cet article a semblé dégager un accord général sur la nécessité de prévoir la possibilité d'une

transformation. A cet égard, il a été précisé que l'alinéa 3), qui traitait de la «transformation» lorsque la protection résultant de l'enregistrement international ne peut plus être invoquée pour les motifs visés à l'alinéa 2), ne traitait pas du cas de la transformation de la marque communautaire européenne lorsque celle-ci sert de base à un enregistrement international. L'article B7.3) s'appliquait seulement au cas où la marque nationale servant de base à un enregistrement international qui s'étend à la Communauté ne jouit plus de la protection et où, l'enregistrement international devenant caduc, la protection dans la Communauté n'est plus assurée par cet enregistrement international. Dans ce cas, le titulaire de cet enregistrement pouvait effectuer la transformation prévue par l'article B7.3) et déposer une marque communautaire par la voie normale.

Article B8: Taxes. Cet article prévoit les mêmes effets que ceux de l'article A7 du Protocole A, mais il couvre non seulement les administrations nationales mais aussi l'Office communautaire des marques (voir plus haut); autrement dit, il permettrait aussi à l'Office communautaire des marques de percevoir une partie de la taxe qu'il serait normalement en droit d'appliquer pour les marques déposées et enregistrées auprès de lui.

Le directeur général a informé le groupe de travail que la rédaction de l'article B8 serait modifiée de manière à ce qu'il soit clair que l'Office communautaire des marques serait dans la même position que les administrations nationales des marques des pays qui deviendraient membres de l'Union de Madrid par le biais de l'accession au Protocole, étant donné que l'Office communautaire des marques et les administrations nationales des marques devraient être placés sur un pied d'égalité.

Articles B9 à B11, B13 et B14: Ces articles traitent des changements dans les demandes nationales ou communautaires, de l'Assemblée, de la modification des articles 10 à 13 de l'Arrangement de Madrid, de la dénonciation et de l'extinction, ainsi que de la signature et des langues.

Ces articles n'ont pas fait l'objet d'une discussion.

Article B12: Ratification et adhésion; entrée en vigueur. L'alinéa 4) de l'article B12 prévoit deux conditions pour l'entrée en vigueur du protocole: i) la première condition est que la Communauté européenne notifie qu'elle «accepte l'application» de certaines dispositions du protocole, ce qui signifie que ce que la Communauté européenne «accepterait», ce n'est pas le protocole en tant que tel puisqu'elle n'y est pas partie, mais l'«application» du protocole dans son système de marques — le système de la Communauté européenne —, que cette application implique, comme indiqué précédemment, des droits ou des obligations; et ii) la seconde condition est qu'au moins deux instruments de

ratification du protocole ou d'adhésion à celui-ci soient déposés.

Cet article n'a pas fait l'objet d'une discussion.

Conclusions

Dans ses remarques de conclusion, le directeur général a déclaré qu'il avait l'intention d'établir un document sur la question de la convocation d'une conférence diplomatique, à l'intention de l'Assemblée de l'Union de Madrid, qui devait se réunir en septembre 1987. Ce document proposerait qu'une conférence diplomatique soit convoquée pour 1988 en vue d'adopter le Protocole A et éventuellement aussi le Protocole B. Les motifs invoqués en faveur de la convocation de cette conférence seraient que les divergences qui subsistent ne sont pas importantes et que l'on peut s'attendre à ce qu'elles soient aplanies assez facilement par la conférence diplomatique. Il proposerait en outre qu'une réunion préparatoire soit convoquée pour organiser les questions de procédure de la conférence. Cette réunion préparatoire n'aurait pas pour objet d'améliorer le texte des projets de protocoles; comme de coutume, le texte de ces projets serait établi — sur la base des discussions de la présente réunion — par le Bureau international de l'OMPI et communiqué plusieurs mois à l'avance aux pays et organisations invités à la conférence diplomatique².

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats

Allemagne (République fédérale d'): A. von Mühlendahl; R. Sannwald. **Autriche:** O. Leberl; G. Mayer-Dolliner. **Belgique:** W.J.S. Peeters. **Bulgarie:** P. Karayanev. **Danemark:** L. Østerborg; J.E. Carstad; C.B. Schmidt. **Espagne:** J. Delicado Montero-Rios; A. Casado Cerviño. **France:** B. Vidaud. **Grèce:** P. Geroulakos. **Hongrie:** Gy. Pusztai. **Irlande:** V. O'Reilly; H.F. Blake. **Italie:** M.G. Fortini; M.G. Del Gallo Rossoni. **Luxembourg:** F. Schlessler. **Maroc:** M.S. Abderrazik. **Pays-Bas:** H.R. Fürstner; M.C. Geuze; E.C. Nooteboom. **Portugal:** R.A. Costa de Moraes Serrão; E. Rocha. **République démocratique allemande:** S. Schröter. **République populaire démocratique de Corée:** Kim Yu Chol; Yun Myong Jin. **Roumanie:** R. Susan. **Royaume-Uni:** A. Sugden; M. Todd. **Suisse:** J.-D. Pasche. **Tchécoslovaquie:** E. Mück; L. Dokoupil. **Union soviétique:** L. Salenko. **Viet Nam:** Nguyen Duc Than; Ngo Dinh Kha. **Yougoslavie:** T. Lisavač; R. Tešić.

² Le document en question a été diffusé par le directeur général. L'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé que la conférence diplomatique aurait lieu au cours du premier semestre de 1989 et la réunion préparatoire au cours du deuxième semestre de 1988 (N.d.l.r.).

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

II. Organisations intergouvernementales

Association européenne de libre-échange (AELE): G. Aschenbrenner. Bureau Benelux des marques (BBM): L.J.M. van Bauwel. Commission des Communautés européennes (CCE): B. Schwab; A. Brun. Secrétariat du Conseil des ministres des Communautés européennes: H.W. Kunhardt; J. Huber; R.J. Meijer.

III. Organisations non gouvernementales

Association Benelux des conseils en marques et modèles (BMM): W.F.P. Goosen. Association des praticiens des Communautés européennes dans le domaine des marques (ECTA): G. Peters; F. Gevers. Association européenne des industries de produits de marque (AIM): G.F. Kunze. Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM): C.M. Sautory; R. Baudin. Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI): D.H. Tatham. Chambre de commerce internationale (CCI): J.M.W. Buraas. Chartered Institute of Patent Agents (CIPA): T.L. Johnson. Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA): T.L. Johnson; A. Hansmann. Federal Chamber of Patent Attorneys (FCPA): A. Hansmann. Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique (EFPIA): P. Bocken; P.H. Nielsen. Fédération internationale des conseils en propriété industrielle

(FICPI): A.L. De Sampaio. Institute of Trade Mark Agents (ITMA): E.R. Roberts. Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence: H.P. Kunz-Hallstein. Trade Marks, Patents and Designs Federation (TMPDF): D.G. Parsons; D.T. Rossitter. Union des industries de la Communauté européenne (UNICE): H. Molijn. Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI): C. Kik.

IV. Bureau

Président: A. von Mühlendahl (Allemagne, République fédérale d').
Vice-présidents: P. Karajanev (Bulgarie); T. Lisavač (Yougoslavie).
Secrétaire: P. Maugué (OMPI).

V. Bureau international de l'OMPI

A. Bogsch (*Directeur général*); A. Schäfers (*Vice-directeur général*); L. Baeumer (*Directeur, Division de la propriété industrielle*); P. Maugué (*Conseiller principal, Division de la propriété industrielle (projets spéciaux)*); H. Lom (*Juriste principale, Division de la propriété industrielle*); M. Weil-Guthmann (*Consultante, Division de la propriété industrielle*).

Études

Les «innovations» introduites dans le système italien des brevets par la Loi N° 60 du 14 février 1987

M. G. DEL GALLO ROSSONI*

I. Introduction

Le 5 mars dernier a été marqué par un événement particulièrement important pour tous ceux qui, en Italie, s'intéressent à la protection de la propriété industrielle; c'est en effet à cette date qu'a été publié dans la *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* le texte de la Loi N° 60 du 14 février 1987 sur l'harmonisation de la législation relative aux brevets de modèles et dessins industriels avec les dispositions de l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 révisé, ratifié par la Loi N° 744 du 24 octobre 1980¹.

Tel est le titre de la nouvelle loi. Il peut cependant paraître quelque peu restrictif par rapport à la portée exacte des questions réglementées, dont il ne décrit pas intégralement le contenu; le nouveau texte ne se borne pas, en effet, à énoncer des dispositions concrètes visant à harmoniser le système italien avec le système international et à compléter, grâce à cette harmonisation, la réforme du système italien des brevets pour la partie, certainement très intéressante du point de vue théorique et pratique, des dessins et modèles industriels, mais il comporte également une série de dispositions de caractère plus général concernant aussi les modèles d'utilité et les inventions, qui ont fait dire, non sans raison, qu'il s'agissait d'une petite révolution de grande portée².

On a en effet fait observer à juste titre qu'une loi qui n'est pas particulièrement volumineuse (puisqu'elle comprend seulement 23 articles) comporte en fait de si nombreuses innovations, tant en ce qui concerne les rapports avec le système international des brevets que pour ce qui est des institutions de droit national, qu'elle peut véritablement être considérée comme profondément novatrice et moderne.

Elle est le point d'aboutissement des idées et des facteurs de transformation qui ont peu à peu pris forme au fil du temps, dans le pays et à l'étranger, par suite de l'évolution historique de certaines notions fondamentales, de l'oeuvre d'herméneutique législative que ne cesse d'accomplir la jurisprudence et des exigences concrètes du monde économique.

II. Historique

Le processus ayant abouti à la nouvelle loi a par ailleurs été long et fastidieux; on peut le faire remonter à la Loi N° 744 du 24 octobre 1980, qui autorisait le chef de l'Etat à ratifier l'Arrangement de La Haye de 1925, révisé à Londres en 1934 et à La Haye en 1960 — avec le protocole et le règlement d'exécution — puis de nouveau modifié et complété par l'Acte complémentaire de Stockholm de 1967.

Aux termes de l'article 4 de la loi N° 744 précitée, le Gouvernement était autorisé à édicter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi elle-même (c'est-à-dire avant le 27 novembre 1981), un décret ayant valeur de loi ordinaire qui — conformément à l'article 76 de la Constitution de la République italienne³ — devait comporter des dispositions visant à:

a) permettre d'effectuer, selon la procédure prévue par l'Arrangement de La Haye, un dépôt international *produisant* juridiquement effet en Italie, même si l'Etat d'origine des dessins ou modèles en question était un autre pays;

b) permettre d'effectuer, par l'intermédiaire de l'administration italienne, un dépôt international de dessin ou de modèle lorsque l'Italie était le pays d'origine;

c) mettre en oeuvre un régime de protection temporaire conforme au modèle international (il avait en fait

* Directeur de l'Office central des brevets. Rome.

¹ Voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, ITALIE — Textes 1-006, 1-007 et 1-008. Dans la suite du présent article, la Loi N° 60 du 14 février 1987 sera citée comme la loi N° 60.

² S. Di Curzio, «Una piccola grande rivoluzione in materia di modelli industriali di utilità ed ornamentali» dans *Notiziario di proprietà industriale*, Anno 7 — N. 1.

³ L'article 76 de la Constitution prévoit: «L'exercice du pouvoir législatif ne peut être délégué au Gouvernement qu'après la fixation de principes et de critères d'orientation et seulement pour une durée limitée et des objectifs définis.»

été prévu que le brevet de modèle industriel aurait une durée maximale de 15 ans et serait délivré initialement pour une période de cinq ans avec possibilité de renouveler l'enregistrement international tous les cinq ans);

d) mettre en place un système rationnel de taxes proportionné à la durée des brevets et reposant sur un barème progressif analogue à celui qui était applicable aux brevets d'invention industrielle.

La loi d'habilitation N° 744 prévoyait en outre que le décret-loi préciserait les tâches incombant à l'administration pour l'application des actes internationaux visés dans la loi même et que des règles de procédure compatibles avec celles des actes internationaux précités seraient définies, en particulier en ce qui concerne la renonciation totale ou partielle aux effets juridiques du dépôt international.

Le Gouvernement ne réussit cependant pas à donner effet à la loi d'habilitation en édictant le décret dans le délai impératif fixé conformément à la Constitution. Il perdait de ce fait la possibilité d'avoir recours à l'instrument d'intervention plus simple et plus rapide que représentait le décret-loi; la mise en oeuvre de l'accord international devait donc de nouveau passer par la procédure législative ordinaire, qui suppose le dépôt devant le Parlement, puis l'approbation par les deux chambres (Sénat et Chambre des députés), d'un projet de loi ordinaire.

C'est à cette fin que fut instituée, sous la présidence du professeur G. Floridia, une commission ministérielle de juristes et d'experts qui fonctionna de 1981 à 1983 et qui, après un long et minutieux travail, mit au point le texte d'un projet de loi intitulé «Nouvelles dispositions en matière de brevets industriels», qui devait servir non seulement à combler le vide juridique résultant de l'inexécution de la Loi d'habilitation N° 744 de 1980, dans le domaine plus restreint des dessins et modèles ornementaux, mais aussi à mettre un terme à la réforme globale du système des brevets entreprise avec le Décret du Président de la République N° 338 de 1979.

