

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
180 francs suisses
Fascicule mensuel:
23 francs suisses

107^e année - N° 11
Novembre 1991

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

Sommaire

NOTIFICATIONS RELATIVES AUX TRAITÉS

Convention de Paris. Nouveau membre de l'Union de Paris : Gambie	447
Traité de Budapest. Extension de la liste des types de micro-organismes et modification des taxes perçues. Notification de l'Organisation européenne des brevets (OEB) : Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) (Pays-Bas)	447

ÉTUDES

Evolution récente du droit des brevets, des dessins et modèles et des marques en Israël, de <i>M. Ophir</i>	450
La nouvelle loi mexicaine en matière de propriété industrielle, de <i>R. Villarreal Gonda</i>	461

NOUVELLES DIVERSES

Egypte, République de Corée, Syrie, Thaïlande	472
---------------------------------------------------------	-----

CALENDRIER DES RÉUNIONS	473
-----------------------------------	-----

ANNEXE

Statistiques de propriété industrielle pour 1990 (publication A)

(Suite du sommaire au verso)

MODIFICATION DU CONTENU DE LA PRÉSENTE REVUE

Lors des sessions qu'ils ont tenues à Genève du 23 septembre au 2 octobre 1991, les organes directeurs de l'OMPI ont adopté le programme et le budget de l'Organisation pour l'exercice biennal 1992-1993. Pour le poste budgétaire intitulé «Revue et autres publications», le programme adopté prévoit que «ces revues ne contiendront plus d'articles rédigés par des spécialistes de la propriété intellectuelle, mais seulement des documents de source officielle».

En application de cette décision, les revues ne contiendront plus, à partir du 1^{er} janvier 1992, que des documents officiels concernant les activités de l'OMPI et les adhésions aux traités qu'elle administre. Elles donneront des renseignements complets et à jour sur ces activités (documents de travail importants et rapports des réunions organisées par l'OMPI, par exemple) ainsi que des informations sur les activités de l'OMPI en matière de coopération pour le développement et d'enregistrement.

OMPI 1991

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

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
(ENCART)

Note de l'éditeur

FINLANDE

Décret sur les brevets (N° 669 du 26 septembre 1980, modifié par le décret N° 505 du 14 juin 1985) (*Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.*) Texte 2-002

Notifications relatives aux traités

Convention de Paris

Nouveau membre de l'Union de Paris

GAMBIE

Le Gouvernement de la Gambie a déposé le 21 octobre 1991 son instrument d'adhésion à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979.

La Gambie n'était pas jusqu'alors membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) fondée par la Convention de Paris.

La Convention de Paris révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l'égard de la Gambie le 21 janvier 1992. Dès cette date, la Gambie deviendra membre de l'Union de Paris.

Pour déterminer sa part contributive dans le budget de l'Union de Paris, la Gambie sera rangée dans la classe S.

Notification Paris N° 128, du 21 octobre 1991.

Traité de Budapest

Extension de la liste des types de micro-organismes et modification des taxes perçues

Notification de l'Organisation européenne des brevets (OEB)

CENTRAALBUREAU VOOR
SCHIMMELCULTURES (CBS)

(Pays-Bas)

La notification suivante de l'Organisation européenne des brevets (OEB), datée du 1^{er} octobre 1991, a été reçue le 7 octobre 1991 par le directeur général de l'OMPI conformément au Traité de Buda-

pest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets :

1. En vertu de la règle 3.3 du règlement d'exécution du Traité de Budapest, je vous informe que les assurances fournies par l'Organisation européenne des brevets dans sa communication du 27 juillet 1981, publiée dans le numéro de septembre 1981 de la revue *La Propriété industrielle*, quant au fait que le CBS remplit et continuera de remplir les conditions énoncées à l'article 6.2) du Traité de Budapest, sont étendues

- aux plasmides seuls ou inclus dans un organisme hôte des types acceptés par le CBS et
- aux phages

susceptibles d'être conservés selon des techniques de laboratoire ordinaires sans altération notable de leurs propriétés dans des conditions appropriées soit à basse température dans de l'azote liquide, soit sous forme lyophilisée.

Les souches nécessitant des conditions de culture spéciales peuvent être acceptées en dépôt sur demande dans des conditions particulières et moyennant paiement de taxes supplémentaires.

On trouvera à l'annexe I la liste de tous les types de micro-organismes désormais acceptés par l'autorité.

2. Me référant à la règle 12 du règlement d'exécution du Traité de Budapest, je vous informe que le CBS percevra les mêmes taxes pour tous les types de micro-organismes acceptés.

Le barème des taxes est reproduit à l'annexe II. Une modification du montant de la taxe perçue au titre de la remise d'échantillons est notifiée par la présente conformément à la règle 12.2.a) du règlement d'exécution du Traité de Budapest en ce qui concerne les types de micro-organismes acceptés jusqu'à présent.

Enfin, dans l'annexe III, j'appelle votre attention sur les exigences de l'autorité en vertu de la règle 6.3 du règlement d'exécution du Traité de Budapest en ce qui concerne tous les types de micro-organismes acceptés.

Annexe I

Types de micro-organismes acceptés en dépôt

Champignons; levures; bactéries; plasmides seuls ou inclus dans un organisme hôte des types

acceptés par le CBS et phages susceptibles d'être conservés selon des techniques de laboratoire ordinaires sans altération notable de leurs propriétés dans des conditions appropriées lors de la conservation à basse température, dans de l'azote liquide ou sous forme lyophilisée. Les souches nécessitant des conditions de culture spéciales peuvent être acceptées en dépôt dans des conditions particulières et moyennant paiement de taxes supplémentaires (dont le montant est indiqué sur demande).

Les bactéries ci-après du groupe pathogène I (PG I : défini par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme étant un groupe à risques faibles pour les individus et la collectivité) ne sont acceptées que lorsqu'elles peuvent être conservées par le Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM), le Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI) ou l'Institut royal de recherche tropicale :

Bordetella (toutes les espèces), *Brucella* (toutes les espèces), *Erysipelothrix* (toutes les espèces), *Leptospira* (toutes les espèces), *Listeria* (toutes les espèces), *Mycobacterium paratuberculosis*, *Pasteurella* (toutes les espèces), *Treponema* (toutes les espèces).

Les bactéries ci-après du groupe pathogène II (PG II : défini par l'OMS comme étant un groupe à risques graves pour les individus et à risques limités pour la collectivité) ne sont acceptées que lorsqu'elles peuvent être conservées par le RIVM ou le CDI :

Bartonella (toutes les espèces), *Francisella* (toutes les espèces), *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Pseudomonas mallei*, *Pseudomonas pseudomallei*.

Les bactéries ci-après ne sont pas acceptées :

Bacillus anthracis et *Yersinia pestis*.

Dans le cas de cultures jugées présenter des dangers particuliers, il y a lieu de se mettre en rapport avec le CBS avant de les expédier.

Annexe II Barème des taxes

	Hfl
1. a) Conservation	2.000
b) Conservation lorsque le déposant renonce au droit de recevoir, en vertu de la règle 11.4.g) du règlement d'exécution du Traité de Budapest, des notifications concernant la remise d'échantillons	1.500
2. Délivrance d'une déclaration sur la viabilité	150

3. Remise d'un échantillon	175
4. Communication de renseignements conformément à la règle 7.6 du règlement d'exécution du Traité de Budapest	40
5. Délivrance d'une attestation conformément à la règle 8.2 du règlement d'exécution du Traité de Budapest	40

Annexe III Exigences en vertu de la règle 6.3

Forme et quantité

Le CBS préfère que les micro-organismes qui lui sont remis en dépôt soient présentés sous forme de préparations lyophilisées. Lorsqu'il n'est pas souhaitable ou possible de les présenter sous cette forme, le CBS accepte aussi les cultures actives présentées dans un milieu nutritif adéquat. Les nombres minimaux de répliques que le déposant doit remettre au moment du dépôt sont les suivants :

champignons : 12 cultures lyophilisées ou 2 cultures sur gélose;
levures : 12 cultures lyophilisées et 1 culture sur gélose, ou 2 cultures sur gélose;
bactéries : 12 cultures lyophilisées et 1 culture sur gélose, ou 3 cultures sur gélose;
plasmides (dans des organismes hôtes) : 12 cultures lyophilisées et 1 culture sur gélose, ou 3 cultures sur gélose;
plasmides (ADN purifié) : 50 µg au minimum;
phages : 10 ml titrant au moins 10⁹ ufp/ml.

Lorsque le déposant n'est pas en mesure de fournir des préparations lyophilisées, le CBS prépare, au moment du dépôt, des cultures lyophilisées du matériel remis par le déposant contre paiement d'une taxe de 175 Hfl pour 12 fioles. Un lysat de phages ayant un titre suffisamment élevé peut être préparé moyennant paiement d'une taxe de 1.000 Hfl. Il est demandé au déposant de vérifier l'authenticité d'un échantillon des lots préparés par le CBS et d'informer ce dernier du résultat. Le CBS ne prépare pas de stocks de plasmides.

Délais requis pour le contrôle de viabilité

Les délais moyens requis pour contrôler la viabilité des divers types de micro-organismes acceptés en dépôt par le CBS sont les suivants (les déposants doivent néanmoins savoir que ce contrôle de viabilité peut occasionnellement prendre plus longtemps, notamment lorsqu'il est

nécessaire d'ajouter au milieu des antibiotiques peu courants ou d'autres additifs) :

- champignons, bactéries, plasmides inclus dans des organismes hôtes ou de l'ADN purifié*,
- phages : 2 semaines;
- levures : 1 semaine.

Contrôles à effectuer par le déposant et renouvellement des stocks

Le CBS demande habituellement au déposant de vérifier l'authenticité des préparations après leur remise en dépôt.

De nouveaux lots de cultures sont préparés chaque fois qu'il est nécessaire de renouveler les stocks qui diminuent.

Quelle que soit la méthode employée pour préparer des lots d'échantillons en vue de la distribution, le CBS conserve toujours une partie du matériel initial remis par le déposant.

Contrat

Le CBS ne conclut avec le déposant aucun contrat écrit définissant les obligations de l'une et l'autre parties. Néanmoins, en signant les formules de dépôt du CBS, le déposant renonce à tout droit de retirer son dépôt au cours de la période de conservation requise et accepte que le micro-organisme soit diffusé conformément aux prescriptions pertinentes en matière de brevets.

Règlements d'importation ou de quarantaine

Certains types de micro-organismes sont visés par des règlements d'importation ou de quarantaine. Le CBS en informe les déposants et prend les mesures nécessaires pour le transport et, le cas échéant, les autorisations d'importer (sur demande, il indique aussi les taxes correspondantes). Il convient de se mettre en rapport avec le CBS pour recevoir des instructions précises à cet égard. Pour de plus amples renseignements concernant les agents phytopathogènes, on peut aussi s'adresser à l'organisme suivant : Planten-

ziektenkundige Dienst (PD), Geertjesweg 15, Postbus 9102, 6700 NC Wageningen, Pays-Bas.

Entrée en rapport préalable

Il y a lieu d'entrer en rapport avec le CBS préalablement à tout dépôt de l'une des bactéries phytopathogènes suivantes :

Agrobacterium rhizogenes, *Corynebacterium flaccumfaciens*, *C. insidiosum*, *C. michiganense*, *C. sepedonicum*, *Erwinia amylovora*, *E. stewartii*, *E. tracheiphila*, *Pseudomonas caryophylli*, *P. solanacearum*, *P. syringae*, *pv glycinae*, *pv persicae*, *pv pisi*, *P. woodsii*, *Xanthomonas ampelina*, *X. campestris*, *pv citri*, *pv corylina*, *pv oryzae*, *pv oryzicola*, *pv phaseolii*, *pv pruni*, *pv vesicatoria*, *X. fragariae*, *X. populi*.

Taxe de dépôt

La taxe de dépôt doit être acquittée.

(Traduction)

[Fin du texte de la notification de l'Organisation européenne des brevets]

La liste étendue des types de micro-organismes spécifiée dans l'annexe I de la notification de l'OEB et les modifications aux exigences prévues en vertu de la règle 6.3 du règlement d'exécution du Traité de Budapest, telles qu'elles figurent à l'annexe III de ladite notification, s'appliqueront dès le 30 novembre 1991, date de la publication de ladite notification dans le présent numéro de *La Propriété industrielle*. Ladite liste des types de micro-organismes et lesdites exigences remplaceront celles publiées dans les numéros de septembre 1981 et de juillet/août 1985 de *La Propriété industrielle*.

Les taxes pour la remise d'échantillons indiquées dans l'annexe II de ladite notification seront applicables dès le trentième jour à compter de la date (30 novembre 1991) de leur publication dans le présent numéro de *La Propriété industrielle*, soit dès le 30 décembre 1991 (voir la règle 12.2.c) du règlement d'exécution du Traité de Budapest).

Notification Budapest N° 72 (cette notification fait l'objet de la notification Budapest N° 100, du 25 octobre 1991).

* Pour les plasmides, le «contrôle de viabilité» consiste à transformer un organisme hôte adéquat au moyen d'un plasmide. Si l'hôte est transformé, le «contrôle de viabilité» est considéré comme positif.

Etudes

Evolution récente du droit des brevets, des dessins et modèles et des marques en Israël

M. OPHIR*

I. Introduction

Le présent article fait le point sur certains aspects de l'évolution du droit des brevets, des dessins et modèles et des marques en Israël depuis 1978. Il est destiné à mettre à jour, à certains égards, un article rédigé pour la présente revue par l'ancien Commissaire des brevets, des dessins et modèles et des marques (M. Yoel Tsur, qui exerce maintenant les fonctions de magistrat) au sujet des 10 premières années d'application de la Loi israélienne sur les brevets (5727-1967)¹. Depuis lors, l'auteur du présent article, qui exerce les fonctions de commissaire depuis 1988, a été amené à se prononcer sur de nombreux aspects de la législation concernant les brevets, les dessins et modèles et les marques, tant sur le plan de la procédure qu'en ce qui concerne les questions de fond.

Il faut d'emblée souligner qu'en dehors de ses fonctions internationales et du rôle administratif qui lui incombe en tant que chef de l'Office des brevets, le commissaire a des fonctions juridictionnelles qui lui donnent compétence pour connaître en première instance de nombreuses questions d'ordre juridique; à ce titre, il est notamment appelé à tenir des audiences sur requête et à statuer sur les oppositions aux demandes de brevet, la révocation des brevets, les demandes de licence obligatoire, les inventions de service, les oppositions à l'enregistrement de marques, la radiation et la révocation des enregistrements de marques et la radiation des enregistrements de dessins et modèles. Toutes les questions de contrefaçon dans le domaine des brevets relèvent en revanche en première instance du tribunal de district.

Depuis la publication de la dernière étude, le ministre de la justice a créé plusieurs commissions

chargées de la révision de la législation en vigueur ou de l'élaboration de nouvelles lois. On citera notamment la Commission chargée de la révision du droit des dessins et modèles (qui a achevé ses travaux dans le courant de l'année), la Commission chargée de la révision du droit des brevets et la Commission sur les microplaquettes semi-conductrices et les circuits intégrés. Un projet de loi sur les dessins et modèles a été remis au ministre de la justice. La Commission chargée de la révision du droit des brevets est bien loin d'avoir terminé ses travaux mais des projets de révision de la Loi sur les brevets, dont bon nombre portent sur des questions d'ordre administratif et certains sur des questions de fond, ont été soumis au ministre de la justice. Une commission chargée de réviser le droit des marques devrait être créée au début de l'année prochaine.

En Israël, la délivrance et l'administration des brevets sont régies par la Loi 5727-1967 sur les brevets, qui n'a fait l'objet d'aucune modification depuis son adoption. Les dessins et modèles, en revanche, demeurent régis par l'Ordonnance de 1925 sur les brevets et les dessins et modèles, modifiée à diverses reprises. La législation sur les marques est constituée par l'Ordonnance 5732-1972 sur les marques (nouvelle version)².

II. Brevets

1. Brevetabilité

La Loi sur les brevets prévoit que, pour être brevetable, une invention, qu'il s'agisse d'un produit ou d'un procédé, doit être nouvelle, utile, susceptible d'application industrielle ou agricole et impliquer une activité inventive. La loi exige une nouveauté mondiale, qui peut être mise en échec par la publica-

* Commissaire des brevets, des dessins et modèles et des marques, Ministère de la justice, Office des brevets, Israël.

L'auteur souhaite exprimer ses sincères remerciements et toute sa gratitude à son assistante stagiaire, Mme Inez Singer, pour son inestimable concours lors de l'élaboration de cet article et pour les recherches qu'elle a menées à cette occasion.

¹ Voir *La Propriété industrielle*, 1978, p. 297 et suiv.

² Voir les *Lois et traités de propriété industrielle, ISRAËL* – Texte 3-001.

tion de l'invention en Israël ou à l'étranger avant le dépôt de la demande.

Un nouveau produit représentant une transformation matérielle d'un produit existant peut satisfaire au critère légal de nouveauté. Dans deux décisions se rapportant à des systèmes d'irrigation, le commissaire a jugé que des dimensions différentes de celles des précédentes versions des systèmes en cause constituaient une nouveauté (*Hydroplan c. Lego* [1982], demande de brevet N° 45455, et *Rubinstein c. Rosenberg* [1986], demande de brevet N° 52180).

Dans une affaire qui fut en dernier ressort portée devant la Cour suprême d'Israël (*Sanofi Co. c. Unipharm Co.* [1987]), une société française avait demandé un brevet portant sur une préparation pharmaceutique dont la composition chimique était déjà connue. L'invention revendiquée tenait à ce que la préparation en question possédait certaines propriétés thérapeutiques utiles pour le traitement des troubles neuro-physiologiques. Le commissaire rejeta une opposition à la demande et délivra le brevet, décision qui, en appel, fut infirmée par le tribunal de district. L'affaire fut ensuite portée devant la Cour suprême, qui s'attacha aux aspects utilitaires de l'invention en tant que condition préalable de brevetabilité et jugea que le déposant devait garantir l'utilité de l'invention, en application des dispositions de la Loi sur les brevets.

Les magistrats de la Cour suprême analysèrent les principes sur lesquels repose la Loi sur les brevets, qui veulent que la reconnaissance d'un droit exclusif en faveur du titulaire du brevet ait pour objet d'encourager la recherche et la fabrication au profit de la communauté tout entière, notamment dans le domaine pharmaceutique, où la mise au point de nouvelles préparations médicales revêt une importance primordiale.

En infirmant la décision du tribunal de district, les magistrats de la Cour suprême jugèrent qu'en l'absence de circonstances particulières, le commissaire ne doit pas faire preuve d'une sévérité excessive (notamment lorsque l'invention est une préparation pharmaceutique) et ne doit pas exiger que l'inventeur prouve l'utilité qu'il garantit. La preuve est cependant exigée si cette garantie paraît de prime abord ne pas être fondée ou s'il y a tout lieu de penser qu'elle est contestable, ou encore s'il est établi que la préparation pharmaceutique est dangereuse à utiliser. Il a en outre été jugé inutile que le déposant procède à des expériences sur l'homme pour obtenir un brevet portant sur une composition pharmaceutique spécifique. Compte tenu de la complexité de la fabrication dans certains domaines tels que celui des produits pharmaceutiques, il est souvent nécessaire que les spécialistes travaillent en équipe sur des projets expérimentaux. Selon la Cour suprême, il suffit que le procédé de fabrication décrit dans une demande de brevet permette à une équipe – par opposition à un

individu isolé – de fabriquer le produit ou de mettre en œuvre le procédé revendiqué comme brevetable (même si cela suppose un certain nombre d'essais préalables).

Compte tenu des dispositions législatives qui prévoient que la délivrance d'un brevet n'est en aucun cas une garantie de la validité de celui-ci, la Cour suprême a jugé que le déposant n'a pas à apporter la preuve de l'utilité au stade de la demande de brevet. Des preuves suffisantes sont en revanche nécessaires au stade de l'opposition lorsque, aux termes de la loi, la charge de la preuve incombe au déposant. Dans les procédures en révocation, c'est à la personne qui demande la révocation qu'incombe la charge de la preuve.

Dans l'affaire à l'étude, nul ne prétendait que la découverte d'une nouvelle propriété d'une substance connue n'était pas brevetable. La Cour suprême avait déjà statué sur ce point en estimant qu'il n'y avait là aucun obstacle à la protection par brevet.

Dans l'affaire *Monsanto c. Geshuri* (1985), le tribunal de district a de même estimé qu'une application nouvelle et inattendue d'une substance connue était brevetable. Une amélioration sensible d'un ancien brevet a été considérée comme un facteur pertinent à cet égard.

Dans l'affaire *Bahari c. Padlon* (1985), la Cour suprême a conclu à la nullité d'un brevet portant sur un dispositif de verrouillage, compte tenu de l'antériorité d'un brevet allemand publié en 1920. Elle a fait observer que l'évidence, une fois constatée, s'oppose à la reconnaissance de toute activité inventive. Une décision concluant à l'évidence doit reposer sur les moyens de preuve fournis au tribunal. Bien que constituant un facteur pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive, le succès commercial n'est pas une preuve concluante. La cour a en outre estimé que lorsqu'il existe deux moyens équivalents de relier des composants, le choix de l'un de ces moyens dans une première invention et de l'autre moyen dans une invention ultérieure ne saurait être considéré comme une preuve suffisante d'une activité inventive. En outre, s'agissant de déterminer en quoi consiste l'activité inventive, le commissaire a jugé dans l'affaire *Telpak c. Ehrlichman* ([1986] demande de brevet N° 67548) que le fait de modifier un modèle de ticket de stationnement de sorte que toute falsification devienne impossible (problème que l'ancien modèle de ticket ne permettait pas de surmonter) supposait une activité inventive en ce sens que le ticket existant avait été sensiblement modifié.

Dans l'affaire *Lego c. Eckstein* ([1983] demande de brevet N° 45211), le commissaire a jugé qu'une application différente et inattendue d'une invention (par ailleurs semblable à une invention déjà brevetée) était brevetable. Dans une autre affaire, il a décidé que lorsque deux composés sont combinés dans des proportions connues et que le

résultat de la combinaison n'est pas supérieur à celui que permet d'obtenir chaque composé pris séparément, il n'y a pas d'activité inventive, même si, de l'avis des spécialistes, les deux substances ne pouvaient être combinées (*Schering c. Unipharm* [1985], demande de brevet N° 63998).

Dans l'affaire *Lego c. Naan* (1984), le tribunal de district a confirmé une décision du commissaire aux termes de laquelle le succès commercial d'un produit est un facteur à prendre en considération pour déterminer si le critère de l'activité inventive a été respecté. Parmi les autres facteurs pertinents à faire entrer en ligne de compte, on retiendra le fait que d'autres fabricants ne soient pas parvenus à résoudre un problème particulier, les avantages découlant de l'invention et l'imitation de l'invention par les concurrents.

2. Révocation

La Loi sur les brevets prévoit que toute personne peut demander la révocation d'un brevet pour les mêmes motifs que ceux qui peuvent être invoqués en matière d'opposition. Dans une affaire soumise à la Cour suprême (*Yeshayahu Glass c. Kibbutz Hashomer HaTzair «Dan»* [1989]), le demandeur (titulaire d'un brevet israélien délivré en 1961 pour un dispositif d'arrosage) avait conclu avec le défendeur un accord aux termes duquel ce dernier avait acquis le droit de fabriquer et de commercialiser ce dispositif d'arrosage en Israël sous réserve de verser des redevances au demandeur. En 1975, le commissaire fit droit à une demande de révocation du brevet. A la suite de cette révocation, le demandeur assigna le défendeur devant le tribunal de district en faisant valoir, entre autres, que des redevances échues n'avaient pas été acquittées. Le tribunal de district jugea que, la révocation étant rétroactive à la date de la délivrance du brevet, le défendeur n'était pas tenu de verser des redevances au demandeur.

En appel, la Cour suprême estima que la révocation des *droits* n'était pas rétroactive, sauf disposition contraire expresse de la Loi sur les brevets. Se fondant sur les principes du droit anglais applicables en matière de rétroactivité, la Cour suprême jugea que, si la révocation d'un brevet mettait fin à l'obligation de verser des redevances, elle n'avait cependant pas d'effet rétroactif. Elle considéra, en outre, que les dispositions d'un accord imposant le paiement de redevances après que le brevet a été invalidé sont nulles et par conséquent inopposables. La question de la compétence du commissaire en matière de révocation en vertu des dispositions de la Loi sur les brevets a aussi été examinée dans cette affaire. Aux termes de cette loi, la compétence autrefois reconnue au tribunal de district (en application de l'Ordonnance de 1925 sur les brevets et les dessins et modèles) est désormais dévolue au commissaire, mais les droits matériels des parties au litige ne sont

pas modifiés. Le juge du tribunal de district considéra que ce transfert de compétence équivalait simplement à une modification de la procédure et conclut, en conséquence, que la nouvelle législation s'appliquait aussi aux brevets délivrés avant son entrée en vigueur.

Dans l'affaire *Eli Lilly & Company c. Abic Ltd.*, le tribunal de district jugea qu'un usage antérieur dont il a été fait état dans le cadre de la procédure d'instruction devant l'Office des brevets, en Israël ou à l'étranger, ne peut être invoqué comme preuve dans une demande de révocation pour invalidité. Dans les procédures intentées à leur encontre en vue de la délivrance d'une ordonnance avant dire droit, les défendeurs en Israël firent valoir que le brevet était nul pour absence de nouveauté et d'activité inventive et, ce faisant, tentèrent de s'appuyer sur les documents cités dans le cadre de la procédure d'instruction devant les offices de brevets étrangers ayant délivré des brevets parallèles.

Diverses questions concernant les règles de la prescription, notamment leur application aux demandes de révocation de brevets, ont aussi été soulevées devant les tribunaux (*Mordechai Schechter c. Avmatz Ltd. et Mordechai Kedem* [1990], jugée en première instance par le commissaire, puis en appel par le tribunal de district et en dernier ressort par la Cour suprême). Deux questions fondamentales devaient être examinées : premièrement, le délai de prescription de sept ans prévu par la loi s'appliquait-il aux procédures en révocation de brevets, et deuxièmement, si tel était le cas, à compter de quelle date ce délai devait-il être calculé ? S'agissait-il de la date de dépôt de la demande de brevet, de la date de publication, de la date de délivrance du brevet ou d'une autre date ?

Le commissaire, statuant sur la demande de révocation, jugea que les règles de la prescription étaient applicables mais rejeta néanmoins cette demande au motif que le délai de prescription (sept ans pour les actions relatives à des titres de propriété) courait à compter de la date de la *délivrance* du brevet. Etant donné que le brevet avait été délivré en septembre 1977 et que la demande de révocation avait été déposée en février 1984, le délai de prescription de sept ans n'était pas écoulé. En appel, le tribunal de district jugea que le délai de prescription s'appliquait dans le cadre des procédures en révocation de brevets mais courait à compter de la date de dépôt de la *demande* de brevet. En conséquence, ce délai était expiré.

La Cour suprême (en la personne de Mme Netanyahu), rejetant l'argumentation du tribunal de district, jugea que, compte tenu de la nature des droits découlant du brevet, les règles de la prescription n'étaient pas applicables aux procédures en révocation. Le juge rappela les principes fondamentaux sur lesquels repose la reconnaissance, aux termes de la loi, de droits exclusifs en faveur du titu-

laire du brevet, en soulignant que ces droits sont essentiellement prévus en faveur de la communauté dans son ensemble. Elle fit observer que la protection découlant des brevets ne doit pas être accordée ni admise en faveur de ceux qui ne la méritent pas ou à seule fin de faire obstacle à la libre concurrence ou d'y mettre fin.