Ce projet de loi eut aussi quelques difficultés à s'imposer jusqu'à ce que, en 1985, le regain d'intérêt manifesté par les milieux politiques, économiques et professionnels incite l'Office central des brevets à en établir rapidement une version révisée qui, déposée devant le Parlement le 30 juin 1986 et approuvée définitivement par les deux chambres le 28 janvier 1987, est devenue la loi N° 60.

Cette loi comprend trois titres: le premier est consacré aux dispositions d'application de l'Arrangement de La Haye, le deuxième à la révision de la législation nationale concernant la licence obligatoire relative aux modèles d'utilité, à la conversion du brevet nul et à l'harmonisation de la législation italienne en matière de dessins et modèles ornementaux avec les dispositions de l'Arrangement de La Haye et le troisième à la révision des taxes de concession gouvernementale afin de les adapter à la durée prolongée des

brevets de modèles et à la régularisation de ces taxes en cas de conversion du brevet nul.

L'entrée en vigueur de la loi N° 60 a permis à l'Italie de déposer son instrument de ratification de l'Arrangement de La Haye; en conséquence, après la notification effectuée en application de l'article 26, l'arrangement international est entré en vigueur pour notre pays le 13 juin 1987 pour ce qui concerne l'Acte de La Haye de 1960 et le 13 août dernier pour ce qui concerne l'Acte complémentaire de Stockholm de 1967.

III. Dispositions d'application de l'Arrangement de La Haye

On a dit que la nouvelle loi a véritablement révolutionné le système des brevets. On peut aussi affirmer qu'elle opère, avant tout, une distinction théorique et pratique fondamentale dans le domaine des modèles industriels.

On sait que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle englobe dans la sphère de protection de la propriété industrielle les brevets d'invention, les modèles d'utilité ainsi que les dessins et modèles industriels comme autant de catégories autonomes de créations de l'esprit qui, à des degrés divers, ont une influence plus ou moins décisive sur le progrès technique et scientifique. On sait aussi qu'il n'est pas toujours facile de définir les limites ou de fixer une ligne de démarcation précise entre les diverses catégories d'oeuvres de l'esprit. Par ailleurs, dans le système italien, l'expression «modèle industriel» englobait aussi bien les modèles d'utilité (généralement qualifiés de petites inventions) que les dessins et modèles ornementaux. Or, conformément aux conventions internationales, la nouvelle loi réserve la dénomination de «modèle industriel» à cette dernière catégorie, reconnaissant par là même la nécessité de protéger de façon autonome et particulière l'activité créatrice inhérente à des produits industriels dont les qualités esthétiques sont particulièrement remarquables. Les concepteurs de formes artistiques appliquées à l'industrie se voient ainsi reconnaître une protection particulière en contrepartie de leurs créations, qui sont souvent à l'origine du succès commercial de tel ou tel produit.

Conformément à l'Arrangement de La Haye, la loi N° 60 a donc défini le cadre de la protection internationale par rapport aux seuls dessins et modèles industriels, évitant ainsi toute possibilité d'amalgame ou de confusion avec d'autres «objets» possibles de protection, au sens des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle.

A cet effet, et peut-être afin de prévenir toute question possible fondée sur la théorie du précédent, le titre premier fait expressément état des «dessins et modèles industriels ornementaux» et tend ainsi, précisément, à limiter la portée des dispositions en vigueur au seul domaine de la création artistique appliquée à l'industrie.

IV. Les dispositions des articles 1^{er} à 5

L'accord international auquel l'Italie a adhéré est celui qui est issu de la révision de La Haye du 28 novembre 1960. Sont actuellement parties à cet arrangement: l'Allemagne (République fédérale d'), la Belgique, le Bénin, la France, la Hongrie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, les Pays-Bas, le Sénégal, la Suisse, et le Suriname. L'Italie est donc le treizième pays adhérent et, ce chiffre étant réputé de bon augure, on espère que cette adhésion pourra aussi marquer un progrès dans le fonctionnement général de l'accord.

Depuis le 13 juin 1987, les personnes physiques ou morales italiennes et celles qui ont un établissement effectif en Italie ont la possibilité d'obtenir dans tous ces pays une protection pour leurs dessins ou modèles industriels ornementaux, par le dépôt d'une seule demande internationale. La validité du dépôt n'est en revanche pas reconnue, pour l'instant, pour les autres Etats parties à l'arrangement qui sont liés uniquement par l'acte précédent — à savoir par l'Acte de Londres de 1934 (Egypte, Espagne, Indonésie, Maroc, République démocratique allemande, Saint-Siège, Tunisie et Viet Nam).

Le recours à la procédure internationale offre plusieurs facilités et avantages qu'il est utile de rappeler ici.

Le dépôt d'une demande unique permet d'éviter de présenter des requêtes distinctes dans chacun des Etats où l'on souhaite obtenir la protection, ce qui exclut les complications inhérentes à l'application des diverses procédures nationales, souvent très différentes les unes des autres.

Le recours à une langue unique (le français ou l'anglais) évite d'avoir à présenter diverses traductions des mêmes documents, dans la langue officielle de chaque pays, pour obtenir la protection.

Le dépôt international, qui emporte dans les Etats contractants les mêmes effets juridiques qu'un dépôt national, se traduit, sur le plan concret, par une durée de validité uniforme et, partant, par la possibilité d'opérer le renouvellement en une seule fois, ce qui évite de devoir constamment surveiller les dates d'échéance de toute une série de dépôts nationaux.

Le versement des taxes prévues dans le barème joint au règlement d'exécution de l'arrangement permet d'éviter d'acquitter les taxes nationales en divers versements opérés dans les monnaies correspondantes.

Enfin, un dernier avantage — mais non des moindres — inhérent à la présentation d'une seule demande internationale produisant effet dans plusieurs pays est la sensible réduction des frais de représentation incombant au déposant, qui devrait sinon désigner un mandataire auprès de chacun des offices nationaux de dépôt.

Comme il a déjà été indiqué à plusieurs reprises, le dépôt d'une demande internationale emporte les

mêmes effets que celui d'une demande nationale dans chacun des Etats pour lesquels la protection est demandée et qui ont été expressément désignés par le déposant dans la demande. Ce dépôt n'est cependant pas subordonné à l'existence d'un dépôt national du même dessin ou modèle dans le pays d'origine; toutefois, s'il existe déjà un dépôt national ne remontant pas à plus de six mois, il est possible d'en revendiquer la priorité. Aux termes de la loi N° 60, la procédure prévue par l'arrangement commence par le dépôt d'une demande internationale, rédigée en français ou en anglais, sur les formules prévues à cet effet, soit directement auprès du Bureau international de l'OMPI, soit auprès de l'Office central italien des brevets, qui fait fonction d'office récepteur.

Le législateur italien a par conséquent souhaité se prévaloir de la faculté de choix prévue à l'alinéa 1) de l'article 4 de l'Arrangement de La Haye, en évitant d'imposer aux ressortissants du pays ou aux personnes qui y sont domiciliées l'obligation de procéder au dépôt par l'intermédiaire de l'administration nationale⁴. Tout le système y gagne en souplesse.

Le dépôt national ne peut être effectué qu'auprès de l'Office central des brevets (et ne peut donc l'être par l'intermédiaire d'un office provincial), directement ou par la poste, sous pli recommandé avec avis de réception. L'Office central des brevets vérifie la régularité formelle de la demande et la transmet dans les 60 jours suivant sa réception au Bureau international de l'OMPI, même lorsque la priorité d'un dépôt national précédent est revendiquée.

Le dépôt international est réputé effectué à la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande en bonne et due forme ou à la date à laquelle a été accomplie la dernière formalité prévue pour la demande (paiement des taxes prescrites, remise des photographies ou de toute autre représentation graphique du dessin ou modèle), conformément à l'alinéa 2) de l'article 6 de l'arrangement. L'enregistrement international porte la même date. La date de réception de la demande par l'Office central des brevets n'entre donc pas en ligne de compte pour l'attribution de la date de dépôt international, ce qui revêt une importance particulière en cas de revendication de priorité.

Du point de vue formel, le dépôt suppose, aux termes de l'article 5 de l'arrangement,

a) une demande rédigée en deux exemplaires, en anglais ou en français, qui comporte, outre toutes les précisions relatives au déposant, la désignation des objets auxquels les dessins ou modèles sont destinés à être incorporés, le nombre des dessins ou modèles, qui ne peut en tout cas être supérieur à 100, l'indication des taxes acquittées, les priorités éventuellement revendi-

⁴ En d'autres termes, la solution retenue est celle de la procédure dite de la «double voie» (nationale et internationale), au choix du déposant, procédure déjà adoptée dans le cadre de la Loi N° 890 du 21 décembre 1984, relative à la mise en application du PCT.

quées et les précisions relatives à un éventuel mandataire;

b) une ou plusieurs photographies ou toute autre représentation graphique des dessins ou modèles;

c) les taxes prévues par le règlement d'exécution de l'arrangement, payables en francs suisses, à concurrence des montants en vigueur à la date de l'enregistrement ou, en cas de renouvellement, à la date du paiement.

Telle est, succinctement exposée, la teneur des quatre premiers articles de la loi N° 60, qui concernent les dépôts internationaux effectués par des ressortissants italiens ou par des personnes domiciliées en Italie.

Il est par ailleurs utile de rappeler que, conformément aux dispositions de l'arrangement, chacun des Etats désignés par le déposant peut refuser la protection sur la base d'une demande internationale d'origine italienne dès lors qu'il apparaît, à la suite d'un examen effectué d'office ou sur opposition d'un tiers, qu'un dessin ou modèle ne satisfait pas aux exigences de la législation nationale.

Il faut également souligner que l'auteur d'un dépôt international a la possibilité de renoncer à ses droits pour tous les Etats désignés ou pour une partie de ceux-ci et, en cas de dépôt multiple, à une partie des dessins ou modèles compris dans le dépôt.

L'article suivant (art. 5) a aussi une incidence profonde sur le système en vigueur dans la mesure où l'hypothèse dans laquelle la demande internationale indique l'Italie comme pays désigné aux fins de la protection y est envisagée.

Il est prévu à ce propos que la demande internationale équivaut à une demande nationale et produit les mêmes effets que celle-ci dès la date de l'enregistrement auprès du Bureau international (ce qui revient à assimiler les demandes internationales désignant l'Italie aux demandes nationales correspondantes).

Le même article 5 prévoit, dans son alinéa 2), que la renonciation à une partie des dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple produit les effets de la limitation prévue dans le cadre des dispositions en vigueur en Italie en matière de brevets d'invention (article 59^{quater} du Décret royal N° 1127 du 29 juin 1939).

Il faut enfin signaler que le dépôt international est d'abord effectué pour une période de cinq ans, mais peut être renouvelé au cours de la dernière année de validité pour une nouvelle période de cinq ans, et cela pour la totalité ou pour une partie seulement des Etats dans lesquels le dépôt est sur le point d'expirer. En cas de dépôt multiple, le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles. En outre, dans les pays dont la législation nationale admet une durée de protection supérieure à 10 ans, le dépôt peut faire l'objet de plusieurs renouvellements d'une durée de cinq ans chacun, jusqu'à l'expiration de la durée globale de protection autorisée par la loi nationale pour les dépôts internationaux.

V. Révision et harmonisation de la législation italienne

On a vu plus haut que les innovations inhérentes à la loi N° 60 vont bien au-delà de la mise en application de l'Arrangement de La Haye. Cette loi a en fait été l'occasion de compléter la «réforme globale»⁵ du système italien des brevets en fonction de certaines considérations fondamentales.

La clarification déjà mentionnée des notions de modèles d'utilité et de dessins et modèles industriels, et la conviction que la frontière qui sépare le modèle d'utilité de l'invention n'est bien souvent pas suffisamment nette pour permettre de classer avec une absolue certitude un produit de l'activité inventive dans une catégorie plutôt que dans l'autre, ont conduit le législateur italien, d'une part, à assimiler, dans la mesure du possible, le brevet de modèle d'utilité au brevet d'invention industrielle (assimilation déjà pratiquement réalisée dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, où il n'est fait état d'aucune distinction entre les deux concepts juridiques en fonction de l'intérêt qui s'y attache, qualitativement, sur le plan de la technique) et, d'autre part, à exclure du régime applicable aux dessins et modèles industriels toutes les conditions plus rigoureuses visant à protéger les inventions et qui n'ont aucune raison d'être pour des réalisations qui touchent exclusivement au domaine de l'esthétique industrielle.

Le titre II, qui comprend 12 articles, constitue donc la partie la plus complexe de la loi et donnera certainement lieu à un important travail d'interprétation jurisprudentielle, notamment par rapport à certaines nouvelles institutions importantes. Les innovations les plus marquantes sont les suivantes:

a) harmonisation de la réglementation nationale des dessins et modèles ornementaux avec les dispositions de l'Arrangement de La Haye;

b) extension aux modèles d'utilité de l'institution de la licence obligatoire;

c) introduction dans la législation nationale de la possibilité de conversion d'un brevet déclaré nul en un brevet de type différent dont il remplit les conditions de validité;

d) reconnaissance de la possibilité de modifier, au cours de l'examen de la demande, l'objet de la protection de façon à faire porter celle-ci non plus sur une invention mais sur un modèle, ou inversement, au cas où l'Office central des brevets donne à l'objet de la demande une qualification différente de celle qui est indiquée dans le texte même de celle-ci;

e) extension aux brevets européens révoqués de la possibilité de transformation en demandes nationales de brevet;

⁵ G. Floridia, «Le nuove disposizioni in materia di brevetti industriali» dans *Notiziario dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale* N. 1/87.

f) modification de certaines modalités de présentation des documents relatifs aux demandes de brevet de modèle industriel.

Il apparaît nécessaire de procéder à un examen plus approfondi des divers points qui viennent d'être évoqués.

VI. Harmonisation de la réglementation nationale

Certaines des innovations les plus importantes ont permis de procéder aux adaptations voulues de la réglementation nationale afin d'aligner les dispositions applicables aux brevets nationaux sur celles, à certains égards plus avantageuses, de l'arrangement pour ce qui concerne le contenu de la demande, le régime de secret, les revendications de priorité, l'opposabilité de la divulgation et le retrait. Il convient de noter plus particulièrement ce qui suit.

Le système de «dépôt multiple» a été introduit en remplacement du brevet de série ornementale (art. 10) avec la possibilité de revendiquer la priorité de plusieurs dépôts étrangers (art. 14).

C'est ainsi qu'a été abolie l'exigence de la «série homogène», prévue à l'article 6 du Décret royal N° 1411 du 25 août 1940, qui s'accompagnait de la fixation préalable de critères permettant de conclure ou non à l'homogénéité, et qu'a été prévue la possibilité de faire porter une seule demande sur 100 modèles ou dessins au maximum, «à condition qu'ils soient destinés à être incorporés dans des objets rangés dans la même classe de la classification internationale». Comme on peut le constater, ce changement est assorti d'une modification du critère d'appréciation, celui de la série homogène étant essentiellement théorique mais subjectif et variable, alors que celui du dépôt multiple apparaît lié à une réalité technico-administrative et, partant, objectif et sûr.

Les dispositions régissant la mise à disposition du public de la documentation relative aux dessins et modèles ornementaux ont été modifiées. Alors que, dans le cadre de la réglementation antérieure, cette mise à disposition était subordonnée, aussi bien pour les modèles d'utilité que pour les modèles ornementaux, aux mêmes règles que celles qui étaient applicables aux inventions industrielles, et intervenait donc en principe à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter du dépôt de la demande (ou de 90 jours si le déposant en avait fait expressément la requête), il est désormais prévu que les dessins et modèles ornementaux deviennent accessibles dès le dépôt et que l'Office central des brevets est tenu de les rendre ainsi accessibles en mettant à la disposition du public les demandes, accompagnées des reproductions ou des échantillons et des descriptions éventuelles. Le demandeur conserve toutefois la faculté d'exclure l'accessibilité pour une période de 12 mois au plus à compter de la date du dépôt ou de celle de la priorité éventuellement revendiquée (art. 11). La raison de la

modification ainsi adoptée est évidente et tient au fait que les deux catégories d'invention n'ont pas la même portée juridique, les modèles d'utilité étant considérés en tant que facteurs d'innovation technique, et, comme tels, protégés par un régime de secret comme c'est le cas pour les inventions, et les dessins et modèles ornementaux pouvant prétendre au bénéfice de la protection en raison d'une valeur artistique qui constitue généralement un fait indépendant dépourvu de tout lien avec de précédentes ou futures activités créatrices analogues.

L'opposabilité de la divulgation des dessins et modèles ornementaux ayant pu intervenir dans le cadre d'expositions officielles ou officiellement reconnues autres que celles visées par la Convention de Paris concernant les expositions internationales du 22 novembre 1928 a été exclue, à condition que les expositions en question se soient tenues en Italie ou dans un autre pays qui accorde la réciprocité de traitement (art. 15).

De même que dans les hypothèses précédemment envisagées, les différences touchant au caractère et à l'importance de ces créations (non pas certes sur le plan économique — l'importance du dessin industriel pouvant aussi être très grande et souvent même supérieure à celle d'un modèle d'utilité — mais par rapport à la nature même du produit du talent créateur) ont conduit à augmenter le nombre de cas dans lesquels la divulgation ne porte pas atteinte à la nouveauté.

Pour les mêmes raisons, la disposition exigeant que les personnes domiciliées en Italie obtiennent préalablement l'autorisation de l'autorité militaire pour effectuer directement à l'étranger le dépôt de demandes de dessins ou modèles ornementaux a été abrogée (art. 9).

La possibilité de limiter, sur requête du titulaire, un brevet portant sur plusieurs dessins ou modèles ornementaux, selon les modalités et dans les conditions déjà prévues pour les inventions, a été reconnue (art. 10).

Il a enfin été prévu que l'Office central des brevets a la possibilité, de même qu'en cas de défaut d'unité de l'invention, d'inviter l'intéressé à diviser sa demande et à la limiter à la partie recevable lorsqu'il est établi :

- qu'il ne s'agit pas d'un dépôt multiple ou que le dépôt multiple comprend plus de 100 dessins ou modèles, ou encore qu'il s'agit d'une demande tendant à obtenir plusieurs brevets ou un seul brevet pour plusieurs dessins ou modèles;
- que la description de l'objet de la demande comporte à la fois des éléments d'utilité et des éléments ornementaux (art. 10).

VII. Licence obligatoire sur les modèles d'utilité

Bien que ne concernant pas directement les principes énoncés dans l'Arrangement de La Haye, l'extension

aux modèles d'utilité du régime de la licence obligatoire (prévu à l'article 6) s'est révélée nécessaire, compte tenu des liens existant entre modèles d'utilité et inventions industrielles, pour le rétablissement d'un système parfaitement cohérent⁶. On sait en effet que les modèles d'utilité sont par nature comparables aux inventions; le fait de leur appliquer le régime de la licence obligatoire répond donc au principe de rationalité du système juridique, en vertu duquel des situations comparables doivent être assujetties aux mêmes règles.

Si cette extension n'avait pas encore été réalisée jusqu'à présent, c'était aussi en raison de la brièveté de la durée de protection des modèles d'utilité (quatre ans), qui rendait en fait impossible l'application du régime de la licence obligatoire. En effet, aux termes de l'alinéa 4) de l'article 5 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une licence obligatoire ne peut être demandée pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation qu'à l'expiration d'un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de brevet ou de trois années à compter de la délivrance du brevet; il était par conséquent normal, du fait de la lenteur de la procédure, d'assister à l'expiration de la protection du modèle avant l'échéance du délai utile pour l'exercice des droits y relatifs et donc avant qu'aient pu être remplies les conditions requises pour la concession de la licence obligatoire. Il s'ensuit que l'extension de la durée des brevets de modèle d'utilité réalisée par la Loi N° 265 du 23 mai 1977 permet et justifie l'application du régime précité, lequel n'a du reste pas été étendu aux dessins et modèles industriels, compte tenu de la nature particulière de ces derniers.

En instituant un régime de licence obligatoire uniquement pour les modèles d'utilité, la nouvelle loi a en outre mis fin à l'incompatibilité qui existait entre la loi italienne et la disposition de l'article 5, point B, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

En effet, le premier alinéa de l'article 13 du Décret N° 1411 du 25 août 1940 prévoyait qu'en ce qui concerne les modèles d'utilité et les dessins et modèles ornementaux, le défaut d'exploitation effective pendant un an à compter de la concession du brevet emportait de plein droit déchéance du brevet lui-même.

Cet alinéa vient d'être remplacé par l'article 6 de la loi à l'étude et la déchéance pour défaut d'exploitation est par là même abrogée. Outre qu'elle répond à la nécessité d'aligner le système sur les principes de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, cette abrogation satisfait à une exigence de rationalisation: comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, si les inventions (auxquelles peuvent être assimilés les modèles d'utilité) constituent des facteurs de progrès technique, les dessins ou modèles ornementaux relèvent d'une catégorie absolument différente, leur domaine d'application étant celui de l'esthétique industrielle, dans lequel la créativité mérite récompense du

fait qu'elle enrichit le patrimoine de formes aptes à rendre plus agréable la production, mais où la concession d'un monopole n'est pas nécessairement assortie d'un devoir d'exploitation, sanctionné par la déchéance ou l'obligation de concéder une licence.

VIII. Conversion du brevet nul

C'est peut-être là l'innovation la plus importante de l'ensemble des textes qui viennent d'être adoptés, dont elle constitue un aspect particulièrement remarquable (art. 7).

Le système juridique italien a, on l'a vu, prévu et maintenu la distinction entre inventions et modèles d'utilité, laquelle ne trouve par ailleurs aucun écho dans le cadre des dispositions relatives au brevet européen.

On sait que la distinction qualitative entre les deux types de créations de l'esprit est théoriquement assez claire mais qu'en pratique il n'est pas facile de différencier, par exemple, une invention de perfectionnement d'un modèle d'utilité.

Cette difficulté avait favorisé l'instauration de la pratique consistant à contester la validité d'un brevet devant l'autorité judiciaire, qui aboutissait à une déclaration de nullité chaque fois que le juge était convaincu de l'impropriété de la qualification juridique donnée, par rapport à la nature de la solution envisagée.

En d'autres termes, il s'était forgé une jurisprudence qui permettait de prononcer la nullité du brevet délivré pour une solution qualifiée par exemple d'« invention », s'il était établi en justice qu'il s'agissait d'un modèle d'utilité. Et cela était d'autant plus grave s'il y avait doute quant à la qualification de la solution en cause et que, par conséquent, la délivrance d'un brevet comportait des risques dans un cas comme dans l'autre.

C'est pour éliminer ces inconvénients qu'a été prévue la possibilité de conversion du brevet nul, qui constitue une application particulière de l'acte juridique nul, régi de façon générale par les dispositions du Code civil (art. 1424).

En l'occurrence, donc, le brevet nul peut produire les effets d'un autre brevet dont il remplit les conditions de validité et que le demandeur aurait voulu obtenir, même s'il avait eu connaissance de la nullité.

Le législateur de 1987 a donc, en un mot, voulu privilégier et garantir l'activité inventive, au-delà du simple formalisme de la qualification juridique, en instaurant ainsi une forme de protection concrète particulièrement efficace aux fins du maintien de la validité des actes. Cela comporte aussi un indiscutable avantage pratique, tenant à l'élimination du risque professionnel qu'implique pour l'éventuel mandataire toute erreur relative à la dénomination du brevet.

La conversion du brevet nul suppose une double constatation de la part du juge: d'une part, l'existence, dans le brevet dont la validité est contestée, des conditions nécessaires et suffisantes pour assurer la validité

⁶ G. Floridia, *ibidem*.

d'un brevet d'un autre type; d'autre part, l'existence chez le requérant de la volonté d'obtenir cet autre type de brevet au cas où il aurait eu connaissance des causes de nullité du brevet qui a été effectivement demandé et accordé. En d'autres termes, outre l'élément objectif de la nullité du titre accordé, il faut établir la présence de l'élément subjectif que constitue l'erreur excusable de la part du titulaire.

Le système a été retenu sous la forme la plus souple possible, de manière à permettre la conversion d'une invention en modèle d'utilité et inversement. Le législateur a par ailleurs tenu compte des différentes durées de la protection par brevet. Mais, si la diminution de la durée de protection ne pose pas de problèmes particuliers (si l'invention qui, par erreur, a été brevetée comme telle est convertie en modèle d'utilité, la réduction consécutive de la durée de protection de 20 à 10 ans ne peut que bénéficier aux tiers), la prolongation de la durée (brevet de modèle converti en brevet d'invention) ne doit pas nuire aux tiers de bonne foi, tels que les preneurs de licences et ceux qui, compte tenu de l'expiration prochaine de la protection, avaient fait des investissements sérieux et effectifs pour exploiter l'objet du brevet arrivant à expiration.

Le législateur a par conséquent très opportunément prévu que, lorsque la conversion emporte prolongation de la durée initiale du brevet nul, ces deux catégories de tiers de bonne foi ont le droit d'obtenir une licence obligatoire, gratuite et non exclusive, pour la durée de protection la plus longue⁷.

Les doutes qui ont été initialement émis à propos de l'opportunité de la disposition instaurant la possibilité de conversion dans le cadre du système des brevets, doutes généralement liés à la nécessité de respecter le principe fondamental de l'autonomie du pouvoir exécutif par rapport au pouvoir judiciaire, en vertu duquel une ingérence du second dans les activités du premier paraissait inadmissible, ont par la suite été en grande partie dissipés du fait que la conversion est apparue comme un moindre mal par rapport à la déclaration de nullité absolue du brevet; il s'agit dans les deux cas de décisions déclaratives, malgré les termes de la loi qui prévoit que «la décision constatant que les conditions de validité de l'autre brevet sont remplies emporte conversion du brevet nul». En réalité, le contrôle de l'autorité judiciaire s'exerce sur la qualification d'un brevet qui, dans ses éléments constitutifs, est celui-là même qui a été délivré par l'autorité administrative sous une dénomination erronée, et la conversion permet d'adapter *a posteriori* la qualification de l'acte de délivrance à la nature de la solution en cause. Dans cette optique, il semble que l'on puisse affirmer que la décision qui prononce la conversion est opposable à tous et impose à l'administration (à l'Office central des

brevets) un devoir d'intervention qui, en l'espèce, va bien au-delà de l'obligation de procéder à l'inscription de la nullité au sens du deuxième alinéa de l'article 79 du Décret royal N° 1127 du 29 juin 1939.