En échange de ce que l'on appelle son «monopole», le titulaire du brevet est tenu, aux termes de la loi, de divulguer les détails de son invention et de laisser celle-ci tomber dans le domaine public à l'échéance de la validité du brevet. La cour jugea que, puisqu'il est de l'intérêt public que les brevets délivrés pour des inventions non brevetables (en raison, par exemple, d'une absence de nouveauté ou d'activité inventive) soient révoqués, le fait de restreindre le droit de révocation par l'imposition d'un délai légal serait contraire à l'ordre public et à l'esprit de la loi – laquelle tend manifestement à ce que la reconnaissance des droits attachés au brevet soit subordonnée à la condition que l'invention présente toutes les caractéristiques énoncées dans la loi comme conditions de brevetabilité. Dans cette perspective, la prescription est totalement incompatible avec les principes sur lesquels repose la Loi sur les brevets. En outre, comme le prévoit également la loi, un brevet peut être attaqué indirectement au cours d'une procédure en contrefaçon compte tenu du fait que, dans un procès de cette nature, le défendeur est habilité à invoquer comme moyen de défense l'invalidité du brevet. Les procédures en contrefaçon peuvent être intentées pendant toute la durée de validité du brevet et même par la suite, de sorte qu'il serait absurde que ce moyen de défense se prescrive par sept ans.

Il a en outre été jugé que les raisons d'être de la législation concernant la prescription des actions en justice, par exemple le fait qu'un défendeur ne doit pas être indéfiniment exposé au risque d'un procès, ou encore que les preuves sur lesquelles il pourrait fonder sa défense risquent de disparaître au fil du temps, ne sauraient non plus être retenues dans le domaine des brevets. Dans ce domaine particulier, en effet, tous les moyens de preuve pertinents sont conservés par les offices de brevets.

Il convient de noter que sur les cinq magistrats appelés à se prononcer au sein de la Cour suprême, trois ont jugé que les règles de la prescription *pourraient* s'appliquer dans le cadre des procédures en révocation de brevets. Dans ce cas, cependant, le délai de prescription ne serait calculé, selon eux, qu'à compter de la date à laquelle la demande de brevet a été *acceptée*, et non à compter de la date à laquelle elle a été déposée ou de celle à laquelle le brevet a été délivré. Etant donné qu'en toute hypothèse, le délai légal de prescription de sept ans n'était pas expiré à la date d'acceptation en question, les magistrats n'ont pas jugé nécessaire de se prononcer de façon catégorique et décisive sur la

question fondamentale de la prescription. On peut donc considérer que la question reste en suspens malgré la décision solidement argumentée de Mme Netanyahu. Une législation parfaitement claire et dépourvue de toute ambiguïté, supposant une modification de la Loi sur les brevets, est donc nécessaire pour clarifier la question.

3. Contrefaçon

Dans l'affaire *Gershon Eckerstein et Mifalei Matehket Naan c. Alumim et Anor.* (1989), où la validité du brevet du premier demandeur était mise en cause, le tribunal de district était saisi d'une action en contrefaçon concernant un système de micro-irrigation. Il a jugé qu'en droit, le demandeur du brevet initial était, sauf preuve contraire, réputé être le titulaire de l'invention. Le tribunal a estimé que la délivrance d'un brevet crée une présomption simple en ce qui concerne les droits que ce brevet confère à son titulaire. Dans ces conditions, la charge de la preuve incombe donc à celui qui conteste la validité du brevet.

Le tribunal fit observer que dans une procédure en contrefaçon d'un brevet, le défendeur est habilité à invoquer comme moyen de défense l'invalidité du brevet, même s'il n'en a jamais contesté la validité auparavant.

Le tribunal estima que le droit reconnu par la loi au titulaire du brevet d'intenter des poursuites et de faire obstacle à la contrefaçon est subordonné à la validité du brevet. La délivrance d'un brevet n'est cependant pas une garantie de validité étant donné que la Loi sur les brevets elle-même prévoit une procédure permettant de contester un brevet délivré. Si un brevet délivré ne pouvait être contesté, l'invention devrait peut-être faire l'objet d'un examen beaucoup plus approfondi quant à sa brevetabilité avant d'être acceptée, ce qui pourrait constituer une plus solide garantie de la validité du brevet.

Le tribunal rappela qu'un brevet suppose une activité inventive et que l'évidence est la négation même de l'activité inventive. Une invention consistant en une combinaison d'éléments connus ne sera pas considérée comme évidente si le résultat final est supérieur à celui de la somme des divers éléments. Le tribunal ajouta que si le succès commercial est un critère qui peut entrer en ligne de compte pour l'appréciation de l'activité inventive, il ne constitue cependant pas un élément déterminant. Il peut en effet faire intervenir des éléments sans aucun rapport avec l'activité inventive, tels que la conjoncture, la qualité des services, l'adéquation dans le temps et les changements de comportement du consommateur.

Il a en outre été estimé que le mémoire descriptif d'une demande de brevet doit apporter suffisamment de précisions pour permettre de cerner l'invention de telle sorte qu'un homme du métier de compétence

moyenne puisse mettre celle-ci à exécution. En outre, une invention doit être susceptible d'application industrielle ou agricole. La Loi sur les brevets reconnaît au titulaire du brevet le droit d'interdire à toute personne d'exploiter illicitement ou sans son autorisation l'invention brevetée. De l'avis du tribunal, la loi interdit la reproduction des principales caractéristiques de l'invention brevetée, bien que l'imitation servile ou la reproduction quasiment à l'identique ne soit pas une condition indispensable pour l'aboutissement d'une action en contrefaçon.

En l'espèce, le tribunal jugea que les différences entre les deux systèmes de canalisations n'étaient pas suffisantes pour rejeter l'allégation d'imitation, étant donné que l'imitation en question possédait bien en fait les principales caractéristiques de l'original, ce qui suffisait à établir la contrefaçon. Le tribunal ajouta qu'un fabricant ne peut éluder la contrefaçon en apportant au produit des modifications de caractère purement accessoire. En outre, le fait que la modification apportée à la canalisation méritait d'être protégée par brevet ne mettait pas en soi le défendeur à l'abri de toute action en contrefaçon. Si l'invention n'était pas brevetable, le titulaire du brevet n'avait droit à aucune protection, même si les principales caractéristiques de l'invention avaient été imitées, comme c'était le cas en l'espèce, et ne pouvait donc demander aucune réparation aux tribunaux.

En l'espèce, le tribunal jugea que le mémoire descriptif du brevet ne divulguait pas le mode d'exécution de l'invention en question. Il estima en outre que les détails divulgués dans le mémoire descriptif ne laissaient entrevoir aucune activité inventive. Le brevet du demandeur n'était donc pas fondé et les titulaires du brevet n'étaient par conséquent pas habilités à protéger l'invention en cause contre la contrefaçon.

Dans l'affaire *Monsanto c. Czeshuri*, le tribunal de district était saisi d'une demande d'ordonnance provisoire reposant sur une allégation de contrefaçon de brevets relatifs à des herbicides. Il fut jugé, en l'occurrence, qu'en matière de contrefaçon de brevets la délivrance d'ordonnances est régie par les principes généraux applicables en la matière. Le demandeur devait donc fournir un commencement de preuve tendant à démontrer que le défendeur avait contrefait le brevet. Il fut jugé que les tribunaux ne devaient pas régler eux-mêmes les problèmes complexes en litige et devaient se borner à examiner les questions directement liées à la délivrance d'une ordonnance provisoire.

Depuis quelque temps déjà, la question de l'exception de l'usage à titre expérimental comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon est extrêmement controversée en Israël. La Loi sur les brevets elle-même ne prévoit pas expressément ce moyen de défense mais dispose cependant que le titulaire du brevet peut interdire à autrui d'exploiter

sans son autorisation ou de façon illicite l'invention brevetée, en précisant toutefois que ne constitue pas une exploitation l'usage qui n'est pas entrepris à l'échelle commerciale et qui ne revêt pas un caractère commercial.

Bien que les tribunaux ne se soient pas encore penchés sur la question, les praticiens aussi bien que les auteurs ont parfois estimé, en Israël, que le moyen de défense résultant de la définition rappelée plus haut doit être interprété de façon restrictive de manière à ne faire entrer en ligne de compte que les recherches universitaires et scientifiques qui ne portent en aucune façon atteinte aux intérêts pécuniaires du titulaire du brevet. D'autres, en revanche, adoptant une interprétation plus extensive, ont estimé que ce moyen de défense doit viser toute expérimentation (y compris celles qui sont menées en vue de la fabrication du produit breveté après l'expiration du brevet) dès lors qu'elle n'est pas entreprise à l'échelle commerciale et qu'elle ne revêt pas un caractère commercial. Il est évident que dans ce domaine plusieurs questions de principe s'opposent. Le système des brevets tend, d'une part, à encourager et à stimuler la recherche – et répond en cela à l'intérêt public – et, d'autre part, à protéger les intérêts qu'a acquis le titulaire du brevet grâce au travail et au savoir-faire qu'il a consacrés à la mise au point de son invention. Dans ce domaine comme dans bien d'autres, c'est là qu'apparaît essentielle la nécessité de faire la balance des divers intérêts en présence afin que le moyen de défense consistant à invoquer l'usage à titre expérimental n'exclue nullement la prise en compte effective et la reconnaissance des principes fondamentaux sur lesquels sont fondés ces intérêts.

4. Licences obligatoires

La question de l'usage à titre expérimental revêt une importance et un intérêt particuliers en ce qui concerne les demandes de licence obligatoire, étant donné que les déposants doivent être en mesure de prouver qu'ils ont les moyens de fabriquer l'invention brevetée en respectant toutes les conditions voulues, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. L'expérimentation est donc essentielle pour pouvoir apporter les preuves requises compte tenu de ces critères. La Commission chargée de la révision du droit des brevets a cependant recommandé que l'exigence d'expérimentation à l'appui d'une demande de licence obligatoire soit expressément supprimée et que les dispositions législatives soient modifiées en ce sens.

Le commissaire peut accorder une licence obligatoire à quiconque en fait la demande s'il est convaincu que le titulaire du brevet a fait un usage abusif de son monopole. Il est intéressant de noter que, bien que la Loi sur les brevets prévoie expressément que le commissaire n'est pas compétent (sauf

sur autorisation du tribunal) pour connaître des demandes de révocation lorsqu'une procédure de contrefaçon est en instance en ce qui concerne le même brevet, elle ne comporte aucune disposition comparable pour ce qui concerne les licences obligatoires. A propos d'une demande de licence obligatoire qui est encore en instance, le commissaire s'est estimé, aux termes d'une décision provisoire, habilité à continuer à instruire cette demande simultanément à l'instruction d'une action en contrefaçon intentée par le titulaire du brevet contre le demandeur de la licence. Cette décision reposait sur le fait que la licence obligatoire avait été demandée avant que soit intentée l'action en contrefaçon.

Dans les affaires mettant en cause des demandes de licence obligatoire, les titulaires de brevet font souvent valoir que le demandeur de la licence n'est pas en mesure de fabriquer l'invention brevetée. Dans l'affaire *Teva Pharmaceuticals c. Ciba-Geigy A.G.* (1982), le commissaire a estimé que si la filiale d'une société n'est pas en mesure de fabriquer l'invention brevetée mais si la société mère en a les moyens, il y a là une condition suffisante compte tenu notamment de l'intérêt du public dans son ensemble. Le commissaire a aussi décidé, pour les mêmes raisons, de rejeter une requête du distributeur qui prétendait qu'il était inéquitable d'accorder la licence obligatoire pour la fabrication du produit breveté au motif que le demandeur de la licence fabriquait déjà un produit semblable.

Par la suite, dans le cadre d'une audience préliminaire, le commissaire ordonna au demandeur de la licence obligatoire de remettre au titulaire du brevet un échantillon du produit qu'il fabriquait et dont il était expressément fait état dans une déclaration sous serment qu'il avait déposée. Sur requête, le commissaire – en l'occurrence, l'auteur du présent article – rendit à l'encontre du titulaire du brevet une ordonnance provisoire similaire, qui fait actuellement l'objet d'un recours. A l'occasion d'une autre audience préliminaire portant sur la même affaire, le commissaire énonça sur requête certains principes explicites applicables au contre-interrogatoire des témoins sur la base de leurs déclarations sous serment.

5. Organismes microbiologiques

La Loi sur les brevets prévoit qu'il n'est pas délivré de brevet pour «de nouvelles variétés de plantes ou d'animaux, exception faite des organismes microbiologiques non tirés de la nature». En 1988, saisi d'un recours contre une décision de l'examinateur, l'auteur du présent article (qui était alors Commissaire adjoint des brevets) jugea au cours d'une procédure sur requête (demande de brevet de Ciba-Geigy) que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, les micro-organismes en question (avant d'être réduits à l'état de pure culture)

n'étaient pas tirés de la nature. Pour ces micro-organismes, l'exclusion absolue de la possibilité de protection par brevet se trouvait donc écartée au profit d'une situation que l'auteur qualifia d'«incertaine». De l'avis de l'auteur, ce fut ensuite la réduction de ces micro-organismes à l'état de pure culture qui les fit passer de cette zone d'incertitude au domaine des objets brevetables. Réfutant les arguments de l'examinateur, tant sur le plan des faits que sur celui du droit, l'auteur autorisa la délivrance de brevets pour de pures cultures des micro-organismes en question.

Il souligna cependant que cette décision reposait sur les particularités du cas d'espèce et ne devait par conséquent pas être interprétée comme constituant nécessairement un précédent pour la reconnaissance de la brevetabilité de toutes les formes de cultures pures de micro-organismes. Il convient encore de signaler une procédure sur requête qui est en instance et dans le cadre de laquelle les demandeurs, admettant que les micro-organismes en question *étaient* tirés de la nature, ont saisi le commissaire d'un recours contre une décision de l'examinateur refusant la délivrance d'un brevet pour de pures cultures de certains micro-organismes.

6. Rectification de dossiers et de documents

La Loi sur les brevets prévoit que le Commissaire des brevets peut corriger tout document qu'il a délivré ou qui a été déposé auprès de l'Office des brevets «s'il reconnaît que ... le document en question ne tradui[t] pas correctement les faits», la loi ne prévoyant aucun autre mode de rectification. Il est en outre prévu que le droit de priorité doit être revendiqué «cinq mois au plus tard après le dépôt de la demande (de brevet) en Israël».

Dans une procédure sur requête dont il avait été saisi alors qu'il était Commissaire adjoint des brevets, l'auteur a autorisé la substitution d'une demande à une revendication de priorité au motif que a) la priorité avait été initialement revendiquée par erreur et b) il avait toujours été de l'intention des demandeurs du brevet de revendiquer la nouvelle priorité.

Il a été fait opposition à la demande en question mais aucune décision n'a encore été rendue.

III. Marques

1. Conditions d'enregistrement

Une marque n'est susceptible d'enregistrement en Israël que si elle est propre (entre autres) à distinguer les produits de son propriétaire de ceux d'autrui. Cette condition ne saurait être considérée comme remplie lorsque la marque désigne simplement l'espèce, la qualité ou la quantité des produits en ques-

tion. La fonction d'une marque est d'imposer l'idée d'une identité entre un signe et un produit de sorte qu'en voyant ce signe le public fasse le rapprochement avec le fabricant du produit.

Dans l'affaire *Kalil c. Directeur de l'enregistrement des brevets et Mifromal Jerusalem Ltd.* (1988), la Cour suprême a analysé la nature de la marque. En l'espèce, le demandeur et le second des défendeurs fabriquaient tous deux des profilés d'aluminium. Les profilés fabriqués par le second des défendeurs portaient sur toute leur longueur deux rayures, tandis que le produit du demandeur était muni de trois rayures. Le second des défendeurs ayant fait valoir que la marque du demandeur n'était pas susceptible d'enregistrement, ce dernier contre-attaqua en intentant une action en contrefaçon de marque et en substitution de produits [*passing-off*] devant le tribunal de district. Il fut débouté et, par la suite, le défendeur chercha à faire radier la marque du registre. Le premier des défendeurs (c'est-à-dire le commissaire) avait jugé que le signe considéré était de nature essentiellement fonctionnelle et ne pouvait donc être enregistré. Le tribunal de district confirma cette décision. En appel, la Cour suprême, siégeant en qualité de haute cour de justice, décida que, pour que le critère de la «marque» défini dans l'Ordonnance sur les marques soit respecté, il suffit que le signe soit utilisé ou soit destiné à être utilisé pour les produits en question. Il est inutile que ce signe ait acquis une réputation aux yeux du public. En l'occurrence, un usage même *insignifiant* serait suffisant.

L'Ordonnance sur les marques prévoit que le commissaire ne peut enregistrer une marque que si celle-ci est propre à distinguer les produits de son propriétaire de ceux d'autrui. Il a été jugé que, lorsqu'une marque est effectivement utilisée, le commissaire peut tenir compte de la mesure dans laquelle cet usage a rendu en fait la marque distinctive pour déterminer si elle présente un caractère distinctif aux fins de l'enregistrement. Il a en outre été relevé que l'enregistrement est un commencement de preuve de la validité. En conséquence, quiconque cherche à faire radier une marque du registre doit prouver que cette marque n'est pas valable. Le fait que la marque soit ou non propre à distinguer les produits en cause est un élément à faire entrer en ligne de compte dans le cadre de l'action en substitution de produits, et le fait qu'elle soit reconnue par le public comme un élément permettant d'établir le lien entre ces produits et leur fabricant a aussi été considéré comme un facteur pertinent.

Il a été jugé qu'un signe purement fonctionnel ne peut être enregistré, même s'il est suffisant pour permettre d'identifier le fabricant. La cour a estimé que les rayures contribuaient à l'identification des produits à des fins fonctionnelles, de sorte que si ces produits étaient, par exemple, endommagés, ils pouvaient être renvoyés à leur fabricant.

En application des dispositions de l'Ordonnance sur les marques, le caractère distinctif d'une marque peut en fait être démontré lorsque le public n'est pas indifférent à l'origine des produits qu'il achète. La première question à examiner, cependant, n'est pas celle de savoir si la marque est «gravée» dans l'esprit du public en tant que marque du produit, mais si elle permet de distinguer les produits de son propriétaire de ceux d'autres propriétaires.

S'agissant des marques de service, la Cour suprême a jugé, dans une décision non publiée rendue en 1979, qu'une demande d'enregistrement du «Programme de méditation transcendantale – M.T.» en tant que marque de service ne pouvait être admise en raison de l'absence de tout caractère distinctif. En l'occurrence, les termes retenus étaient si courants que le caractère distinctif requis par la loi faisait entièrement défaut.

Dans l'affaire *Phillip Morris Inc. c. Moorgate Tobacco Co. Ltd.* (1987), la Cour suprême, siégeant en qualité de haute cour de justice, était appelée à se prononcer en appel sur une décision concernant l'enregistrement d'une marque. Le défendeur avait demandé la radiation de l'enregistrement de la marque «Lights» au motif que celle-ci n'était pas susceptible d'enregistrement. La cour jugea que le critère permettant d'apprécier si le terme en question était susceptible d'enregistrement consistait à déterminer s'il était destiné à indiquer clairement aux consommateurs la provenance du produit lorsqu'il était placé à côté d'une autre marque ou, sinon, s'il tendait simplement à indiquer le degré de concentration en nicotine des cigarettes munies de la marque en question. La cour jugea que le mot «Lights» tendait à faire penser à l'acheteur que les cigarettes en question avaient une faible teneur en nicotine. Il s'agissait donc en l'occurrence d'une description de la *qualité* des produits, qui, d'après l'Ordonnance sur les marques, excluait toute possibilité d'enregistrement du terme «Lights» en tant que marque.

Il a été argué que l'article 41 de l'Ordonnance sur les marques était essentiellement destiné à permettre de radier du registre les marques qui ne sont pas utilisées ou que l'on n'a pas l'intention d'utiliser. C'est à celui qui demande la radiation qu'il incombe de prouver que le titulaire de la marque n'a pas l'intention de faire usage de celle-ci en Israël. En cas de doute, la marque doit être maintenue dans le registre.

En l'espèce, la Cour suprême décida que le terme «Lights» n'était pas destiné à être utilisé comme marque en relation avec les produits pour lesquels il était enregistré. Elle ordonna donc que cette marque soit radiée du registre.

2. Demandes concurrentes

Dans l'affaire *Fuji Electronics Manufacturing Co. c. Commissaire des marques et Siah Siak How*

(Anthony) (1988), la Cour suprême, siégeant en qualité de haute cour de justice, a eu à connaître d'un litige concernant des demandes identiques d'enregistrement de marques. Le second des défendeurs et le représentant du demandeur en Israël avaient déposé des demandes identiques en vue de l'enregistrement d'une marque appartenant à Roadstar Corporation, une société japonaise. Compte tenu d'un recours contre une décision du commissaire dont elle était saisie dans le cadre d'une autre action portant sur la même question, la cour a décidé, en vertu des pouvoirs que lui confère l'Ordonnance sur les marques, que le second des défendeurs avait la priorité. L'ordonnance prévoit que, lorsque des demandes d'enregistrement distinctes mais identiques sont déposées, le commissaire peut surseoir à l'enregistrement de l'une ou de l'autre des marques en cause, ou de ces deux marques, jusqu'à ce que les parties s'entendent à l'amiable sur leurs droits respectifs. A défaut, le commissaire est habilité à porter le litige devant la Cour suprême.

En l'espèce, la cour confirma la décision du commissaire. Le demandeur déposa alors auprès du commissaire une demande d'enregistrement à son nom et fit en outre opposition à la demande d'enregistrement du second des défendeurs. Il forma ensuite un recours contre la décision du commissaire tendant au rejet de la demande.

La Cour suprême, saisie de ce recours, jugea que le législateur n'avait pas fixé de délai maximum pendant lequel des demandes concurrentes pouvaient être déposées en application de l'Ordonnance sur les marques. Elle estima que les demandes concurrentes devaient être examinées en fonction de critères spécifiques, dont le plus important était celui de la date de dépôt de la demande. En l'espèce, on pouvait normalement supposer que le demandeur pouvait avoir eu connaissance de la procédure qui s'était préalablement déroulée devant le commissaire. Ni lui ni son représentant n'étaient cependant intervenus activement en l'occurrence. La cour jugea qu'elle devait tenir compte de cette inaction du demandeur.

L'intérêt que présentait pour le demandeur la procédure prévue à l'article 29 de l'ordonnance, par rapport à la possibilité qui lui était également offerte d'intenter une procédure d'opposition, tenait au fait que dans ce dernier cas, il appartenait à celui qui formait opposition de fournir les preuves nécessaires pour démontrer de façon convaincante au commissaire que le demandeur n'était pas habilité à faire enregistrer sa marque. En revanche, lorsque l'article 29 de l'ordonnance est invoqué, les différentes demandes d'enregistrement de la marque sont considérées comme équivalentes. En outre, dans une procédure d'opposition, la partie intéressée est tenue de signaler le vice qui entache la demande. Dans le cadre de l'article 29, en revanche, les demandes sont appréciées l'une par rapport à l'autre. Pour prévenir

les risques de recours abusif à la procédure prévue à l'article 29, il a été jugé que le demandeur devait en l'espèce se borner à faire opposition à l'enregistrement de la marque par le second des défendeurs.

3. Contrefaçon

L'Ordonnance sur les marques établit une distinction entre les marques de service et les marques de produit en ce sens que la marque de service est expressément définie comme «une marque qu'une personne utilise ou se propose d'utiliser pour des services dont elle assure la prestation». Il est cependant précisé que, sauf indication contraire, les dispositions de l'ordonnance qui sont applicables aux marques de produit s'appliquent aussi aux marques de service et que l'expression «marques de produit» est réputée désigner aussi les marques de service.

Cette distinction entre marques de service et marques de produit a été analysée dans l'affaire *Boeing Co. (Delaware Corp.) c. Boeing Travel and Tours Ltd.* (1989). En l'espèce, le tribunal de district avait à se prononcer, entre autres, sur une allégation de contrefaçon de marque (assortie d'une allégation de substitution de produits et d'enrichissement sans cause). Le demandeur, qui est l'une des plus grandes sociétés mondiales spécialisées dans la conception, la réalisation et la construction d'appareils et de pièces détachées dans le domaine de l'aéronautique, demandait au tribunal d'ordonner au défendeur – une agence de voyages – de cesser de faire figurer le terme «Boeing» dans sa dénomination. Le tribunal constata que le demandeur avait enregistré en Israël *une marque de produit*, et non une marque de service, alors que l'activité du défendeur consistait à fournir des services dans le domaine du tourisme. Il fut jugé que l'enregistrement d'une marque ne conférait pas au demandeur le droit d'interdire au défendeur d'utiliser sa marque de service en relation avec la fourniture de services.

Les deux parties en présence ayant de toute évidence des activités commerciales nettement différentes, chacune devait aussi avoir, logiquement, une clientèle tout à fait différente de celle de l'autre. Le tribunal estima que le critère de la contrefaçon suppose une comparaison entre les marques, non seulement du point de vue de leur aspect et de leur consonance mais aussi du point de vue de la clientèle, du type de marchandises ou de commerce en cause et de toute autre circonstance pertinente. Compte tenu des différences constatées en ce qui concerne l'activité commerciale des parties au litige, l'utilisation par le défendeur d'un nom semblable par sa consonance et son aspect à celui du demandeur ne risquait pas d'induire le public en erreur.

Le demandeur intenta en outre contre le défendeur une action en substitution de produits. Le tribunal fit observer, à ce propos, que la substitution

ne peut résulter que de l'imitation du nom de la partie lésée. En pareil cas, la notoriété de cette dernière se trouve compromise du fait de l'usage non autorisé qui est fait de ce nom en vue d'en tirer financièrement profit ou d'en retirer d'autres avantages. Reprenant les comparaisons dont il a été question plus haut, le tribunal a conclu que le public intéressé ne serait pas induit en erreur par l'usage du terme «Boeing».

En revanche, le tribunal fit droit aux prétentions du demandeur en ce qui concerne l'enrichissement sans cause. Il jugea que le demandeur n'avait pas à prouver que le public avait été induit en erreur pour faire admettre le bien-fondé de ses prétentions et qu'il avait le droit d'interdire l'usage de son nom et l'exploitation de sa notoriété dans un but lucratif. En utilisant ce nom, le défendeur tirait parti de la réputation acquise par le demandeur au fil des ans. A ce propos, le tribunal estima que la réputation de Boeing constituait un bien digne de protection contre tout usage non autorisé par des tiers et, pour ce motif, ordonna au défendeur de s'abstenir d'utiliser le nom en question.

Dans l'affaire *Keren Chemicals Co. et al. c. Witko Chemicals Ltd.* (1987), le défendeur cherchait à faire interdire au demandeur de commercialiser sous les dénominations de «Tiv» et de «Supertiv» la lessive qu'il fabriquait. Il était établi que le défendeur était propriétaire d'une marque de lessive dénommée «Tip». L'emballage en plastique et la présentation graphique utilisés par le demandeur étaient semblables à ceux du défendeur. Le tribunal de district délivra une ordonnance interdisant au demandeur de commercialiser ou de concevoir des produits munis de la dénomination «Tiv» ou «Supertiv» ainsi que d'utiliser des emballages semblables à ceux du défendeur.

En appel, le demandeur fit valoir qu'il y avait prescription car il avait ainsi commercialisé cette lessive pendant quatre ans sans susciter aucune objection de la part du défendeur. La Cour suprême jugea cependant que l'écoulement d'un certain laps de temps ne saurait être considéré comme une preuve suffisante du fait qu'une partie a renoncé à ses prétentions et donné son consentement. Dans ce contexte, la cour a énoncé cinq conditions qui doivent être remplies pour qu'une allégation de renonciation soit recevable :

1. la partie intéressée doit avoir commis une erreur quant aux droits qui lui sont reconnus;
2. les activités du défendeur doivent avoir été encouragées par le demandeur;
3. les activités du défendeur doivent avoir reposé sur ces encouragements et cela doit avoir conduit ce dernier à un changement de situation à son détriment;
4. l'erreur commise par le défendeur doit l'avoir conduit à dépenser de l'argent ou à accomplir tout autre acte contraire à ses intérêts;

5. le demandeur doit avoir été conscient de ses droits et de l'erreur du défendeur.