On sait en effet que les brevets d'invention et de modèle sont classés dans deux catégories distinctes, aux fins du respect de l'obligation juridique de la publicité-notification.

Or, par l'effet de la conversion, le brevet va tomber dans une catégorie différente de celle dont il relevait avant de recevoir une qualification juridique exacte; en conséquence, il est possible qu'une recherche se révèle négative puisque l'inscription de nullité du brevet a eu pour effet de le radier totalement de cette catégorie.

Pour pallier cet inconvénient, on a cherché à définir une procédure administrative propre à rendre compte de la transformation survenue. On a donc prévu que le titulaire dépose une requête accompagnée de toutes les pièces justificatives en vue de la transcription de la décision de conversion passée en force de chose jugée et adresse à l'Office central des brevets une demande tendant à obtenir l'ouverture de la procédure de délivrance du titre découlant de la conversion.

Le procès-verbal de dépôt de cette seconde demande doit préciser que le dépôt en question est effectué sur la base de la décision de conversion et qu'il est valable à compter de la date de dépôt du brevet déclaré nul.

Après avoir constaté la régularité formelle des pièces jointes à la demande susmentionnée et examiné la documentation figurant dans le fascicule du brevet converti, et après avoir éventuellement demandé que cette documentation soit complétée ou modifiée, l'Office central des brevets procède à la délivrance du certificat relatif au nouveau titre de brevet, dont la validité remontera, évidemment, à la date du dépôt de la demande initiale.

IX. Conversion au cours de la phase d'examen de la demande

Selon les dispositions législatives, la conversion ne peut être opérée qu'à la suite d'une décision d'un tribunal concluant à la nullité du brevet accordé. Elle échappe donc à la compétence de l'autorité administrative, à laquelle il incombe seulement d'exécuter le jugement.

L'article 9 de la loi N° 60 confère toutefois à l'Office central des brevets, pendant l'examen des demandes, la tâche de procéder à une évaluation préalable du contenu de la demande et lui reconnaît la faculté de favoriser la conversion d'une demande de brevet d'invention en demande de modèle d'utilité, et inversement, lorsqu'il constate que celle-ci remplit les conditions de brevetabilité à un autre titre.

Il est prévu à ce propos que l'office invite l'intéressé à modifier la demande dans le délai qu'il lui impartit, la demande produisant toutefois ses effets à compter de la date du dépôt initial.

⁷ La disposition reprend les mêmes principes et répond aux mêmes buts que la règle transitoire énoncée à l'article 84 du décret N° 738/79, aux termes duquel la durée de protection des inventions industrielles a été portée de 15 à 20 ans.

La modification s'opère par le dépôt d'une nouvelle demande, qui doit faire état des documents utiles déjà joints à la demande précédente et être accompagnée de la preuve du versement d'un éventuel complément de taxes.

En outre, si le demandeur a présenté une seule demande se rapportant à la fois à une invention et à un modèle d'utilité, l'office l'invite à limiter cette demande à un seul de ces objets et à présenter pour l'autre une demande distincte, qui toutefois produira effet à compter de la date de présentation de la demande initiale.

A la suite de ce nouveau dépôt, l'office procède à une inscription spéciale sur le registre des demandes en précisant que la demande produit effet à compter de la date de la demande précédente, dont le numéro et la date de dépôt sont indiqués.

La loi, dont l'opportunité ne peut être mise en doute, pourra en pratique soulever une série de problèmes.

Du fait que, selon le système italien, il appartient à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la nature et la validité de l'objet du brevet, l'appréciation portée par l'Office central des brevets au sens de l'article 9 de la loi N° 60 est elle aussi susceptible d'être revue et éventuellement modifiée par le juge ordinaire.

On peut alors se demander si l'invitation de l'office tendant à faire modifier la demande a un caractère absolument contraignant et s'il convient en toute hypothèse de s'y soumettre ou si le requérant a la possibilité d'instaurer un débat contradictoire dans le cadre de la procédure administrative. Cette dernière solution semble la plus conforme à la logique du système.

Il est à peine besoin de dire qu'une divergence d'opinions entre l'Office central des brevets et le juge serait la parfaite illustration de la réalité de l'élément subjectif de l'erreur excusable, exigé, comme on l'a dit au paragraphe précédent, comme condition de la conversion judiciaire du brevet accordé.

X. Transformation des brevets européens révoqués et prorogation de délais

L'article 8 de la loi a étendu aux brevets européens révoqués la possibilité de transformation en demande nationale de modèle d'utilité, possibilité qui, auparavant, n'était admise, conformément au deuxième alinéa de l'article 6 du Décret du président de la République N° 32 du 8 janvier 1979, qu'en ce qui concerne les demandes de brevet européen rejetées, retirées ou réputées retirées.

Quiconque entend demander cette transformation doit donc procéder au dépôt de la demande nationale correspondante de modèle d'utilité en précisant que le brevet est demandé à titre de transformation d'une demande de brevet européen, dont il est par ailleurs nécessaire d'indiquer la date et le numéro de dépôt. Cette déclaration sera inscrite sur le registre des demandes et sur le certificat de brevet.

La demande est considérée comme déposée en Italie à la date du dépôt de la demande de brevet européen; les pièces jointes, qui ont été présentées à l'Office européen des brevets (OEB), sont considérées comme déposées en Italie à la même date. Après avoir reçu la demande, l'Office central des brevets invitera l'intéressé à acquitter les taxes nationales et à présenter la déclaration d'élection de domicile en Italie ainsi que la traduction en italien de la demande de brevet européen.

Les articles 12 et 13, portant prorogation de délais qui, compte tenu de l'expérience, s'étaient révélés trop brefs, n'appellent aucune observation particulière.

L'article 12 a porté à deux mois, à compter de la date de dépôt de la demande de brevet de modèle, le délai de présentation des exemplaires de la description, des planches comportant la reproduction graphique du modèle ou des produits ainsi que des échantillons n'ayant pas encore été envoyés.

L'article 13 précise que l'éventuelle lettre de mandat doit être présentée, si elle ne l'a pas encore été, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

XI. Révision des taxes

Le titre troisième de la loi N° 60 (articles 18 à 22) prévoit l'adaptation des taxes de concession gouvernementale à la durée prolongée du brevet de modèle industriel fixée par la Loi N° 265 du 23 mai 1977.

En l'absence d'une telle adaptation, lesdites taxes s'étaient en effet révélées beaucoup trop minimes, notamment par rapport aux taxes correspondantes à verser pour le maintien en vigueur des brevets portant sur des inventions industrielles.

Un nouveau barème des taxes, qui remplace le précédent, a été joint à la loi, les montants des taxes se rapportant à des période de cinq ans, aussi bien pour les modèles d'utilité que pour les dessins et modèles ornementaux.

Les montants prévus dans le barème s'appliquent aux demandes déposées après l'entrée en vigueur de la loi N° 60 ainsi qu'aux demandes déposées et aux brevets délivrés précédemment, dans les conditions suivantes:

a) en ce qui concerne les demandes déposées et les brevets en vigueur au 22 juin 1977, date d'entrée en vigueur de la Loi N° 265 du 23 mai 1977, qui a prolongé la durée des modèles, l'article 19 précise que la taxe de délivrance déjà acquittée «équivalait au paiement de la taxe pour une période allant jusqu'à quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi» et que la durée ultérieure est subordonnée au paiement de la taxe quinquennale prévue dans le barème, dans le délai de quatre mois précité ou dans les six mois suivants, moyennant le paiement de la surtaxe;

b) en ce qui concerne les demandes déposées après le 22 juin 1977, l'article 20 prévoit que, dans le même délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi (ou dans les six mois suivants, moyennant le paiement de la surtaxe), un complément égal à la différence entre les taxes déjà acquittées et celles qui sont prévues dans le nouveau barème doit être versé. Si les délais prévus n'ont pas été respectés, les demandes sont réputées retirées à compter du dernier jour utile pour le paiement de la taxe sans surtaxe (art. 22);

c) en cas de conversion du brevet, l'article 21 prévoit que le titulaire est tenu de verser, dans les quatre mois suivant la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée (ou dans les six mois suivants, moyennant le paiement de la surtaxe), la différence éventuelle entre la taxe déjà acquittée et celle prévue

pour le brevet résultant de la conversion, si le montant en est plus élevé.

* * *

Ainsi s'achève l'analyse de la nouvelle loi italienne, qui a commencé à être appliquée dans un climat de confiance et de satisfaction générale.

Cela nous paraît d'ailleurs parfaitement justifié car il s'agit d'une bonne loi, malgré l'inélégance formelle, l'insuffisance de structure organique et la difficulté de lecture du texte.

Elle semble en fait avoir apporté les justes réponses aux problèmes qui se posent, bien que l'expérience pourra seule permettre de juger du bien-fondé des solutions adoptées, compte tenu de l'application qui en sera faite.

L'enregistrement des marques et la protection des droits des titulaires de marques en Union soviétique

A.N. GRYGORYEV*

I. Enregistrement des marques

Historique de la législation sur les marques de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS)

J'aimerais commencer par faire l'historique de la législation sur les marques en Union soviétique. L'enregistrement des marques en Union soviétique s'inscrit dans une longue tradition. Le premier texte de loi à avoir été élaboré par le Gouvernement des ouvriers et des paysans en ce qui concerne les marques est un décret sur les taxes applicables aux marques, approuvé le 15 août 1918, et signé par V.I. Lénine. En 1919, le Conseil supérieur de l'économie nationale a adopté une décision sur les marques des entreprises d'Etat.

Le passage en 1921 à la nouvelle politique économique a stimulé le développement du commerce des produits dans le pays. Un décret sur les marques, portant sur un large éventail de questions touchant aux marques, a été approuvé le 10 novembre 1922. Ce décret énonçait une série de prescriptions fondamentales qui n'ont pratiquement pas changé depuis. Cela montre que la protection des droits des titulaires de marque et des consommateurs a fait l'objet d'une attention toute particulière en URSS dès la phase initiale du développement de l'économie.

Le décret en question, ainsi que les dispositions sur les marques adoptées par le Gouvernement soviétique le 12 février 1926 et le 7 mars 1936, ont jeté les fondements de la législation soviétique sur les marques, fondements qui ont été consolidés et remaniés au fil des années.

Sources de la législation sur les marques en URSS

Les principaux documents qui régissent actuellement la procédure d'enregistrement des marques, ainsi que la protection des droits des titulaires de marques en URSS sont les suivants:

— Décret sur les marques du Conseil des ministres de l'URSS, du 15 mai 1962;

— Décret du Conseil des ministres de l'URSS sur les taxes relatives aux brevets d'invention et aux dessins ou modèles industriels et à l'enregistrement des marques, du 13 septembre 1982;

— Ordonnance sur les marques adoptée par le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes le 8 janvier 1974, modifiée en dernier lieu le 14 avril 1983 (ci-après dénommée «ordonnance»)¹. Cette ordonnance régit les rapports organisationnels, patrimoniaux et non patrimoniaux qui s'établissent à l'occasion de l'enregistrement, de la protection juridique et de l'utilisation des marques;

— Instructions concernant l'examen officiel des demandes d'enregistrement de marques, approuvées par le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes (ci-après dénommé «comité d'Etat») le 6 mars 1980, et modifiées en dernier lieu le 29 novembre 1983 (ci-après dénommées «instructions»).

L'Union soviétique joue un rôle actif dans la coopération internationale touchant au domaine de la protection de la propriété industrielle et en particulier des marques.

L'Union soviétique est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 depuis le 1er juillet 1965, à l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, depuis le 26 juillet 1971, à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, depuis le 1er juillet 1976, et au Traité concernant l'enregistrement des marques (TRT) signé à Vienne le 12 juin 1973, depuis le 7 août 1980.

But de l'enregistrement des marques et de l'utilisation des marques en URSS

Le XXVII^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique a souligné qu'il était important de répondre à la demande du marché en proposant des produits et des services de qualité, de façon à mener à bien intégralement le programme global de développement de la production des biens de consommation et de la fourniture de services. S'agissant de l'importance que revêtent les marques à cet égard, il convient de noter

* Vice-directeur du Département des marques et des dessins et modèles industriels du Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes (Moscou). Cette étude est constituée de deux exposés présentés lors du Séminaire sur le rôle de la propriété industrielle dans le développement technique et économique, organisé par l'OMPI en coopération avec l'Office national des inventions du Gouvernement vietnamien et avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), séminaire qui s'est tenu à Hanoï du 12 au 17 février 1987.

¹ Voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, UNION SOVIÉTIQUE — Texte 3-001.

le rôle majeur qui est le leur dans l'accomplissement de cette tâche.

Selon le décret précité sur les marques adopté par le Conseil des ministres de l'URSS le 15 mai 1962, l'enregistrement et l'utilisation des marques visent à accroître la responsabilité assumée par les entreprises soviétiques en ce qui concerne la qualité des produits industriels et techniques et des biens de consommation qu'elles fabriquent. C'est pourquoi toutes les marques doivent, avant d'être utilisées en URSS, être enregistrées auprès du comité d'Etat et tous les produits industriels et techniques ainsi que les biens de consommation mis sur le marché doivent porter une marque.

L'utilisation de signes non encore enregistrés en tant que marques et de produits dépourvus de marque est interdite et toute violation de cette règle fait l'objet de sanctions administratives ou d'amendes.

Pour jouer un rôle juridique et économique efficace, une marque doit répondre aux exigences mentionnées dans les paragraphes qui suivent.

Définition des marques de produits, des marques de service et des marques collectives

Marques de produits

Dans la législation de l'URSS, on entend par marques de produits toutes marques enregistrées conformément à la procédure établie et servant à distinguer les produits de certaines entreprises des produits similaires d'autres entreprises (art. 13 de l'ordonnance).

Selon que les marques servent à identifier des produits ou des services, elles sont divisées en marques de produits et en marques de service.

Marques de service

Peuvent être titulaires de marques de service les déposants de demandes d'enregistrement dont les activités sont liées principalement à la fourniture de divers services, tels que réparation, transport, stockage, construction, publicité, assurance, communication, enseignement, etc.

En vertu de l'article 7 de l'ordonnance, les marques de service sont assimilées aux marques de produits et toutes les questions liées à l'enregistrement et à l'utilisation des marques de service ainsi qu'à la protection des droits fondés sur cet enregistrement relèvent des dispositions applicables aux marques de produits. L'ordonnance ne contient pas de règles particulières en ce qui concerne l'enregistrement ou l'utilisation des marques de service.

Selon cette même ordonnance, il est possible de déposer une seule demande précisant les classes des produits et des services correspondants si le titulaire de

la marque non seulement fabrique des produits mais rend aussi des services.

Marques collectives

Les marques collectives sont juridiquement protégées en URSS depuis 1936. Le Décret du Gouvernement soviétique du 7 mars 1936 régissant les différentes façons de marquer les produits prévoyait que les trusts, les associations ainsi que les organismes de commerce pouvaient avoir une marque commune à toutes les entreprises qui les composent. Toutefois, l'expression «marque collective» n'a jamais été utilisée dans la législation soviétique pas plus hier qu'aujourd'hui. Les principes généraux régissant les marques collectives sont énoncés dans l'ordonnance, qui les rend d'application.

Selon l'article 8 de l'ordonnance, le droit exclusif d'utiliser une marque peut être accordé aux entreprises, organismes et associations d'Etat qui ont la personnalité juridique et exercent une activité industrielle ou commerciale.

Le droit à une marque en URSS peut être reconnu à des personnes physiques et morales étrangères qui, en vertu de l'article 12 de l'ordonnance, jouissent des droits prévus par cette ordonnance conformément à la procédure légale reconnue.

Est considérée comme une association dans le système de l'économie nationale de l'URSS un groupement économique d'entreprises ou d'organismes dont les liens administratifs sont définis dans le cadre du groupement en question soit par les statuts de l'association soit par l'accord portant création d'une association, y compris dans le cas de la création d'une association économique internationale.

Les marques «Domochim» et «Assofoto» peuvent être citées comme exemples de marques collectives enregistrées en URSS au nom d'organisations économiques internationales créées conformément à l'accord signé entre l'URSS et la République démocratique allemande.

Signes pouvant servir de marques de produits et de marques de service

L'article 14 de l'ordonnance distingue, du point de vue de leur aspect extérieur, les marques verbales, figuratives, plastiques, combinées et autres.

Les marques d'un autre type — couleur, son, lumière, etc. — peuvent être enregistrées si elles remplissent les conditions exigées pour les marques, c'est-à-dire si elles sont destinées à distinguer les produits ou les services d'une entreprise des produits ou des services similaires d'autres entreprises. Il faut dire néanmoins qu'aucune demande d'enregistrement de marque auditive, olfactive ou lumineuse n'a encore été déposée à ce jour auprès du comité d'Etat.

Marques verbales

Les marques verbales consistent en des termes ou des combinaisons de lettres ayant un caractère verbal. En ce qui concerne les marques composées de termes, il existe deux cas de figure : le terme utilisé comme marque existe déjà dans la langue courante ou un mot nouveau est créé pour être utilisé comme marque. Apparemment, ces deux possibilités sont reconnues dans tous les pays, y compris l'Union soviétique. On peut citer comme exemple d'utilisation d'un terme existant en tant que marque le terme «Moskvich», qui a été pris comme marque par l'entreprise de construction automobile soviétique, ou encore le terme «Slava», qui a été adopté par le fabricant de montres soviétique. Parmi les termes qui ont été créés pour servir de marques citons «Xerox» pour les photocopieurs ou «Kodak» pour les articles de photographie.

Marques figuratives

Les marques figuratives peuvent être constituées par

- des images concrètes d'objets animés ou inanimés;
- des images abstraites, des symboles;
- des compositions de nature ornementale;
- des caractères d'imprimerie et des chiffres transformés individuellement de façon artistique;
- diverses combinaisons des éléments précités.

Marques plastiques

Une marque plastique consiste généralement en la forme ingénieuse donnée à un produit ou à son emballage. Des bouteilles ou des récipients de forme originale sont souvent enregistrés en tant que marques plastiques (la forme particulière de la bouteille de Coca-Cola est un exemple). Pour qu'une marque plastique puisse être enregistrée, sa forme ne doit pas être imposée par la nature intrinsèque du produit ou par sa fonction industrielle.

Marques combinées

Les marques combinées consistent en une combinaison de différents éléments tels que des éléments figuratifs, des termes, des éléments à trois dimensions et d'autres encore. Elles constituent une part importante de l'ensemble des marques enregistrées en URSS.

Examen officiel des demandes d'enregistrement de marques de produits et de service

L'office examine-t-il les causes absolues de nullité? Oui.

L'office effectue-t-il aussi des recherches d'antériorités

- sur opposition d'un tiers? Non;
- d'office? Oui.

L'examen officiel des demandes d'enregistrement de marques est effectué par l'Institut de recherche de l'URSS chargé de l'examen officiel en matière de brevets du comité d'Etat (ci-après dénommé le «VNIIGPE»); cet examen consiste à vérifier que les désignations faisant l'objet des demandes d'enregistrement sont conformes aux dispositions de l'ordonnance et peuvent ainsi être enregistrées comme marques.

Il appartient au VNIIGPE de vérifier, dans un délai d'un mois, que la demande déposée a été correctement établie, afin de faire savoir au déposant que sa demande répond aux conditions requises pour être examinée, de l'inviter à apporter des corrections ou des modifications, ou de l'informer du rejet de sa demande et de lui indiquer les motifs de ce rejet.

La date de priorité de la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement est fixée d'après la date de réception de la demande par le VNIIGPE ou la date de priorité de la première demande déposée en vertu de la Convention de Paris.

La date de priorité d'une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement en vertu de l'Arrangement de Madrid est fixée d'après la date de l'enregistrement international indiquée dans la notification du Bureau international de l'OMPI.

La date de priorité d'une marque utilisée sur des produits présentés dans des expositions ou des foires internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'URSS, est fixée d'après la date de présentation publique du produit à condition que la demande ait été reçue par le VNIIGPE dans les six mois à compter de cette dernière date.

Une demande peut ne pas être prise en considération et être renvoyée au déposant dans les cas suivants:

- la demande ne répond pas quant à sa forme aux conditions énoncées dans l'ordonnance;
- aucun produit ou service n'est mentionné;
- la demande ne comprend aucune description de la marque en question;
- la demande se rapporte à plus d'une marque;
- le texte de la demande est manuscrit;
- la demande est rédigée dans une langue étrangère et n'est accompagnée d'aucune traduction;
- les produits ou les services ne sont pas groupés d'après la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques;
- il n'est joint aucun document relatif au paiement des taxes prévues au titre du dépôt de la demande;
- il n'est joint aucune procuration établie dans les règles.

L'examen officiel de la demande d'enregistrement d'une marque doit être effectué dans un délai de six mois à compter de la date de réception par le VNIIGPE d'une demande répondant aux conditions énoncées dans l'ordonnance.

La décision d'enregistrement ou de refus d'enregistrement de la marque, avec indication des motifs du refus, est envoyée au déposant dans ce délai de six mois.

Conditions que doit remplir un signe pour pouvoir servir de marque de produits ou de marque de service et principes appliqués dans le cadre de l'examen officiel; obligations liées au caractère distinctif

Selon l'article 15.c) de l'ordonnance, les signes qui ne permettent pas de distinguer des produits ou des services ne peuvent pas être enregistrés comme marques de produits ou de service.

Conformément à la législation soviétique sur les marques et à la pratique suivie dans ce domaine en URSS, les autorités chargées d'examiner les demandes refusent d'enregistrer comme marques des signes élémentaires ou courants tels que:

- des symboles et des termes généralement reconnus utilisés dans certaines activités;
- des signes constitués exclusivement de figures géométriques simples, de lignes, de chiffres, de lettres individuelles et de combinaisons de lettres n'ayant pas de caractère verbal.

Pourquoi les autorités qui examinent les demandes refusent-elles les signes élémentaires ou banals?

Du fait qu'ils sont présents dans de nombreuses marques utilisées dans la même industrie ou dans le même secteur d'activité, les symboles généralement reconnus qui sont directement associés à une industrie ou à un secteur d'activité déterminée ont perdu avec le temps leur caractère distinctif et ne permettent plus de distinguer les produits ou leurs sources de production. En d'autres termes, à force d'être utilisés, les signes sont devenus des symboles d'industries et de secteurs d'activité déterminés. Par exemple, les ciseaux ou une aiguille et du fil sont associés à l'industrie du vêtement, l'industrie mécanique est souvent identifiée par un pignon, et le compas symbolise les bureaux d'études.

Les signes utilisés en science et en technique relèvent aussi de cette catégorie; il en va ainsi, par exemple, des désignations d'éléments chimiques, des symboles utilisés dans des schémas, etc.

L'expression «termes généralement reconnus» comprend les mots utilisés de façon systématique dans des domaines spécialisés des sciences et techniques, tels que cobalt, chrome, hydrodynamique. Ordinairement, ces termes sont refusés lorsqu'ils font l'objet d'une

demande d'enregistrement en tant que marques s'ils sont destinés à être utilisés pour les produits ou les services appartenant au domaine dans lequel ils sont couramment utilisés. Par exemple, le terme «ampère» sera rejeté par les examinateurs si le déposant envisage de l'utiliser pour des instruments de mesure, mais il pourra parfaitement être enregistré s'il est utilisé pour des meubles ou des parfums.

Les signes constitués exclusivement de formes géométriques simples et de lignes sont ceux qui contiennent un triangle, un carré, une ligne, etc., en tant qu'élément unique ou qui représentent une combinaison simple de ces formes.

Ces signes ne peuvent pas être enregistrés parce que, étant fréquemment utilisés, ils ont perdu leur caractère distinctif.

Naturellement, lorsque des combinaisons de ces éléments ne constituent pas un assemblage mécanique mais sont perçues comme un tout, elles peuvent être enregistrées comme marques.

Comme indiqué plus haut, les désignations comprenant des représentations réalistes des produits mentionnés dans la demande ne peuvent pas être enregistrées comme marques. Il en va ainsi lorsque la désignation en question est une représentation graphique aussi bien à deux qu'à trois dimensions.

Pour pouvoir être protégée en vertu de l'ordonnance, la forme de l'objet sur laquelle porte la demande d'enregistrement comme marque ne doit pas être directement conditionnée par sa fonction. Les examinateurs sont plus stricts en ce qui concerne le caractère distinctif des désignations à trois dimensions qu'ils ne le sont normalement pour les autres types de marques. En effet, le consommateur a l'habitude de percevoir une marque comme un élément extrinsèque, distinct du produit proprement dit et spécialement destiné à permettre de différencier des produits de produits similaires. Par contre, la forme constitue une caractéristique intrinsèque d'un objet et le consommateur ne la conçoit pas normalement comme le moyen de déterminer l'origine des produits.

J'aimerais illustrer les principes appliqués par les examinateurs à l'aide de quelques exemples.

L'office a rejeté un certain nombre de demandes d'enregistrement de marques constituées par la forme des produits auxquels les marques en cause étaient destinées, à savoir: des formes de rasoir électrique, de brosse à dents, d'instrument de massage.

Les lettres, les chiffres et les combinaisons de lettres et de chiffres ne peuvent pas être enregistrés lorsqu'ils ne forment pas un mot ou sont imprononçables en russe, par exemple, K, 707, B-12, SML.

Les lettres, les chiffres et les combinaisons de lettres et de chiffres peuvent être enregistrés comme marques lorsque ces éléments sont exécutés selon un tracé caractéristique qui fait d'eux une marque figurative. Cela ne se produit que lorsque la désignation donne une impression d'ensemble différente de celle produite par les lettres ou les chiffres pris isolément.

Des abréviations peuvent être enregistrées comme marques lorsque, par suite d'un assemblage particulier de consonnes et de voyelles caractéristiques des mots de la langue russe elles peuvent être considérées comme marques verbales. Il est toutefois indispensable pour cela que l'abréviation en question ait un caractère unique en son genre qui la distingue d'abréviations couramment utilisées.