IV. Dessins et modèles

En Israël, la protection au titre des dessins et modèles s'étend à l'heure actuelle à l'aspect non fonctionnel d'un objet qui peut soit faire partie d'un élément fonctionnel, soit constituer en soi un tel élément.

Dans l'affaire *K.S. Ltd. c. Ophek Paper Products Jerusalem Ltd.* (1987), le demandeur avait mis au point un modèle de factures à l'usage des stations-service. Le défendeur, pour sa part, fabriquait et vendait des articles de papeterie et, sur demande, établissait des formules pratiquement identiques à celles du demandeur. Ce dernier demanda la délivrance d'une ordonnance provisoire tendant à interdire au défendeur d'imprimer et de mettre en circulation ces formules. Le tribunal de district jugea que les formules en question pouvaient être considérées comme des œuvres littéraires au sens des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur. Il estima que la valeur littéraire n'est pas considérée comme une condition d'obtention de la protection au titre du droit d'auteur. En outre, il fut jugé que les formules ne pouvaient être enregistrées en tant que dessin ou modèle car le papier sur lequel le «dessin» était imprimé n'avait aucune fonction en l'absence de ce dessin. Un simple «morceau de papier» ne constitue pas en soi un élément fonctionnel.

Il est possible d'attaquer la validité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle au cours d'une procédure en contrefaçon. Dans l'affaire *Box Centre Ltd. c. Atzmonplast Co., Ozer Bros. Boxes Ltd., Zohar Ozer, Avraham Ozer* (1989), le demandeur souhaitait obtenir la délivrance d'une ordonnance provisoire afin de faire interdire aux défendeurs de fabriquer des boîtes en plastique pliantes, en faisant valoir qu'il y avait contrefaçon d'un modèle enregistré, substitution de produits et enrichissement sans cause. Le demandeur était, en fait, propriétaire d'un modèle enregistré pour une boîte en plastique pliante.

Le tribunal jugea que, pour prouver l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans le cadre d'une procédure judiciaire, un certificat conforme aux dispositions du règlement sur les dessins et modèles doit être remis. Le certificat original d'enregistrement n'est pas suffisant à cet effet. Se fondant sur une décision de la Cour suprême, le tribunal de district jugea qu'il est possible d'attaquer la validité d'un dessin ou modèle dans le cadre d'une procédure visant à obtenir la délivrance d'une ordonnance provisoire pour contrefaçon.

Il fut jugé qu'une boîte dont le modèle a un caractère purement fonctionnel ne peut être enregistrée. En outre, les mesures ou dimensions d'un modèle ne sont pas non plus susceptibles d'enregis-

trement. Seule la forme du modèle peut être protégée par la loi.

S'il est prouvé qu'une publication antérieure a eu lieu en Israël conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur les brevets et les dessins et modèles, le tribunal ne doit pas délivrer d'ordonnance visant à faire obstacle à la contrefaçon étant donné qu'une condition matérielle de protection du dessin ou modèle fait défaut.

En l'espèce, le tribunal rejeta l'allégation de contrefaçon ainsi que celle de substitution de produits au motif que les boîtes fabriquées par les défendeurs étaient de couleur différente et portaient le nom des défendeurs. En outre, ces boîtes n'avaient jamais été effectivement mises en vente sur le marché, quoique les clients aient versé aux défendeurs une taxe d'utilisation. Il n'y avait donc aucun risque que le public soit induit en erreur et pense acheter les produits du demandeur.

Le tribunal examina aussi l'allégation d'enrichissement sans cause dans le cadre des dispositions de l'Ordonnance sur la responsabilité civile. Il fut jugé qu'en l'absence d'acte dommageable, aucune responsabilité ne pouvait être imputée au titre de l'enrichissement sans cause. Le tribunal fit observer qu'une partie à un procès qui n'obtient pas de protection en application de la législation sur la propriété intellectuelle ne peut invoquer l'enrichissement sans cause, qui ne peut être reconnu qu'au cas où une personne profite illicitement d'un bien ou d'un service.

Dans l'affaire *Antoine Shukha Sons Ltd. c. George Shukha Sons Ltd.* (1987), la Cour suprême a jugé qu'un distributeur n'avait aucun droit sur l'emballage d'un produit fabriqué par un tiers. Bien qu'une personne puisse volontairement demander à un fabricant l'autorisation d'utiliser un emballage identique au sien, la législation sur la propriété intellectuelle ne confère, de l'avis de la cour, aucune protection juridique à cet égard. Il n'existe pas non plus de délit général de «concurrence déloyale» en Israël.

Même au cas où l'enregistrement d'un dessin ou modèle est révoqué en raison d'une publication antérieure en Israël, les produits d'un demandeur peuvent bénéficier d'une protection en vertu de la législation sur la substitution de produits. La Cour suprême a statué en ce sens dans l'affaire *D.I.G. Ltd. c. Weisbrod Ltd.* (1988). En l'espèce, elle estima que le fait que le défendeur ait copié le produit du demandeur prouvait que ce produit avait acquis une signification secondaire. Elle jugea que la renommée du produit reposait aussi sur le caractère distinctif de la forme.

Dans l'affaire *Menachem Verber c. Ordan Industries Ltd., Tadiran, Etat d'Israël* (1987), le premier demandeur (un ingénieur) avait dessiné pour le compte du troisième défendeur un projet de produit que le second défendeur devait fabriquer. Contrairement aux accords passés, les plans furent remis à un tiers (le premier défendeur), qui lui-même les trans-

mit au second défendeur. Le demandeur prétendait obtenir la délivrance d'une ordonnance tendant à mettre fin à la situation incriminée ainsi que des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause, rupture d'engagement et atteinte au droit d'auteur. Le tribunal de district rejeta de sa propre initiative ces prétentions comme non fondées, décision dont le demandeur fit appel.

La Cour suprême jugea que les tribunaux ne peuvent rendre une décision aussi grave que celle de rejeter une requête au motif que celle-ci est sans fondement s'il est possible de remédier à la situation. Dès lors qu'il existe une chance de succès, si mince ou infime soit-elle, la requête ne doit pas être rejetée.

Le premier demandeur avait demandé un ajournement pour pouvoir modifier sa requête puis avait fait part de ses vœux au tribunal lors d'une audience préliminaire. La Cour suprême jugea qu'une demande d'ajournement ne devait pas être considérée comme une solution susceptible d'être substituée à une demande de modification et qu'une décision d'ajournement rendue par le tribunal vise à permettre l'examen quant au fond de l'affaire en question.

La cour estima que les plans sont des œuvres susceptibles d'être protégées au titre du droit d'auteur puisqu'ils figurent dans la définition donnée des œuvres littéraires dans la Loi sur le droit d'auteur. Un plan n'est pas en soi un dessin susceptible d'être enregistré au sens de l'Ordonnance sur les brevets et les dessins et modèles étant donné qu'il n'est pas joint à un autre objet, ou ne fait pas partie d'un autre objet, ayant lui-même un caractère fonctionnel. Pour bénéficier de cette protection, il doit servir ou pouvoir servir de modèle de fabrication dans le cadre d'un processus industriel.

Dans l'affaire *Spector Mor Industries Sderot Ltd. c. Benny Lior Shabtai*, l'enregistrement du modèle du demandeur avait été renouvelé un mois après la date limite de renouvellement de l'enregistrement. Le commissaire avait accordé au demandeur une prorogation de délai en vertu des pouvoirs dont il se considérait comme investi en vertu du Règlement sur les dessins et modèles. Le défendeur faisait valoir que le modèle ne répondait pas au critère de nouveauté et qu'en outre l'enregistrement n'était pas valable en ce sens que le commissaire avait outrepassé ses pouvoirs en accordant une prorogation du délai de renouvellement.

Le tribunal de district jugea que le commissaire n'était pas autorisé à proroger la durée de validité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle après son expiration, même au cas où la demande de prorogation a été déposée dans le délai de grâce de trois mois pendant lequel il est possible d'accepter le paiement de taxes échues. Les seules prorogations de délai autorisées sont celles qui sont expressément prévues dans le règlement. En l'occurrence, le règlement permettait en tout et pour tout au commissaire

de proroger de trois mois le délai de paiement des taxes de renouvellement et ne lui offrait aucune autre possibilité. En l'espèce, la prorogation de délai était donc nulle et fut jugée inadmissible par le tribunal. Depuis cette décision, des directives précises ont été édictées par l'auteur afin de préciser la situation en ce qui concerne les renouvellements d'enregistrements de dessins et modèles.

V. Conclusion

La présente étude est destinée à mettre en lumière certains des faits les plus marquants survenus en

Israël dans le domaine des brevets, des dessins et modèles et des marques. Compte tenu de sa longueur, cet article ne peut et ne saurait prétendre constituer une analyse exhaustive de l'évolution législative et jurisprudentielle constatée en Israël au cours des quelque 10 dernières années dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les tribunaux et les commissaires ont eu à connaître de nombreuses affaires, dont il n'a été possible de retenir dans cet article qu'un nombre relativement restreint. Espérons cependant que ce rapide passage en revue de certains aspects de l'activité juridique donnera au moins au lecteur un aperçu de l'importance capitale du rôle de la propriété intellectuelle en Israël.

La nouvelle loi mexicaine en matière de propriété industrielle

R. VILLARREAL GONDA*

1. Introduction

La Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle¹, publiée au journal officiel de la Fédération le 27 juin 1991, régit au Mexique, à compter de cette date, tout ce qui a trait aux droits exclusifs que l'Etat reconnaît et protège pendant des périodes d'une durée déterminée et dont bénéficient les personnes qui réalisent des inventions ayant une application industrielle ou qui utilisent des indications commerciales particulières pour permettre à la clientèle de distinguer leurs produits ou leurs services sur le marché. Autrement dit, cette loi est particulièrement utile aux personnes physiques et aux entreprises, qui peuvent ainsi protéger contre la copie ou l'imitation non autorisées, pendant un certain nombre d'années, leurs meilleures techniques et les signes qui leur permettent d'être reconnues dans le commerce.

Cette nouvelle loi a pour but essentiel d'assurer, au Mexique, une protection des droits de propriété industrielle semblable à celle qui existe dans les pays industrialisés. Elle vise à permettre aux personnes physiques et aux entreprises du pays de bénéficier de moyens juridiques comparables à ceux auxquels ont accès leurs concurrents dans d'autres pays plus avancés pour protéger leurs produits, leurs procédés de fabrication, leurs marques, leurs noms commerciaux, etc., contre la copie ou l'imitation.

La nouvelle loi, qui remplace la Loi sur les inventions et les marques, constitue un progrès considérable en matière de protection juridique de la propriété industrielle au Mexique. L'objectif recherché est de faire en sorte que les activités industrielles et commerciales connaissent une amélioration permanente tant au niveau technique qu'au niveau de la qualité, de façon à renforcer la compétitivité internationale du Mexique grâce à la valorisation de ces facteurs à l'échelon local. De la même façon, en développant la sécurité juridique attachée aux droits de propriété industrielle, on peut attirer les investissements extérieurs et faciliter le transfert des techniques étrangères vers le pays.

Tous ces éléments contribueront à l'accélération du développement industriel et commercial du Mexique et profiteront aux consommateurs nationaux, qui auront accès à un plus grand nombre d'in-

novations portant sur les biens et les services offerts sur le marché. Cette évolution est particulièrement importante dans l'optique d'un renforcement de la compétitivité internationale du Mexique à l'heure actuelle, compte tenu de l'ouverture notable de son économie au commerce extérieur et de la libéralisation menée en matière d'investissements étrangers, deux facteurs qui occupent, depuis le milieu des années 80, une place fondamentale dans la réorientation vers le marché international du schéma de développement industriel du pays.

La modification de la loi mexicaine relative à la propriété industrielle s'inscrit, en outre, dans un contexte de révision et de mise à jour des lois de nombreux pays et des traités internationaux existant dans ce domaine. Le renforcement de la protection juridique de la propriété industrielle constitue une tendance générale dans le monde d'aujourd'hui.

Depuis 1987, de nombreux pays ayant opté pour des orientations économiques et des idéologies différentes ont considérablement modernisé leur législation relative à la propriété industrielle; parmi ces pays figurent en particulier l'Union soviétique, la Yougoslavie, la Belgique, l'Espagne, la Grèce, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, le Chili, la Chine et la République de Corée, pour n'en citer que 10. Simultanément, des efforts sont déployés en vue de perfectionner le droit international grâce à de nouveaux traités multilatéraux, qui font l'objet de négociations depuis plusieurs années au sein de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, institution spécialisée des Nations Unies, et dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

Ces phénomènes nationaux et internationaux ont incité le Mexique à améliorer le régime de protection de la propriété industrielle prévu par la loi, puisque, faute d'une mise à jour appropriée de la législation antérieure, les personnes physiques et les entreprises établies au Mexique se seraient trouvées dans une situation juridique désavantageuse pour pouvoir être compétitives dans le monde d'aujourd'hui.

La nouvelle loi offre une protection plus étendue contre la copie ou l'imitation dont peuvent faire l'objet les brevets, les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels, les secrets industriels, les marques, les noms commerciaux, les annonces commerciales et les appellations d'origine.

Dans les paragraphes qui suivent, nous expliquons les principales dispositions novatrices de la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle.

* Directeur général du développement technique, Secrétariat au commerce et au développement industriel du Mexique.

¹ Voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, MEXIQUE - Texte 1-001.