S'agissant des désignations banales, il convient de noter ici que, bien que cette catégorie de désignations ne soit pas expressément mentionnée dans l'ordonnance, elles ne peuvent pas être enregistrées étant considérées comme dépourvues de caractère distinctif. Cela vaut pour les désignations verbales, du type «international», «général», «spécial», et les désignations figuratives telles que les dessins d'étoile, de globe, etc.

Les autorités qui examinent les demandes refusent-elles des signes génériques ou descriptifs?

Il convient de répondre par l'affirmative à cette question. Selon l'article 15.c) de l'ordonnance, ne peuvent être enregistrés en tant que marques les signes descriptifs, notamment les signes constitués de noms généralement reconnus, de renseignements sur le fabricant des produits et aussi d'indications relatives à la date, au procédé et au lieu de fabrication ou au lieu de vente des produits, à leur nature, à leur qualité et à leur propriété (y compris lorsqu'elles ont un caractère élogieux), à leur quantité, à leur composition, à leur poids, aux matériaux, aux matières premières, ainsi qu'à la destination et à la valeur des produits.

Un refus est opposé à l'enregistrement de désignations descriptives parce que, étant indispensables à la désignation des produits, elles doivent rester dans le domaine public.

Il est très difficile et très délicat pour les examinateurs d'établir une distinction entre les désignations descriptives et les désignations suggestives. La limite est ici très étroite et parfois pratiquement inexistante et il est difficile d'énoncer une règle absolue. Ainsi les décisions sont-elles prises, dans une large mesure, après examen de chaque cas.

Il est intéressant de noter qu'il suffit, pour que les examinateurs refusent qu'une désignation soit enregistrée, qu'elle ait un caractère descriptif non seulement en russe mais dans toute autre langue étrangère. Cette règle s'applique aussi aux termes des langues des nations vivant sur le territoire de l'Union soviétique.

Le *Manuel d'examen des marques* indique les langues dont les examinateurs doivent au moins tenir compte lorsqu'ils analysent des demandes d'enregistrement de marques; il s'agit de l'anglais, du français, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, ainsi que de la langue du pays d'origine.

Dans certains cas, des termes génériques ou descriptifs sont volontairement orthographiés de façon erronée par les déposants afin de les rendre susceptibles

de protection. L'enregistrement de ces termes est refusé si le terme qui a servi de prototype ou est orthographié de façon erronée est facilement reconnaissable.

Est-il autorisé d'enregistrer des signes composés en partie d'éléments qui ne sont pas susceptibles d'être protégés?

L'ordonnance (art. 15) prévoit que l'utilisation de ces signes peut être autorisée lorsqu'ils font partie d'une marque susceptible d'être enregistrée par ailleurs, à condition qu'ils n'occupent pas une place prépondérante dans cette marque.

En pareil cas, les désignations en question sont expressément exclues de la protection. Cette exclusion s'opère sous la forme d'une renonciation, procédure qui est dans une large mesure analogue à celle qui est suivie aux Etats-Unis d'Amérique. La seule différence tient à ce que le déposant d'une demande aux Etats-Unis d'Amérique renonce lui-même à ses droits exclusifs sur les éléments non enregistrables de la marque alors que, en Union soviétique, cette renonciation intervient d'office.

Les autorités qui examinent les demandes refusent-elles les signes librement utilisables?

Il convient de répondre à cette question par l'affirmative, si l'on se fonde sur l'article 15.b) de l'ordonnance qui prévoit que les signes généralement utilisés comme désignations de produits d'un type connu ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques.

Cette catégorie de désignations comprend celles qui ont été utilisées comme marques reconnues ou qui sont encore utilisées comme telles dans d'autres pays mais qui ont perdu leur caractère distinctif pour les consommateurs en URSS du fait de la généralisation de leur emploi, et ce de façon indépendante, par différents fabricants pour un seul et même produit ou des produits du même genre.

Ces désignations se caractérisent notamment par le fait que, en raison de leur usage continu, elles sont devenues des noms génériques de produits. Cette transformation tient généralement au fait que les produits présentent certaines propriétés, leur caractère particulier faisant qu'il est nécessaire de les distinguer en leur donnant un nom spécial.

Pour que l'enregistrement d'un signe librement utilisable soit refusé, il faut qu'il soit utilisé de façon incontestable en tant que nom générique désignant des produits déterminés sur le territoire de l'URSS avant le dépôt de la demande d'enregistrement. La preuve de son utilisation peut être fournie par les dictionnaires, les ouvrages techniques, les encyclopédies et les journaux; l'avis des milieux professionnels intéressés est aussi important. Très souvent, la désignation correspondante est rejetée dans un premier temps comme étant un nom de produits généralement reconnu, et ce n'est qu'après

avoir reçu une demande en réexamen alléguant que cette désignation est utilisée quelque part dans le monde en tant que marque que l'examineur invoque aussi cette allégation comme motif de refus.

Les désignations ci-après ont été considérées comme constituant des signes librement utilisables: «Linotype» pour des machines à composer, «Pullman» pour des wagons de chemin de fer, «Radiola» pour des appareils de reproduction de sons, «Magnétophone» pour des appareils d'enregistrement sur bande magnétique.

Les autorités qui examinent les demandes refusent-elles les signes contraires à l'ordre public ou à la morale?

Selon l'article 15.g) de l'ordonnance, les signes qui sont contraires à la loi et à l'ordre légal ou à la morale socialiste ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques. Cette catégorie de désignations englobe à la fois les désignations pornographiques figuratives ou verbales, les désignations portant atteinte à l'Etat, les slogans racistes, les emblèmes et les noms d'organisations fascistes, les mots et les expressions obscènes, etc.

Un problème difficile se pose lorsque des désignations faisant l'objet d'une demande d'enregistrement en tant que marques contiennent des noms de personnalités. Dans ce cas, chaque désignation doit être considérée en fonction des produits pour lesquels leur utilisation est envisagée. Il est nécessaire d'adopter une approche sélective de crainte que cette utilisation ne discrédite le porteur du nom et ne choque le public.

Les autorités qui examinent les demandes refusent-elles les signes propres à induire en erreur ou trompeurs?

Selon l'article 15.f) de l'ordonnance, les signes comportant des renseignements faux ou susceptibles d'induire en erreur au sujet du fabricant ou du produit ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques.

Une marque est considérée comme trompeuse ou susceptible d'induire en erreur lorsqu'elle peut induire le public en erreur sur la nature et les propriétés du produit ou son origine (y compris son origine géographique).

Lors de l'évaluation du caractère propre à induire en erreur, ou trompeur, d'une désignation, les deux points suivants doivent être pris en considération:

- a) les associations auxquelles la désignation peut donner lieu dans l'esprit du consommateur moyen;
- b) le bien-fondé de ces associations compte tenu des propriétés réelles ou de l'origine des produits.

Des désignations sont considérées comme trompeuses lorsqu'elles visent à tromper, ce que l'examen met naturellement en évidence. Parmi ces désignations,

citons par exemple, «Naturel» pour un produit composé de matériaux de remplacement, «Made in France» pour des produits d'une autre origine.

Sont considérées comme propres à induire en erreur les désignations qui, bien que dépourvues d'éléments ayant manifestement un caractère trompeur, comportent des indications propres à tromper le public d'une façon indirecte; tel serait par exemple le cas d'images du Kremlin ou de la Tour Eiffel que des déposants d'un autre pays que l'Union soviétique ou la France demanderaient à faire enregistrer comme marques.

Les désignations consistant en des représentations et en des noms de produits qui ne correspondent pas à ceux qui sont indiqués dans la liste des produits figurant dans la demande sont également considérées comme de nature à induire en erreur. Il en serait ainsi par exemple de la représentation d'une bouteille de bière accompagnée du mot «bière» pour une vaste gamme de produits, comprenant, outre la bière, du vin et des boissons non alcooliques.

Toutefois, la désignation peut être enregistrée lorsque, bien que n'étant pas conforme à la réalité, elle ne peut pas induire le consommateur en erreur en raison de son caractère fantaisiste. Citons par exemple les désignations «arctique» pour des crèmes glacées, «Sahara» pour une lotion solaire. Une désignation est considérée comme inacceptable lorsqu'un seul de ses éléments, même secondaire, est trompeur ou propre à induire en erreur.

Les signes indiqués ci-après ont été refusés par les examinateurs:

- a) marques propres à induire en erreur quant à l'origine géographique: «Reval» (ancien nom de la ville de Tallin, capitale de la République socialiste soviétique d'Estonie) pour des cigarettes provenant de la République fédérale d'Allemagne; «Parisienne» pour un parfum d'origine suisse;
- b) marques propres à induire en erreur sur le produit: «Amapola», «Mandarin», «Prunelle», trois désignations se rapportant à des plants et à des greffes d'oeillets;
- c) la désignation «Poste et Télégraphe» pour des vêtements, etc., a été jugée propre à induire en erreur sur le domaine d'utilisation.

Les autorités qui examinent les demandes refusent-elles d'enregistrer une marque lorsqu'elles considèrent que certains produits sont des produits accessoires?

Il convient de répondre à cette question par l'affirmative. Il est bien connu qu'une marque non seulement peut être appliquée sur des produits mais peut aussi être apposée sur leur emballage et être utilisée dans le cadre de documents et de la correspondance à caractère commercial afin d'indiquer les activités du titulaire.

Lorsque le déposant fabrique l'emballage qui doit être vendu à des tiers, il peut naturellement déposer une demande d'enregistrement de sa marque en ce qui concerne l'emballage. Sinon la marque en question ne sera pas enregistrée pour l'emballage, la marque servant à distinguer non pas l'emballage mais le produit qu'il contient. Ce raisonnement vaut aussi pour les catalogues, les brochures, les documents commerciaux, etc.

Législation nationale sur les marques et traités internationaux

Conformément à l'article 15.h) de l'ordonnance, les signes en contradiction avec des accords internationaux auxquels l'Union soviétique est partie ne peuvent pas être enregistrés.

Par exemple, un signe consistant en une croix rouge sur un fond blanc ne peut être enregistré comme marque parce qu'un enregistrement de ce genre serait contraire à la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Ire Convention) (article 53.1) et 2) relatif à la protection de la Croix-Rouge et de la Croix fédérale), à laquelle l'URSS est partie.

Selon l'article 15.d) et e) de l'ordonnance, les signes ci-après ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques:

- drapeaux, armoiries ou autres emblèmes d'Etats, d'organisations internationales ou intergouvernementales reconnues, sauf autorisation des autorités compétentes;
- signes consistant exclusivement en signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie ou qui leur ressemblent.

Ces signes ne sont pas enregistrés parce que leur enregistrement serait contraire aux dispositions de la Convention de Paris (article 6ter).

Les signes précités ne peuvent être enregistrés en tant qu'éléments de marques que sous réserve d'une autorisation officielle dans ce sens. Les emblèmes et les drapeaux d'Etats sont protégés non seulement eu égard aux marques qui leur sont identiques ou dont ils constituent un élément mais aussi eu égard aux marques qui leur sont similaires.

Marques notoires et pratique suivie par les examinateurs

Il est bien connu que l'article 6bis de la Convention de Paris s'applique aux marques destinées à être utilisées pour des produits identiques ou similaires. Toutefois, nous estimons qu'il peut y avoir confusion même lorsque les produits en question ne sont pas similaires. Si, du fait de la grande qualité du produit, d'une longue utilisation et d'une intense campagne de publicité, le consommateur tend à associer la marque à

une source déterminée et à un niveau de qualité stable et non pas à des produits déterminés, alors l'utilisation non autorisée de la marque par un tiers, indépendamment de la similitude des produits portant la marque, peut susciter la confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine véritable et, éventuellement, à la qualité des produits.

Une marque est considérée comme notoire en fonction de l'avis du consommateur moyen dans le cas des marques concernant des produits de consommation et en fonction de l'avis des milieux professionnels intéressés dans le cas des marques intéressant des produits industriels.

Signes non acceptés comme marques compte tenu des droits de tiers

Selon la législation soviétique sur les marques, les entreprises, les organismes ou les associations ainsi que les personnes physiques et morales étrangères qui ont des marques enregistrées à leur nom jouissent du droit exclusif d'utiliser ces marques pour désigner les produits correspondants sur tout le territoire de l'URSS.

Il est interdit d'utiliser une marque sans l'autorisation du titulaire de l'enregistrement correspondant. C'est pourquoi l'article 15.a) prévoit qu'il n'est pas possible d'enregistrer en tant que marques des signes identiques ou semblables à des marques enregistrées antérieurement en URSS pour des produits similaires ou protégées en vertu d'accords internationaux auxquels l'URSS est partie.

En règle générale, l'examen qui consiste à déterminer si des marques sont identiques ou similaires à des marques antérieures porte sur des marques enregistrées pour des produits similaires à ceux qui figurent sur la liste des produits indiqués dans la demande examinée.

Qu'entend-on par produits similaires?

Des produits similaires sont des produits du même genre qui, s'ils portaient des marques similaires, pourraient laisser croire que les produits en question ont la même origine.

La similitude des produits est évaluée en fonction des critères ci-après:

- la nature des produits;
- l'objet des produits;
- le mode de commercialisation.

Bien que la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (instituée par l'Arrangement de Nice) constitue un instrument important pour la recherche des antériorités, le fait que des produits appartiennent à la même classe ne constitue qu'un élément secondaire pour l'évaluation de leur similitude.

Chaque cas est examiné individuellement. Afin de faciliter le travail correspondant, le comité d'Etat a élaboré un tableau comportant des renvois aux différentes classes contenant des produits similaires.

La similitude des produits par rapport à la similitude des marques

La notion de similitude des produits est étroitement liée à celle de similitude des marques apposées sur ces produits. Plus le degré de similitude entre des marques est grand, plus le risque de confusion est important et plus l'éventail des produits considérés comme similaires sera large. Lorsque la désignation qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement est identique à une marque déjà enregistrée, il n'est pas nécessaire d'établir que les produits correspondants sont effectivement similaires; il suffit que les produits des parties en cause puissent se trouver associés dans une situation créant un risque de confusion. Selon ce principe, une désignation ayant trait à des miroirs de sac à main sera rejetée s'il existe une marque identique pour des sacs à main.

Les désignations sont considérées comme *identiques* lorsqu'elles coïncident sur chaque point.

Les désignations sont considérées comme *similaires* si, les motifs constituant les désignations étant perçus de la même façon, elles produisent une impression similaire lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble malgré des différences entre les éléments qui les composent.

Le risque de confusion dans le commerce constitue le critère le plus général pour juger de la similitude entre telle et telle désignation.

Afin de déterminer si deux signes doivent être considérés comme similaires, il convient de les examiner dans leur ensemble. Des différences de détail ne peuvent constituer un facteur déterminant, étant donné qu'il convient de garder à l'esprit que le consommateur, en règle générale, n'est pas en mesure de placer deux marques côte à côte pour les comparer. Ainsi des désignations ne sauraient être considérées comme n'étant pas similaires du fait de différences constatées entre des éléments secondaires.

En matière de similitude de marques, il convient de dire que le comité d'Etat applique des règles très strictes en ce qui concerne les marques de produits pharmaceutiques, de produits chimiques et de produits alimentaires, une confusion des marques utilisées pour ces produits pouvant avoir de graves conséquences.

Les désignations de caractère verbal sont comparées compte tenu des éléments suivants: phonétique, aspect visuel et sémantique. En règle générale, le degré de similitude est évalué en fonction de l'ensemble de ces éléments, la priorité étant accordée à la phonétique. Des désignations sont très souvent déclarées similaires lorsqu'elles débutent par des éléments identiques, par exemple: «Listenon» et «Listerine», «Poriston» et «Poristol».

En ce qui concerne les désignations figuratives, le principal élément d'appréciation de la similitude est l'impression visuelle générale. La première impression de l'examineur qui compare des désignations est très importante. Des désignations verbales et figuratives peuvent être similaires si elles évoquent la même idée, par exemple, le mot «Puma» et la photographie de l'animal.

II. Protection des droits des titulaires de marques en URSS

Introduction

En Union soviétique, le principal objectif de la protection conférée par la marque a toujours été, et ce dès le début, de défendre, d'une part, les intérêts des titulaires de marques et, d'autre part, les intérêts des consommateurs. Ainsi que cela a déjà été indiqué précédemment, une demande d'enregistrement est rejetée lorsque la désignation risque d'induire le public en erreur en ce qui concerne l'origine ou la composition des produits en cause. La demande d'enregistrement est aussi rejetée si le déposant veut se réserver un terme descriptif ou un nom géographique qui doit rester disponible en vue de son utilisation générale.

Les autorités qui examinent les demandes d'enregistrement procèdent aussi à une recherche officielle pour vérifier si et dans quelle mesure un signe faisant l'objet d'une demande d'enregistrement peut être en conflit avec des marques déjà enregistrées, et, si elles estiment qu'il y a un risque de confusion, elles rejettent la demande. Une question essentielle consiste à se demander s'il y a ou non un risque de semer la confusion dans l'esprit du consommateur et d'induire celui-ci en erreur.

Nous examinerons dans les paragraphes qui suivent les droits et les devoirs des titulaires de marques en URSS.

Droits exclusifs des titulaires d'enregistrement de marques

Le droit exclusif d'utiliser une marque en URSS peut être accordé, selon l'article 8 de l'ordonnance, aux entreprises, organismes et associations d'Etat ainsi qu'aux coopératives ou organisations sociales qui ont la personnalité juridique et exercent une activité industrielle ou commerciale.

Le droit à une marque en URSS peut être reconnu aux personnes physiques et morales étrangères, ainsi qu'à leurs ayants cause, qui, en vertu de l'article 12 de l'ordonnance, jouissent des droits prévus par cette ordonnance conformément à la procédure prévue par la loi. Nous avons traité brièvement de cette procédure dans le premier chapitre; il convient cependant d'ajouter ici que les déposants étrangers ayant leur

domicile ou leur siège à l'étranger doivent accomplir les formalités d'enregistrement de marques en URSS par l'intermédiaire de la Chambre de commerce et d'industrie de l'URSS, en particulier de son organisation «Sojuzpatent».

Les entreprises, les organisations ou les associations, ainsi que les personnes physiques et morales étrangères ayant des marques enregistrées à leur nom jouissent, comme déjà mentionné auparavant, du droit exclusif d'utiliser leurs marques pour les produits correspondants sur tout le territoire de l'URSS.

Selon la législation soviétique, il est interdit d'utiliser une marque sans l'autorisation de la personne au nom de laquelle la marque est enregistrée. Il convient de souligner à cet égard que, conformément à cette législation, la marque n'est pas protégée en URSS si elle n'a pas été enregistrée dans ce pays.

Pendant toute la durée de validité d'un certificat d'enregistrement, le titulaire de la marque peut exiger, selon la législation en vigueur, la cessation de l'utilisation illicite d'une marque ou d'un signe identique ou semblable (si cette marque ou ce signe a été enregistré par le comité d'Etat) en relation avec des produits similaires et intenter une action en dommages-intérêts. C'est pourquoi le fabricant qui souhaite lancer un produit sous une nouvelle désignation (nom, signe, etc.) fera procéder à une recherche d'antériorités parmi les marques déjà enregistrées, qui lui permettra de déterminer avec une grande certitude si le signe qu'il envisage d'utiliser en tant que marque viole ou non les droits exclusifs de titulaires de marques.

En ce qui concerne les droits exclusifs d'utiliser des marques pour désigner certains produits et services sur le territoire de l'URSS, il convient de dire que l'ordonnance n'indique pas la teneur des droits exclusifs et ne précise pas les droits qui découlent de l'enregistrement d'une marque, ni les actes commis par des tiers qui peuvent être considérés comme des violations des droits exclusifs du titulaire de la marque.

Toutefois, il ressort du concept général de droit exclusif et de l'expérience acquise en ce qui concerne les applications et le rôle des marques sur le plan économique et commercial que les titulaires de marques jouissent de droits exclusifs qui se concrétisent principalement sous les formes suivantes:

- usage de la marque sur des produits et services, emballage compris;
- mise dans le commerce de produits et de services munis de marques sur le territoire de l'URSS;
- présentation au public des produits sur lesquels les marques sont apposées à des expositions et à des foires organisées en URSS;
- recours aux marques en tant que moyens de publicité dans les activités commerciales en les utilisant sur des documents et de la correspondance commerciale, en les incorporant dans des noms commerciaux, en les faisant figurer dans des messages publicitaires imprimés et oraux, etc.

Territorialité des droits exclusifs attachés aux marques

A propos des droits et des devoirs du titulaire d'une marque en Union soviétique, il convient de dire que la validité d'un droit exclusif conféré par une marque s'étend à l'ensemble du territoire de l'URSS. La protection d'une marque en URSS ne peut être restreinte à une partie du territoire ou au territoire d'une république de l'Union, c'est-à-dire que son étendue territoriale ne saurait être limitée et qu'elle est toujours valable sur l'ensemble du territoire de l'URSS.

Caractère temporel des droits exclusifs attachés aux marques

Le droit à la marque est temporel, c'est-à-dire qu'il n'est pas illimité dans le temps.

Conformément à l'article 24¹ de l'ordonnance, la durée de validité du certificat de marque est de 10 ans, à compter de la date à laquelle la demande d'enregistrement de la marque a été déposée auprès du VNIIGPE. Cette durée de validité peut être prorogée un nombre illimité de fois (chaque fois pour une période d'une durée maximale de 10 ans).

Il convient de noter ici que la procédure en question prévoit la possibilité, contrairement aux dispositions applicables aux brevets, aux dessins et modèles industriels ou au droit d'auteur, de bénéficier d'une protection perpétuelle pour les marques à condition que les mesures appropriées de maintien en vigueur soient prises (utilisation de la marque, renouvellement de l'enregistrement en temps voulu et action visant à empêcher la dégénérescence de la marque lorsqu'elle acquiert une grande notoriété).

Mesures susceptibles d'être prises en vue de protéger les droits du titulaire d'une marque en URSS

En ce qui concerne les mesures dont dispose le titulaire d'une marque pour protéger ses droits en URSS, il est utile de les diviser en deux groupes.

Le premier groupe comprend la possibilité de contester l'enregistrement d'une marque pour les motifs énoncés dans l'ordonnance.

Le second groupe est constitué par les décisions administratives et judiciaires en cas de violation des droits entraînant un préjudice matériel.

Nous examinerons tout d'abord le premier groupe de mesures susceptibles d'être prises par le titulaire de la marque dans le cas d'un enregistrement qui viole ses droits.

En vertu de l'article 34 de l'ordonnance, les ministères, comités d'Etat, départements, associations, entre-

prises, organismes et institutions, ainsi que tout citoyen peuvent contester l'enregistrement d'une marque et le bien-fondé de la délivrance d'un certificat de marque pour les motifs prévus à l'article 15.a) de l'ordonnance, dans les cinq ans qui suivent la date de publication de l'enregistrement de la marque au bulletin officiel du comité d'Etat. Nous constatons que cette disposition de l'ordonnance traite de l'interdiction d'enregistrer des marques qui sont identiques ou similaires à des marques déjà enregistrées en URSS pour des produits similaires ou des marques qui sont protégées en vertu d'accords internationaux auxquels l'URSS est partie.

L'enregistrement peut être contesté pendant toute la durée de validité de la marque, s'il est constaté que le certificat d'enregistrement a été délivré en violation de l'ordonnance, par exemple lorsque la marque n'est pas conforme aux dispositions relatives au caractère distinctif ou comprend des informations fausses ou propres à induire en erreur, etc. Toutes ces éventualités ont été mentionnées dans le premier chapitre du présent article.

Tout différend relatif à la validité des marques enregistrées en URSS doit faire l'objet d'une décision administrative de la part du comité d'Etat.

Les différends ayant trait à la violation des droits des titulaires de marques en URSS, violation qui ne s'accompagne pas d'un préjudice matériel dans la majorité des cas, font aussi l'objet d'une décision administrative de la part du comité d'Etat qui est chargé, en vertu de ses statuts promulgués dans le cadre du Décret du Conseil des ministres de l'URSS le 19 octobre 1976, de la gestion d'ensemble des activités liées à l'enregistrement, à la protection juridique et à l'utilisation des marques.

Les différends relatifs à une violation des droits entraînant un préjudice matériel peuvent être soumis à un tribunal conformément à la procédure prévue par les Principes fondamentaux de la législation civile de l'URSS et des Républiques de l'Union ainsi que dans les codes de procédure civile de la Fédération russe et des autres Républiques de l'Union.

Conformément à la procédure précitée, le tribunal peut décider d'interdire l'importation sur le territoire de l'URSS de produits portant une marque identique ou similaire, ainsi que la vente de ces produits et leur présentation dans des expositions, ou demander la saisie des produits en question.

Le tribunal a aussi le droit d'obliger l'auteur de la violation à indemniser le demandeur pour les dommages subis, ainsi que le prévoient les articles 6 et 88 des Principes fondamentaux de la législation civile de l'URSS et des Républiques de l'Union ainsi que l'article 28 de l'ordonnance.

La responsabilité pénale de la personne qui utilise illicitement une marque peut être engagée, principalement lorsqu'il y a eu faute de la part de cette personne. L'auteur de la violation peut être jugé coupable indépendamment du fait qu'il ait agi intentionnellement ou par négligence.

Conformément à la législation pénale, l'auteur de la violation peut être condamné, en fonction du danger que constitue pour la société l'utilisation illicite de la marque, à un maximum de six mois de travail correctionnel ou à une amende de 300 roubles au maximum (art. 155 du Code pénal de la Fédération russe).

Il y a lieu de noter que la majorité des différends relatifs à des actes portant atteinte aux droits des titulaires de marques sont réglés en URSS au niveau administratif; les décisions rendues par les tribunaux en URSS occupent par conséquent une place plutôt limitée dans la pratique juridique suivie dans ce pays.

Concession de licences de marque

Comme chacun sait, la licence de marque est un contrat aux termes duquel le titulaire de la marque autorise un tiers, sous certaines conditions, à utiliser sa marque pour des produits pour lesquels la marque a été enregistrée.

Les problèmes relatifs aux licences étant extrêmement complexes, ils ont fait l'objet d'études approfondies telles que *Le Guide sur les licences pour les pays en développement* (OMPI, 1977), *Le rôle des marques de fabrique dans les pays en développement* (CNUCED, 1979), *Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur* (OMPI, 1983) et bien d'autres. C'est pourquoi nous nous proposons de traiter cette question uniquement sous l'angle des droits des titulaires de marques en URSS.