2. Principales modifications contenues dans la loi en ce qui concerne la protection des progrès techniques

Délivrance de brevets dans des domaines techniques jusqu' alors exclus du champ de la protection

La Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle a mis un terme à l'exclusion de la protection par brevet qui concernait des inventions appartenant à certains domaines techniques et qui devait s'appliquer jusqu'en 1997 ou indéfiniment, selon le cas. En particulier, la nouvelle loi autorise que des brevets soient délivrés pour des inventions telles que :

- les procédés biotechnologiques et les produits en résultant, dans les industries fabriquant des produits pharmaceutiques chimiques, les médicaments en général, les aliments et les boissons pour la consommation animale, les engrais, les pesticides, les herbicides, les fongicides et les produits biologiques actifs, tels que les hormones et les vaccins;
- les procédés génétiques pour l'obtention d'espèces animales et végétales ou de leurs variétés;
 - les variétés végétales;
 - les micro-organismes;
 - les produits chimiques; et
 - les alliages.

La disposition correspondante de la nouvelle loi réduit considérablement le nombre de secteurs techniques exclus de la protection par brevet. Cette tendance, qui se vérifie dans de nombreux pays, a pour principal objectif de stimuler de la même façon, dans tous les secteurs liés à la technique, les investissements visant à créer à l'échelle industrielle de nouveaux produits et procédés de fabrication. Il s'agit d'une mesure d'une portée considérable pour renforcer la compétitivité internationale du Mexique. Il faut espérer qu'elle se traduira par une progression importante du nombre des brevets délivrés dans le pays et des investissements productifs ultérieurs.

Il convient toutefois de souligner que cette loi précise qu'il ne sera pas délivré de brevets pour les inventions se rapportant à de la matière vivante, sur la brevetabilité desquelles il n'existe pas encore de consensus international. Concrètement, il ne sera pas délivré de brevets au Mexique pour les espèces ou les races animales, les gènes, les parties du corps humain, etc. La protection par brevet des inventions biotechnologiques se limite donc, selon la nouvelle loi, aux types d'inventions mentionnés plus haut, sur lesquels il existe des connaissances et des données d'expérience suffisantes au niveau mondial.

Par ailleurs, il importe d'insister sur le fait que la protection par brevet des inventions biotechnologiques ne confère à l'auteur de celles-ci que le droit d'empêcher des tiers de les exploiter sans son

consentement mais qu'elle ne lui donne pas automatiquement le droit de fabriquer et de commercialiser le produit biotechnologique breveté. C'est ainsi que si une législation quelconque exige l'obtention d'un permis sanitaire auprès de l'autorité compétente avant que le produit puisse être obtenu et commercialisé, le titulaire du brevet devra bien entendu satisfaire à cette obligation. En d'autres termes, la délivrance de brevets pour des inventions biotechnologiques ne libère pas de l'obligation de respecter les lois relatives à la protection de l'environnement.

Modification de la date à partir de laquelle les brevets entrent en vigueur et leur durée est calculée

Au Mexique, par suite des modifications apportées en 1987 à la Loi sur les inventions et les marques, qui est demeurée en vigueur jusqu'au 27 juin 1991, les inventions brevetées étaient protégées pendant une période de 14 ans à compter de la date de délivrance du brevet.

La Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle, qui est entrée en vigueur le 28 juin 1991, prévoit que la durée de validité des brevets est de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet, de façon que la protection juridique des inventions au Mexique soit comparable à la protection offerte dans les principaux pays industrialisés, pour ne pas amoindrir la capacité concurrentielle du pays. Cette manière de mesurer la durée des brevets contribue à éviter tout risque de confusion dans l'esprit des Mexicains ou des étrangers, étant donné l'intégration croissante de l'économie mexicaine dans l'économie mondiale.

Il convient de signaler qu'aux termes de la nouvelle loi, la durée de validité des brevets est supérieure de cinq ans à la durée de la protection qui était déjà accordée aux inventions au Mexique en 1942, c'est-à-dire il y a un demi-siècle. Par rapport à la loi antérieure, la durée de la protection est quasiment inchangée, puisqu'il y a très peu de différence, dans la pratique, entre une durée de 20 ans à compter du dépôt de la demande et une durée de 14 ans à compter de la délivrance du brevet.

Publication en temps opportun des inventions faisant l'objet d'une demande de brevet

Au Mexique, et dans pratiquement tous les pays, la délivrance d'un brevet d'invention est depuis longtemps assortie d'une condition inéluctable qui veut que l'inventeur auquel est délivré le brevet publie en détail les caractéristiques de son invention pour la faire connaître au public et stimuler ainsi la diffusion des connaissances techniques dans la société tout entière.

La publication des informations techniques qui décrivent de façon détaillée une invention brevetée a donc pour fonction d'accélérer le rythme du progrès technique dans le pays et, en débouchant ultérieurement sur l'apparition de nouveaux produits et de nouveaux procédés dans l'industrie et dans le commerce, a pour effet de réduire progressivement l'importance relative des monopoles provisoirement créés par les brevets qui ont été délivrés.

La procédure qui prévoit la publication des inventions 18 mois après le dépôt de la demande de brevet tend à se généraliser de plus en plus dans le monde entier du fait précisément des avantages précités. Avec la nouvelle loi, le Mexique rejoint cette tendance internationale. Actuellement, les pays ci-après publient les demandes de brevet 18 mois après leur dépôt, sans avoir institué de système d'opposition mais en acceptant de recevoir des communications de la part du public : Allemagne, Canada, Espagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni. Par ailleurs, la législation italienne et la Convention sur le brevet européen prévoient que les demandes doivent être publiées après 18 mois sans instituer de système d'opposition et sans que soient acceptées des communications de la part du public. Enfin, les demandes sont publiées après 18 mois, dans le cadre d'un système officiel d'opposition, dans les pays suivants : Australie, Autriche, Brésil, Japon, République de Corée et Suède. Toutefois, les systèmes d'opposition tendent à disparaître dans le cadre de l'harmonisation des législations sur les brevets.

Il convient de souligner que, pour éviter l'exploitation par des tiers non autorisés des inventions publiées, l'inventeur ou le titulaire du brevet a le droit d'intenter une action en justice pour exploitation non autorisée après la publication de son invention; cette disposition, qui figure dans la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle, constitue un bon moyen de dissuader d'imiter les inventions qui sont publiées.

Attribution de licences obligatoires limitée à des situations exceptionnelles de pénurie

La Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle a fondamentalement modifié les règles applicables à l'attribution de licences obligatoires, de façon à remédier à l'insécurité juridique qui découlait des dispositions en vigueur précédemment et dont pâtissaient les personnes physiques ou les entreprises qui obtenaient un brevet au Mexique. La nouvelle loi prévoit que l'attribution de licences obligatoires se limite à des situations exceptionnelles caractérisées par une forte pénurie de tel ou tel produit ou un abus important commis par le titulaire du brevet.

La nouvelle loi contient à cet égard les dispositions suivantes : 1) conformément à la Convention

de Paris pour la protection de la propriété industrielle – traité international dont le Mexique est signataire depuis 1903 –, il n'est accordé aucune licence obligatoire pour défaut d'exploitation avant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date à laquelle le brevet a été délivré, ou lorsque le titulaire du brevet justifie ce défaut d'exploitation en donnant des raisons techniques ou économiques jugées satisfaisantes par l'autorité compétente; 2) il n'est accordé aucune licence obligatoire lorsque le titulaire du brevet ou une personne autorisée par lui importe le produit breveté ou obtenu par le procédé breveté, ou lorsque le titulaire procède à l'exploitation de l'invention lui-même directement au cours de l'année qui suit la date à laquelle a été notifiée la requête en attribution de la première licence obligatoire; 3) le déposant de la requête en attribution de licence obligatoire et le titulaire du brevet doivent être entendus par l'autorité compétente avant que celle-ci se prononce sur l'attribution de la licence obligatoire et sur les caractéristiques de cette dernière, y compris les redevances à verser; 4) les licences obligatoires ne sont pas exclusives et ne peuvent être transférées qu'avec la partie de l'unité de production où l'exploitation est réalisée; et 5) la personne à laquelle est accordée une licence obligatoire doit avoir les moyens techniques et économiques de réaliser l'exploitation et doit commencer celle-ci dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la licence lui a été accordée.

Il convient de faire remarquer que, dans une économie comme celle du Mexique – qui est très ouverte au commerce international depuis plusieurs années –, les consommateurs du pays peuvent bénéficier des avantages offerts par un nouveau produit breveté ou obtenu à partir d'un procédé breveté aussi bien lorsque le produit est fabriqué et commercialisé dans le pays que lorsqu'il est importé d'un autre pays. Exiger que le produit soit fabriqué au Mexique pour ne pas accorder de licences obligatoires va à l'encontre des objectifs d'ouverture commerciale du pays et aboutirait à recréer les conditions techniques d'exploitation qui, comme cela a pu être constaté dans le cas de la loi antérieure, ont suscité un sentiment d'incertitude chez les inventeurs et les ont détournés de la protection par brevet; en outre, l'industrialisation du Mexique progressera davantage lorsque la situation économique générale du pays sera plus favorable et lorsqu'il existera une totale sécurité juridique en ce qui concerne la protection des inventions brevetées. C'est pour cela que la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle dispose qu'il n'est pas accordé de licence obligatoire lorsque le titulaire du brevet ou toute personne autorisée par lui importe le produit dans le pays.

Confirmation au Mexique, en faveur de l'inventeur initial, de la nouveauté de certains types d'inventions ayant fait l'objet d'une demande de brevet à l'étranger, si personne n'a encore commencé l'exploitation de ces inventions au Mexique

Les modifications apportées en 1987 à la Loi sur les inventions et les marques prévoyaient qu'au terme d'une période de 10 ans à compter de l'année précitée, c'est-à-dire à partir de 1997, des brevets d'invention commenceraient à être délivrés au Mexique pour : les procédés biotechnologiques d'obtention de certains produits – produits pharmaceutiques chimiques, médicaments en général, boissons et aliments pour la consommation animale, engrais, pesticides, herbicides, fongicides ou produits biologiques actifs; les procédés génétiques d'obtention d'espèces végétales, animales ou leurs variétés; les produits chimiques, les produits chimiques pharmaceutiques et les autres produits précisés au début de cette liste. Du fait de cette disposition, la brevetabilité des inventions dans ces secteurs a été retardée de 10 ans, ce qui a freiné dans une certaine mesure les investissements productifs ainsi que l'introduction de techniques plus modernes dans les industries intéressées.

Pour remédier à cet état de choses et donner au Mexique la possibilité de devenir désormais compétitif au niveau de ces nouvelles techniques et branches industrielles, la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle contient une disposition spéciale de caractère transitoire, qui a trait uniquement aux inventions intéressant les domaines techniques et industriels précités. La nouvelle loi prévoit en l'espèce que les inventeurs qui ont déposé une demande de brevet à l'étranger, même plusieurs années avant la fin du délai de 12 mois calculé à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle, peuvent obtenir un brevet au Mexique à condition que personne n'ait commencé auparavant l'exploitation des inventions en question au Mexique.

Concrètement, la nouvelle loi prévoit que, dans les conditions indiquées, la nouveauté de ces inventions est déterminée au Mexique par rapport à la date à laquelle la demande de brevet a été déposée initialement à l'étranger et non pas par rapport à la date à laquelle la demande de brevet est déposée ensuite au Mexique. Ainsi, s'il s'agit effectivement d'inventions réalisées dans le monde au cours des dernières années dans les domaines techniques en question et si personne n'a encore commencé au Mexique à utiliser le procédé breveté ou à fabriquer et à commercialiser le produit breveté, la personne qui a déposé une demande de brevet dans un autre pays pourra aussi obtenir un brevet au Mexique.

Abolition des certificats d'invention comme moyen de protection des inventions reconnu par la loi

La Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle cherche à favoriser, en offrant le plus haut niveau de protection possible, le développement industriel et commercial des inventions.

Pour cette raison, la loi permet de commencer à délivrer des brevets dans les domaines technologiques dans lesquels la loi précédente sur les inventions et les marques n'autorisait la délivrance que de certificats d'invention. La supériorité de la protection juridique conférée par les brevets par rapport aux certificats d'invention fait qu'il est inutile, de toute évidence, de conserver ces derniers. C'est pourquoi la nouvelle loi ne mentionne plus les certificats d'invention, qui cessent donc immédiatement d'être délivrés. En ce qui concerne les certificats d'invention qui ont fait l'objet par le passé du dépôt de demandes qui se trouvent toujours en cours d'instruction, la nouvelle loi permet la transformation de ces demandes en demandes de brevet de manière à offrir une plus grande protection juridique aux inventions correspondantes.

Il existe une autre raison importante à l'origine de la suppression des certificats d'invention et de leur remplacement par des brevets : la grande majorité des pays ne reconnaissent pas les premiers et protègent uniquement les inventions au moyen de brevets. Par conséquent, les certificats délivrés au Mexique ont peu d'équivalents à l'étranger. Les principaux pays qui délivrent des certificats d'invention sont l'Algérie, la Bulgarie, Cuba, la République populaire démocratique de Corée, la Mongolie et le Viet Nam.

Reconnaissance, pour la première fois dans la législation mexicaine, de la notion de modèle d'utilité en des termes propres à stimuler les innovations simples

La Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle précise qu'il est possible d'enregistrer comme modèles d'utilité les objets nouveaux et susceptibles d'application industrielle qui, par suite d'une modification apportée à leur configuration ou à leur structure, offrent des avantages quant à leur utilité ou permettent de réaliser une nouvelle fonction.

La notion juridique de modèle d'utilité est reconnue depuis de nombreuses années aussi bien dans des pays très industrialisés (Japon, Allemagne, France, Espagne) que dans d'autres pays dont l'industrialisation est récente (Brésil, République de Corée). Il ressort de l'expérience de tous ces pays que, pour susciter efficacement un vaste mouvement d'intérêt en faveur de l'innovation industrielle, en particulier parmi les petites entreprises qui constituent l'essentiel de l'appareil industriel, il y a lieu

d'assortir l'enregistrement des modèles d'utilité d'obligations minimales et de ne pas compliquer les formalités par des dispositions excessivement rigoureuses qui conduiraient les particuliers à se désintéresser de ce type de protection. Il est justifié d'imposer des obligations plus strictes uniquement dans le cas des inventions plus compliquées, telles que celles susceptibles d'être protégées par un brevet, qui, d'une façon générale, exigent des investissements plus importants en faveur de la recherche et du développement techniques et, de ce fait, requièrent des dispositions juridiques rigoureuses applicables aux facteurs économiques intermédiaires. Pour les mêmes raisons, la nouveauté du modèle d'utilité est limitée au pays, au lieu d'être étendue au monde entier, comme cela doit être le cas pour les brevets.

C'est ainsi que, en ce qui concerne l'enregistrement des modèles d'utilité, la nouvelle loi prévoit qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un examen quant au fond du genre de celui qui est effectué dans le cas des brevets pour déterminer si l'invention est ou non nouvelle, de sorte que l'instruction d'une demande d'enregistrement d'un modèle d'utilité est relativement simple et peu coûteuse. Telle est la procédure appliquée dans un certain nombre de pays, parmi lesquels l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Portugal et l'Uruguay.

Toutefois, il est évident que lorsqu'une personne a la preuve qu'un modèle d'utilité enregistré au Mexique n'était pas nouveau dans ce pays à la date du dépôt de la demande d'enregistrement, elle pourra, à partir de là, former une requête en nullité de l'enregistrement qui a été accordé. Cette possibilité, prévue aux termes de la nouvelle loi, tend à décourager l'enregistrement de nombreux modèles d'utilité qui ne méritent pas de bénéficier d'une protection juridique.

La durée de validité des enregistrements de modèles d'utilité est, selon la nouvelle loi, de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande correspondante.

Protection des informations techniques de nature confidentielle sur lesquelles les entreprises fondent une partie des avantages qui leur permettent de faire mieux que la concurrence

L'importance que revêtent pour les entreprises de toute catégorie les secrets industriels ou commerciaux est indéniable. En termes simples, l'entreprise qui est privée d'une partie ou de la totalité des informations industrielles ou commerciales qui ont pour elle un caractère confidentiel et qu'elle conserve comme telles à l'abri de ses concurrents peut voir très rapidement sa position se dégrader sur le marché; les avantages concurrentiels que l'entreprise peut avoir obtenus grâce à certaines connaissances générées en son sein à partir de l'expérience accu-

mulée pendant de nombreuses années peuvent disparaître irrémédiablement du fait de la communication de ces connaissances aux concurrents de l'entreprise ou au public en général par suite de fuites.

Les fuites portant sur des informations confidentielles d'une entreprise peuvent survenir accidentellement, lorsque l'entreprise n'applique pas des mesures suffisantes pour empêcher ce genre de situation – indication des manuels confidentiels, contrôle de l'accès des personnes étrangères à l'entreprise, etc. Toutefois, ces fuites peuvent aussi être la conséquence d'une négligence ou d'un manque de loyauté envers l'entreprise de la part des personnes chargées de veiller à la confidentialité des informations en question. De la même façon, cette diffusion involontaire d'informations peut être provoquée par les concurrents actuels ou potentiels de l'entreprise, dans le cadre d'actes d'espionnage industriel ou commercial.

Pour limiter la portée de ce problème, dont l'importance au Mexique va de pair avec la croissance de l'industrie nationale dans un contexte de concurrence industrielle et commerciale de plus en plus âpre, la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle contient des dispositions qui définissent juridiquement les secrets industriels ou commerciaux et contiennent une définition du délit que constitue la violation de ces secrets.

La nouvelle loi prévoit que les personnes qui commettent un délit en violant des secrets commerciaux ou industriels sont passibles de sanctions économiques ou d'amendes, en sus de l'obligation de verser une indemnité aux personnes lésées par les dommages subis. De la même façon, les auteurs de ces délits sont passibles de peines d'emprisonnement de deux à six ans, selon la gravité du délit.

Il s'agit là d'une disposition nouvelle dans la législation mexicaine relative à la propriété industrielle, bien que les secrets d'un autre type et leur divulgation fassent l'objet de dispositions spécifiques dans d'autres lois, par exemple dans la loi sur la banque et dans celle relative aux responsabilités des fonctionnaires.

Dans les pays industrialisés, les secrets industriels et commerciaux sont juridiquement protégés depuis longtemps.

Amélioration de la protection des dessins et modèles industriels

La Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle allonge considérablement la durée de validité des enregistrements des dessins et modèles industriels, portant à 15 ans la durée d'exploitation exclusive de ceux-ci alors que la loi antérieure prévoyait une durée de sept ans. De cette façon, les auteurs de dessins et modèles industriels

disposent de deux fois plus de temps pour se défendre en vertu des dispositions de la loi contre la copie non autorisée de leurs dessins et modèles.

En outre, pour éviter que les dessins et modèles industriels soient imités, la nouvelle loi prévoit que les dessins et modèles qui sont semblables à d'autres dessins et modèles déjà enregistrés au point de prêter à confusion avec ceux-ci ne peuvent pas faire l'objet d'un enregistrement. Cette disposition assure une protection plus large aux dessins et modèles enregistrés que la loi antérieure, qui interdisait uniquement l'enregistrement de dessins et modèles identiques à d'autres déjà enregistrés.

Comme dans le cas des modèles d'utilité, la nouvelle loi prévoit une procédure d'enregistrement extrêmement simple pour les dessins et modèles industriels; en effet, aucun examen quant au fond n'est nécessaire et il suffira que le dessin ou modèle soit original au Mexique et non dans le monde entier. Les enregistrements illicites sont susceptibles d'être annulés, soit d'office par l'autorité compétente, soit sur la demande des tiers intéressés.

3. Modifications les plus importantes apportées à la loi en ce qui concerne la protection des indications commerciales

Doublement de la durée de validité des enregistrements de marques, de noms commerciaux et d'annonces commerciales

La Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle fixe à 10 ans la durée de validité des enregistrements de marques, contre cinq ans précédemment. Elle prévoit en outre la possibilité de renouveler un enregistrement pour des périodes de même durée.

La Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle réduit ainsi la fréquence des renouvellements des enregistrements, ce qui est favorable aux entreprises à double titre: il en résulte qu'une marque risque moins de prendre fin pour non-renouvellement de l'enregistrement dans les délais voulus, et il en découle par ailleurs une baisse du coût supporté par les entreprises dans le cadre de la procédure de renouvellement.

D'autres pays appliquent aussi cette règle des 10 ans, par exemple l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, la France, la République de Corée, le Brésil et les Etats-Unis d'Amérique.

Pour les mêmes raisons, la nouvelle loi accroît aussi la durée de validité des enregistrements pour les noms commerciaux (10 ans, contre cinq ans dans la loi antérieure) et les annonces commerciales (dont la durée de validité passe aussi de cinq à 10 ans, avec possibilité à l'avenir de renouveler les enregis-

trements pour des périodes de même durée, ce que ne prévoyait pas la loi antérieure).

La durée de validité commence à courir à partir de la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque, au lieu de la «date légale» de l'enregistrement

La Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle prévoit que la durée de validité de l'enregistrement d'une marque commence à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque en question, dûment remplie et accompagnée des informations minimums nécessaires pour que l'autorité compétente commence l'instruction, alors que, selon la loi antérieure, cette durée commençait à compter de la date légale, c'est-à-dire à partir du moment où étaient déposés les premiers documents constituant la demande, même si ceux-ci étaient incomplets.

Selon la nouvelle loi, il suffit, pour que l'instruction commence et pour que la date de dépôt soit fixée, que soient fournies les informations essentielles, de façon que la date de dépôt puisse être reconnue précocement. Les indications qui doivent être fournies à l'autorité compétente, conformément à la nouvelle loi, sont simplement le nom, la nationalité et le domicile du déposant, le signe distinctif de la marque, la date du premier usage de la marque et les produits ou les services auxquels s'applique la marque.

Simplification notable de la preuve de l'usage effectif d'une marque enregistrée

La Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle modifie dans une très large mesure la disposition en vigueur en ce qui concerne la preuve de l'usage des marques enregistrées, laquelle a pour effet d'«épurer» continuellement la collection des enregistrements de marques, de manière que ne s'accroissent pas les enregistrements de marques qui ne sont pas utilisés par leurs titulaires.

Les preuves d'usage mentionnées dans la loi antérieure – étiquettes, factures de vente, etc. – ne constituaient pas un moyen efficace d'épuration, car le volume des preuves qui étaient présentées chaque année à l'autorité administrative était si important qu'il était difficile dans la réalité de procéder à leur vérification, de telle sorte que la présentation de ces preuves équivalait tout simplement, dans la pratique, à une déclaration d'usage de la part du titulaire. Toutefois, l'abondance des preuves, leur présentation et leur remise à l'autorité compétente se traduisaient naturellement pour les entreprises par des coûts plus importants que ceux consécutifs au simple paraphe

d'un texte contenant une déclaration d'usage faite sous serment.

Selon la nouvelle loi, il suffit qu'au moment du dépôt de la demande de renouvellement de l'enregistrement d'une marque soit déposée une déclaration indiquant que la marque a été utilisée de façon ininterrompue pendant toute la durée de sa validité. Toutefois, lorsqu'une quelconque personne intéressée ou l'autorité compétente a la preuve du contraire, à savoir qu'une marque enregistrée n'a pas été utilisée pendant une période de trois années consécutives, au cours des 10 années correspondant à sa durée de validité, l'extinction de la marque enregistrée pourra être demandée, et tel sera effectivement le cas à moins que le titulaire de l'enregistrement n'ait un motif légitime à faire valoir. Ainsi, il ressort de la nouvelle loi que l'usage fera l'objet d'une analyse approfondie uniquement dans les cas exceptionnels précités et non plus dans la totalité des cas comme c'était le cas en vertu de la loi antérieure.

En faisant coïncider la déclaration d'usage avec la date de renouvellement de l'enregistrement d'une marque, au lieu de prévoir des dates différentes pour ces formalités, la nouvelle loi permet aux entreprises de satisfaire plus facilement aux obligations qu'elle impose. Elle entraîne donc une diminution des coûts de l'instruction et permet d'éviter au titulaire de s'exposer inutilement au risque de voir ses droits attachés à la marque prendre fin par suite du non-respect de dispositions légales excessivement complexes. Dans le cadre de la loi antérieure, l'établissement de dates différentes aboutissait à créer une très grande confusion, étant donné que la preuve de l'usage devait être apportée au bout de trois ans à compter de la date à laquelle la marque avait été enregistrée, tandis que le renouvellement devait être effectué au terme d'une période de cinq ans à compter de la date légale, c'est-à-dire de la date du dépôt de la demande d'enregistrement.

Amélioration au Mexique de la protection des marques utilisées et enregistrées dans d'autres pays

L'enregistrement dans un pays quelconque de marques déjà enregistrées à l'étranger par une autre personne constitue un problème universel dont les effets sont doublement pernicieux : d'une part, les titulaires des enregistrements de marques initiaux sont lésés dans leurs intérêts commerciaux; d'autre part, cette situation induit souvent les consommateurs en erreur en ce qui concerne la véritable origine des biens ou des services pour lesquels la marque est utilisée. En outre, ce problème s'aggrave dans le monde à mesure que se développent les échanges commerciaux internationaux et que croît la masse de l'information publicitaire diffusée au niveau international dont disposent les consommateurs.

Compte tenu du fait que l'enregistrement d'une marque dans un pays déterminé donne des droits à son titulaire uniquement sur le territoire national correspondant, il importe aux utilisateurs des marques qui sont susceptibles de connaître une expansion internationale de faire rapidement le nécessaire pour les faire enregistrer dans différents pays, afin que d'autres personnes ne les y enregistrent pas sans leur autorisation. Toutefois, la réalité n'est pas à la hauteur des espérances, en raison principalement des dépenses et du temps considérables que nécessite l'enregistrement d'une marque dans différents pays.

Cette situation exige que des efforts supplémentaires soient déployés dans divers pays en vue de protéger les droits attachés aux marques sur le plan international et d'éviter que le consommateur ne soit trompé dans chaque pays. Le Mexique progresse sur cette voie grâce à plusieurs dispositions figurant dans la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle :

– dans le cas des marques notoirement connues, l'autorité compétente peut en refuser l'enregistrement au Mexique à des personnes qui n'en sont pas les titulaires à l'étranger, non seulement lorsqu'il s'agit des mêmes biens ou services pour lesquels elles sont utilisées à l'étranger – comme le prévoyait la loi antérieure –, mais aussi quel que soit le produit ou le service en cause;

– en ce qui concerne toute marque dont l'enregistrement au Mexique a été obtenu par une personne autre que celle qui jouit d'un droit prioritaire découlant d'un usage et d'un enregistrement antérieurs dans un autre pays, la nouvelle loi augmente le délai dans lequel le titulaire étranger légitime peut demander la nullité de l'enregistrement illicitement obtenu par une autre personne au Mexique, ce délai étant désormais d'un an à compter de la publication de l'enregistrement de la marque au Mexique, au lieu de six mois précédemment.

Maintien au profit des consommateurs des avantages découlant du libre-échange international pour des marchandises sur lesquelles est licitement apposée une marque enregistrée

Traditionnellement, l'enregistrement d'une marque dans un pays donne à son titulaire le droit d'être la seule personne qui puisse opérer sur ce marché en utilisant la marque en question, ce qui fait que le titulaire de l'enregistrement d'une marque dans ce pays a le droit d'empêcher des tiers d'importer des marchandises pour lesquelles la marque enregistrée est utilisée.

Toutefois, il est de plus en plus courant que, dans le cadre de l'économie mondiale, un même produit soit commercialisé sur différents marchés géographiquement distincts. On a ainsi pu observer au fil des

années que les entreprises font enregistrer leurs marques dans de nombreux pays. Il arrive donc souvent, dans l'économie internationale d'aujourd'hui, que le titulaire d'une marque enregistrée dans différents pays soit une seule et même entreprise.

Divers pays ont commencé, il y a plusieurs années, à élaborer des dispositions législatives visant à protéger pleinement le droit de propriété intellectuelle sans entraver le libre-échange international des marchandises qui portent en toute légalité une marque enregistrée. Il s'agit, de cette façon, de lutter sur le territoire national contre le commerce de marchandises contrefaites ou sur lesquelles est apposée une marque enregistrée sans le consentement du propriétaire de celle-ci, mais sans que ces dispositions empêchent une personne d'importer et de commercialiser des marchandises acquises licitement dans un autre pays après que celles-ci ont été commercialisées par le titulaire de la marque dans le pays étranger.