Selon l'article 29 de l'ordonnance, le titulaire d'une marque enregistrée peut concéder une licence ou céder le droit exclusif d'utiliser la marque ou le droit d'enregistrer la marque à l'étranger à des entreprises, organismes et associations ayant la personnalité juridique et exerçant des activités industrielles ou commerciales.

Une licence ne peut être accordée que si le contrat de licence stipule que la qualité des produits du preneur de licence ne sera pas inférieure à la qualité des produits du titulaire pour lesquels la marque a été enregistrée et que le titulaire de la marque exercera un contrôle à cet égard.

Ainsi qu'il ressort de la disposition précitée, l'ordonnance ne limite pas les droits du titulaire de la marque en matière de licence de marque. La licence peut être totale ou partielle pour les produits en cause. Elle peut être d'une durée limitée et, le cas échéant, renouvelable. Dans le cas de licences non exclusives, le titulaire peut en concéder plusieurs ou une seule, ce qui signifie qu'il peut continuer d'utiliser la marque.

La licence peut être exclusive, c'est-à-dire que la marque ne peut être utilisée que par un seul preneur de licence, le contrat correspondant excluant même l'utilisation de la marque par son titulaire.

Tout accord portant sur la concession d'une licence doit être enregistré auprès du comité d'Etat. S'il n'est pas enregistré, il est considéré comme nul et non avenu.

Cession de marques

Selon l'article 29 de l'ordonnance, le titulaire d'une marque peut céder le droit exclusif d'utiliser la marque à des entreprises, organismes et associations ayant la personnalité juridique et exerçant des activités industrielles ou commerciales. Tout accord de cession doit être enregistré auprès du comité d'Etat.

Il ressort de cette disposition que l'actuelle législation sur les marques consacre le principe de la cession libre; autrement dit, la marque peut être cédée indépendamment de l'entreprise. Toutefois, le comité d'Etat peut vérifier que la cession n'induit pas le consommateur en erreur. Si le comité d'Etat estime que la cession de la marque peut induire le consommateur en erreur quant aux propriétés des produits ou à leur origine, la cession en question ne sera pas enregistrée. Il convient toutefois de noter que le comité d'Etat n'a jamais eu affaire à des cas de cession de marque risquant d'induire le consommateur en erreur.

Modifications relatives à l'enregistrement des marques

Selon l'article 33 de l'ordonnance, les modifications du nom du titulaire de la marque, les modifications de la liste des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée et les modifications apportées à la marque qui ne portent que sur certains éléments de celle-ci et ne changent pas son essence, ainsi que toutes autres modifications, doivent être enregistrées auprès du comité d'Etat.

Ainsi qu'il ressort de cette disposition, l'ordonnance prévoit la possibilité d'apporter des modifications à la liste des produits et des services pour lesquels la marque a été enregistrée. A cet égard, il convient de noter que la législation soviétique prévoit la possibilité d'annuler partiellement la liste des produits ou des services et de la compléter dans les limites des classes de produits ou de services inscrites sur le certificat. Pour étendre la protection de la marque enregistrée à des produits ou des services appartenant à des classes qui ne sont pas inscrites sur le certificat, il y a lieu de déposer une nouvelle demande d'enregistrement.

Modifications apportées à la marque proprement dite

Ainsi que le lecteur l'aura peut-être remarqué, la législation soviétique permet d'apporter des modifications à la marque proprement dite. L'ordonnance prévoit la possibilité d'apporter des changements de ce genre uniquement lorsqu'ils ont trait à certains éléments de la marque sans changer l'essence de celle-ci. Il ressort de la pratique suivie par le comité d'Etat que les modifications précitées ont trait, en règle générale, à des marques figuratives, l'objectif visé étant de les moder-

niser, étant entendu que les éléments distinctifs de la marque ne doivent subir aucune modification.

Obligation d'utiliser les marques

Le lien entre les droits attachés aux marques et l'utilisation effective des marques constitue depuis longtemps un problème aussi bien dans le cadre de la législation nationale sur les marques que dans celui de la réglementation internationale. Bien que cette constatation ne date pas d'hier, une importance croissante est accordée à ce problème depuis quelques années. De nombreux pays qui n'avaient aucune disposition en la matière exigent maintenant que les marques soient effectivement utilisées.

L'évolution des législations dans ce sens tient essentiellement à l'encombrement des registres de marques dans le monde entier. Dans certains domaines — en particulier dans le cas des produits pharmaceutiques et autres produits chimiques — la création de nouvelles marques n'entrant pas en conflit avec des marques déjà enregistrées, identiques ou similaires, appartenant à d'autres titulaires crée des difficultés considérables. Compte tenu de ces difficultés, l'obligation d'utiliser les marques enregistrées s'impose de plus en plus. C'est pourquoi la Convention de Paris contient des dispositions particulières en ce qui concerne l'utilisation des marques.

Selon l'article 5C.1) de la Convention de Paris, le titulaire d'une marque devrait avoir le temps et la possibilité d'utiliser sa marque. Il y a toutefois lieu de souligner que la disposition énoncée dans la convention n'énonce aucune obligation en ce qui concerne l'annulation des droits attachés à la marque en cas de défaut d'utilisation, mais ne fait qu'indiquer les droits les plus essentiels qu'il convient de garantir, si la législation nationale du pays intéressé prévoit l'extinction de la protection pour motif de défaut d'utilisation.

L'ordonnance consacre le principe de l'utilisation obligatoire des marques enregistrées en URSS. Selon son article 30, les entreprises, organismes ou associations au nom desquels une marque a été enregistrée sont tenus d'utiliser cette marque. L'application des dispositions de l'article 30 est étendue aux titulaires étrangers de marques enregistrées en URSS. Par utilisation d'une marque enregistrée en URSS, il faut entendre son usage effectif sur les produits (ou leurs emballages) indiqués dans le certificat d'enregistrement.

Si la marque n'est pas utilisée dans les cinq années qui suivent la date de son enregistrement, le comité d'Etat peut annuler l'enregistrement de la marque sur son initiative ou sur la base d'une déclaration d'un tiers intéressé.

Lorsqu'il prend une décision au sujet de l'annulation de l'enregistrement d'une marque, le comité d'Etat peut tenir compte:

- des conditions indépendantes de la volonté du titulaire de la marque (par exemple cataclysme,

pénurie de matières premières nécessaires, modification du plan de production, etc.) en raison desquelles la marque n'a pas été utilisée pendant une période de cinq ans à compter de la date de son enregistrement;

- des activités du titulaire étranger de la marque tendant à faire valoir son droit sur la marque en URSS (par exemple publication de la marque dans des journaux, des revues ou des supports publicitaires, démonstration d'échantillons munis de la marque dans des expositions et des foires tenues en URSS, etc.).

Le titulaire doit aussi confirmer l'utilisation de sa marque au moment du renouvellement de l'enregistrement.

Selon l'article 38 de l'ordonnance, la demande de prorogation de la validité d'un certificat de marque doit être déposée dans le courant de la dernière année de validité de l'enregistrement de la marque.

J'espère que les indications contenues dans le présent article permettront de cerner clairement les modalités de la protection des droits des titulaires de marques en URSS ainsi que la mise en oeuvre de cette protection.

Livres et articles

Notice bibliographique

An Introduction to the System of Industrial Property in China, de Liu Gushu. China Patent Agent (Hong Kong) Ltd., Hong Kong, 1987 — 236 pages.

Cette publication (en anglais et chinois), qui reflète la grande expérience de son auteur, premier président adjoint et directeur général du China Patent Agent (Hong Kong) Ltd., contient des explications générales sur le système de la propriété industrielle en Chine, les caractéristiques principales de la législation chinoise sur les marques, le dépôt des demandes de brevet et la représentation dans ce domaine, des questions présentant un intérêt particulier pour les étrangers et les problèmes relatifs au transfert des techniques. Les textes de la Loi sur les brevets et de la Loi sur les marques (en anglais et chinois) sont reproduits en appendice. Ainsi, cette publication est d'une grande utilité pour tous ceux qui souhaitent obtenir la protection de droits de propriété industrielle en Chine.

LB

Nouvelles diverses

CHINE

*Directeur général de l'Office des brevets
de la République populaire de Chine*

Nous apprenons que M. Gao Lulin a été nommé Directeur général de l'Office des brevets de la République populaire de Chine.

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.)

1987

- 23 novembre - 4 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information en matière de recherche
- 2-4 décembre (Genève) — Comité consultatif commun Unesco-OMPI sur l'accès des pays en développement aux oeuvres protégées par le droit d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 7 et 8 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCPI)
- 7-11 décembre (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres imprimées (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 9-11 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCPI): Comité exécutif de coordination

1988

- 1er-5 février (Genève) — Union de Locarno: Comité d'experts sur la Classification internationale pour les dessins et modèles industriels
- 4 février (Genève) — Union de La Haye: Réunion des utilisateurs
- 15-19 février (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCPI): Groupe de travail sur l'automatisation
- 7-11 mars (Genève) — Comité d'experts sur l'établissement d'un registre international des oeuvres audiovisuelles
- 14-18 mars (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCPI): Groupe d'experts sur la standardisation et l'échange d'information
- 21-28 mars (Genève) — Union de l'IPC [Classification internationale des brevets]: Comité d'experts
- 18-22 avril (Paris) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres photographiques (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 18-22 avril (Genève) — Union de Madrid: Assemblée (session extraordinaire)
- 25-28 avril (Genève) — Comité d'experts sur les mesures contre la contrefaçon et la piraterie
- 16-20 mai (Genève) — Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle
- 30 mai - 10 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCPI): Groupe de travail sur la Classification internationale des brevets (CIB)
- 9 et 10 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCPI): Groupe de travail ad hoc A
- 13-17 juin (Genève) — Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (cinquième session)
- 13-17 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCPI): Comité exécutif de coordination; Comité de coopération technique du Traité de coopération en matière de brevets (PCT/CTC)
- 20-24 juin (Genève) — Union de Nice: Groupe de travail préparatoire
- 27 juin - 1er juillet (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux pour la synthèse des principes relatifs à la protection par le droit d'auteur de différentes catégories d'oeuvres (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 12-16 septembre (Genève) — Union de l'IPC [Classification internationale des brevets]: Comité d'experts
- 14-16 septembre (Genève) — Forum mondial de l'OMPI sur l'incidence des techniques récentes sur le droit de la propriété intellectuelle
- 22 et 23 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCPI)
- 26 septembre - 3 octobre (Genève) — Organes directeurs (Comité de coordination de l'OMPI; Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne)
- 4-7 octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCPI): Groupe de travail sur l'automatisation
- 10-14 octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCPI): Groupe de travail sur la standardisation et l'échange d'information

- 24-28 octobre (Genève) — Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (quatrième session)
- 21 novembre - 2 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI): Groupe de travail sur la Classification internationale des brevets (CIB)
- 28 novembre - 2 décembre (Genève) — Comité d'experts sur les dispositions types de législations dans le domaine du droit d'auteur
- 5-9 décembre (Genève) — Union de Madrid: Comité préparatoire pour la Conférence diplomatique
- 12-16 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI): Comité exécutif de coordination
- 19 décembre (Genève) — Réunion d'information sur la propriété intellectuelle à l'intention des organisations non gouvernementales

Réunions de l'UPOV

1988

- 19 février (Genève) — Conseil
- 18-21 avril (Genève) — Comité administratif et juridique
- 22 avril (Genève) — Comité consultatif
- 7-9 juin (Edimbourg) — Groupe de travail technique sur les systèmes d'automatisation et les programmes d'ordinateur
- 13-15 juin (Wageningen) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères
- 16 et 17 juin (Wageningen) — Atelier sur l'examen des variétés (pour la laitue)
- 20-24 juin (Melle) — Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers
- 28 juin - 1er juillet (Hanovre) — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières, et sous-groupes
- 5-8 juillet (Surgères) — Groupe de travail technique sur les plantes agricoles
- 27 et 28 septembre (Cambridge) — Atelier sur l'examen des variétés (sur les techniques d'examen)
- 11-14 octobre (Genève) — Comité administratif et juridique
- 17 octobre (Genève) — Comité consultatif
- 18 et 19 octobre (Genève) — Conseil
- 20 et 21 octobre (Genève) — Comité technique

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1987

- 30 novembre - 4 décembre (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI): Etat actuel de la pratique et du droit du brevet européen — Séminaire sur la pratique de la rédaction de revendications et d'actes d'opposition
- 7-11 décembre (Munich) — Organisation européenne des brevets (OEB): Conseil d'administration

1988

- 25-30 janvier (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI): Etat actuel de la pratique et du droit du brevet européen — Séminaire sur les problèmes juridiques
- 24 mars (Londres) — Institute of Trade Mark Agents (ITMA): Conférence internationale sur le thème «*New Vistas in Trade Marks*»
- 29-30 mars (Oxford) — Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG): Réunion générale annuelle et Congrès sur le thème «*Education et formation*»
- 10-15 avril (Sydney) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI): Comité exécutif
- 27 juin - 1er juillet (Cannes) — Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI): Congrès mondial
- 24-27 juillet (Washington, D.C.) — Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP): Réunion annuelle
- 15-18 septembre (Angers) — Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC): Congrès
- 7-11 novembre (Buenos Aires) — Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI): Congrès