C'est précisément ce que prévoit la disposition instaurée par la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle au Mexique, pays qui a fortement libéralisé le commerce avec l'étranger pour encourager la concurrence commerciale : cette disposition permet à une personne d'importer et de commercialiser des marchandises pour lesquelles est utilisée en toute légalité une marque enregistrée, sans restreindre ce commerce au titulaire de l'enregistrement de la marque au Mexique en tant que droit exclusif.

En un mot, la loi protège les titulaires de marques contre l'imitation ou la contrefaçon de celles-ci – c'est-à-dire contre la piraterie –, mais sans que la protection des droits attachés à la marque se transforme en un obstacle au libre-échange international de marchandises licites.

La disposition précitée vise à favoriser les consommateurs mexicains en les protégeant contre d'éventuelles discriminations pratiquées sur les prix au niveau international par les titulaires de marques enregistrées.

Amélioration de la protection des indications commerciales en accord avec les pratiques de marketing modernes

On notera sept points à propos desquels la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle améliore la protection des droits exclusifs existant sur des indications commerciales particulières, en accord avec les réalités du *marketing* moderne :

1) La Loi sur les inventions et les marques prévoyait qu'une marque devait être utilisée sous la forme sous laquelle elle avait été enregistrée, ce qui obligeait les entreprises à obtenir des enregistrements

différents chaque fois qu'elles souhaitaient modifier un élément quelconque de la marque – couleur, type de caractère, etc. – pour s'adapter à l'évolution du goût des consommateurs sur le marché. Au contraire, la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle vise à ce que les marques enregistrées soient utilisées avec plus de souplesse, en n'incluant plus parmi les causes d'extinction d'un enregistrement les différentes formes d'utilisation de la marque qui ne modifient pas les caractéristiques essentielles de celle-ci. Les entreprises ne devront donc plus procéder à des enregistrements multiples pour une marque qui est essentiellement la même à quelques petites différences près, ce qui diminuera d'autant les coûts à la charge des entreprises désireuses de conserver leurs droits sur des marques.

2) De la même façon, la nouvelle loi est plus libérale en ce qui concerne l'enregistrement de marques contenant des éléments qui décrivent, dans une certaine mesure, les produits ou les services auxquels les marques sont appliquées, si celles-ci conservent fondamentalement un caractère distinctif, compte tenu de la totalité des éléments qui les composent. La loi supprime donc un obstacle auquel se sont heurtées par le passé les entreprises qui souhaitaient enregistrer des marques qui, tout en étant véritablement le résultat d'un effort créatif, comprenaient accessoirement un élément décrivant les produits ou les services couverts par ces marques.

3) Par ailleurs, les formes tridimensionnelles, qui sont utilisées de plus en plus fréquemment dans l'industrie ou le commerce en vue de distinguer les uns des autres certains produits du même genre, peuvent être enregistrées en tant que marques selon la nouvelle loi, ce qui permet aux entreprises de moderniser plus facilement leurs méthodes d'identification et de différenciation au niveau commercial. Parallèlement, cette innovation dispense les entreprises de devoir enregistrer comme modèles industriels les signes distinctifs qu'elles cherchent fondamentalement à utiliser comme marques et permet le renouvellement ultérieur de leur enregistrement, ce qui ne serait pas possible si cette forme était enregistrée en tant que modèle industriel.

4) La nouvelle loi énonce des conditions applicables à l'enregistrement des marques collectives, de sorte qu'une marque enregistrée pourra être utilisée par tous les membres d'une association ou d'un groupement d'industriels ou de commerçants. Les membres de ce groupement communiqueront à l'autorité compétente les règles qu'ils ont eux-mêmes définies d'un commun accord en ce qui concerne l'utilisation de la marque collective en question.

5) Toujours dans le souci de rendre le cadre juridique conforme aux réalités du *marketing* moderne,

la nouvelle loi prévoit que la protection d'un nom commercial peut être étendue à tout le territoire national si le nom commercial fait l'objet d'une diffusion et d'une publicité systématiques à l'aide de moyens de communication d'une portée nationale, au lieu de limiter cette protection à la zone de la clientèle effective de l'établissement qui porte le nom commercial, comme le prévoyait la loi antérieure.

6) En ce qui concerne la protection des annonces commerciales (c'est-à-dire des phrases publicitaires au moyen desquelles les entreprises annoncent à la clientèle leurs produits ou leurs services de manière distinctive ou particulière), le droit du titulaire d'un enregistrement est considérablement renforcé en vue d'empêcher que des tiers utilisent l'annonce sans son autorisation, puisque, selon la nouvelle loi, ce droit a une durée de 10 ans et peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes de même durée, alors que la protection accordée dans le cadre de la loi antérieure portait sur une période de cinq ans, sans possibilité de prorogation.

7) Enfin, les licences relatives à l'usage de marques dans le cadre de contrats de franchise (c'est-à-dire en tant que partie intégrante d'un contrat de licence portant sur tout un système commercial, qui englobe non seulement l'autorisation d'utiliser les marques mais aussi le transfert de connaissances techniques et administratives pour que le preneur de licence propose les biens et les services en utilisant les mêmes méthodes et en offrant la même qualité que le donneur de la licence) gagnent en transparence, la loi prévoyant comme unique obligation de communiquer des informations au preneur de licence de sorte que celui-ci puisse connaître à fond le système commercial qui fait l'objet de la licence.

4. Autres éléments nouveaux figurant dans la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle

Création de l'Institut mexicain de la propriété industrielle

Les tâches de nature technique et juridique qui sont normalement celles d'un office public chargé de la propriété industrielle sont, dans leur majorité, très spécialisées et, de ce fait, exigent un personnel très qualifié dont les connaissances doivent être continuellement mises à jour, en ce qui concerne tant l'évolution des techniques que les changements apportés au droit international en matière de propriété industrielle.

De la même façon, l'infrastructure d'appui indispensable à une administration efficace du système national de propriété industrielle consiste, dans une large mesure, en des éléments qu'il n'est pas fréquent de rencontrer au sein de l'administration publique fédérale, tels que : collection des documents relatifs aux brevets délivrés dans différents pays; équipement et programmes informatiques appropriés pour réaliser des recherches complexes d'informations techniques et juridiques; salles ouvertes au public pour la consultation de dossiers, de microfiches ou de données stockées sur des dispositifs modernes électroniques, contenant des informations sur les droits de propriété industrielle accordés au Mexique, etc.

En relation avec ce qui précède, il faut dire que dans un pays où l'industrialisation est un phénomène récent, les travaux strictement relatifs à l'enregistrement effectués par l'autorité qui administre le système national de propriété industrielle sont d'autant plus productifs pour la société qu'ils sont complétés par des activités de promotion tendant à faire mieux connaître au grand public le système de propriété industrielle en vigueur dans le pays, l'état de la protection des droits de propriété industrielle à l'étranger – en particulier dans les pays avec lesquels existent les liens commerciaux et techniques les plus étroits – et les progrès enregistrés par les techniques utilisées dans l'industrie.

C'est pour cela que la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle prévoit la création de l'Institut mexicain de la propriété industrielle, organisme public décentralisé, dépendant du Secrétariat au commerce et au développement industriel, qui dispose de la capacité nécessaire pour former un personnel qualifié et mettre en place l'infrastructure d'appui appropriée pour administrer le système national de propriété industrielle, de façon à offrir un service efficace et rapide aux utilisateurs du système dans l'industrie, dans le commerce ou dans le secteur de la recherche.

L'Institut joue un rôle consultatif et d'appui technique auprès du Secrétariat et un rôle consultatif et d'orientation auprès du public en matière de propriété industrielle.

Il convient de signaler qu'il existe dans divers pays des institutions comparables chargées d'assurer l'administration du système de propriété industrielle, institutions dotées de structures juridiques, d'une autonomie de gestion et de règles budgétaires appropriées pour mener à bien leurs fonctions, situation qui tranche notablement avec le cas des pays dans lesquels les offices s'en tiennent aux schémas typiques de l'administration publique traditionnelle. Il faut signaler parmi les premiers l'Office espagnol de la propriété industrielle, l'Office européen des brevets, l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique et l'Institut brésilien de la propriété industrielle.

Abrogation de la loi relative au transfert de techniques dans l'une des dispositions transitoires de la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle

La législation mexicaine sur l'acquisition de techniques dans le cadre de contrats ou sur la transmission de droits de propriété industrielle, qui a été adoptée au début des années 70 et qui est en vigueur depuis, à quelques modifications près, a confié un rôle de surveillance aux autorités en ce qui concerne les clauses ou les conditions à respecter par les particuliers dans les contrats relatifs à la cession de marques ou de brevets ou à l'attribution de licences de brevet ou de marque, ou encore au transfert de techniques sous ses différentes formes.

L'évolution notable de l'économie mexicaine, surtout au cours des six dernières années, est en contraste flagrant avec les circonstances qui ont présidé à l'élaboration de la législation précitée. L'intensification de la concurrence sur le marché national, à la suite de l'ouverture au commerce international depuis le milieu des années 80, a accentué la nécessité pour les entreprises d'acquérir à court terme des techniques efficaces pour être compétitives dans le monde d'aujourd'hui, car les techniques adoptées antérieurement par la majorité des entreprises, alors que la concurrence industrielle et commerciale était moins forte, sont aujourd'hui inadaptées et ne permettent pas de faire face à la pression qu'exercent sur le marché mexicain les produits provenant d'autres pays.

Dans le même temps, après l'ouverture de l'économie mexicaine au commerce international et aux investissements étrangers, les entreprises installées au Mexique ont bénéficié de possibilités plus nombreuses en ce qui concerne l'acquisition de facteurs de production, de matériel et de techniques. De cette manière, le marché est devenu plus concurrentiel et les pratiques déterminant l'attribution de licences relatives à des droits de propriété industrielle ou le transfert de techniques n'ont pas les mêmes effets que par le passé. Actuellement, le transfert de techniques relève de moins en moins fréquemment d'une transaction isolée entre deux entreprises; au contraire, il s'inscrit de plus en plus souvent dans le cadre d'un ensemble d'accords entre entreprises qui associent les différentes capacités des entreprises parties aux contrats correspondants pour mener à bien des investissements productifs, un développement du marché, des innovations techniques, etc. Les pratiques déterminantes renforcent, dans de nombreux cas, ces associations entre entreprises, sans qu'il en résulte nécessairement un préjudice pour l'économie nationale dans le nouveau cadre qui est le sien depuis la seconde moitié des années 80. Ce genre d'association favorise plutôt, d'une façon générale, une plus grande efficacité au niveau de la production à moyen et à long terme, le

transfert de techniques s'effectuant naturellement, sans que les autorités aient besoin d'intervenir. Pour les raisons précitées, il n'est plus nécessaire que les pouvoirs publics réglementent l'acquisition de techniques par les entreprises ou la transmission de droits de propriété industrielle entre les entreprises.

Il faut signaler par ailleurs que, dans beaucoup de pays, la tendance est actuellement à la déréglementation en matière de transfert de techniques. Dans le cadre juridique applicable, les pratiques déterminantes ne sont pas, d'une façon générale, considérées comme nuisibles en elles-mêmes mais ont plutôt tendance à être évaluées selon les effets qui leur sont propres dans chaque cas. Dans ces conditions, il apparaît désormais dans de nombreux pays qu'il y a lieu de perfectionner la législation antimonopole (aussi appelée antitrust) en tant que moyen légal de réglementer ce type de phénomène.

Au Mexique, comme dans les autres pays, il importe donc de ne pas confondre, sur le plan des principes, la sanction des pratiques anticoncurrentielles et l'obligation de faire enregistrer et contrôler au préalable les contrats par les pouvoirs publics. L'accomplissement d'un acte anticoncurrentiel quelconque dans le cadre quotidien des affaires est interdit au Mexique aux termes de la Loi sur les monopoles ou de la loi organique promulguée au titre de l'article 28 de la Constitution relatif aux monopoles, en date du 31 août 1934.

Pour les raisons qui précèdent, la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle prévoit, dans une de ses dispositions transitoires, l'abrogation de la Loi sur le contrôle et l'enregistrement du transfert des techniques ainsi que sur l'utilisation et l'exploitation des brevets et des marques.

Toutefois, les pratiques anticoncurrentielles continuent d'être interdites en vertu de la Loi sur les monopoles, qui, bien entendu, reste en vigueur. Parallèlement, dans le domaine technique, l'encouragement de la part des pouvoirs publics et le cadre juridique de la propriété industrielle ont une importance d'autant plus grande qu'ils incitent les entreprises à multiplier leurs efforts pour investir en faveur de la modernisation de leurs techniques. Il en découle donc que la déréglementation du transfert de techniques et le renforcement de la protection de la propriété industrielle sont étroitement liés.

5. Conclusion

Les bénéficiaires directs de la protection juridique de la propriété industrielle sont toutes les personnes physiques ou morales – c'est-à-dire les personnes physiques, les entreprises ou les institutions – qui contribuent, par des créations utiles, aux activités de production. Les bénéficiaires indirects sont les

consommateurs, parce que la protection juridique des innovations et des inventions qui ont une application au niveau de la production ainsi que des indications commerciales faisant l'objet d'une utilisation spécifique se traduit, en favorisant un apport considérable de créations, par l'apparition continue sur le marché de produits et services nouveaux et de meilleure qualité.

L'importance de ces notions, parmi d'autres, pour la compétitivité de l'industrie et du commerce dans de nombreux pays du monde est largement reconnue. Actuellement, la majorité des pays disposent depuis longtemps de lois nationales relatives à la propriété industrielle et, compte tenu de la concurrence grandissante qui s'exerce dans le cadre de l'économie mondiale, ceux qui révisent et mettent à jour leurs lois ne sont pas rares.

Parallèlement, au sein de diverses instances multilatérales, telles que l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), plus de 100 pays négocient actuellement de nouveaux traités internationaux visant à protéger plus efficacement les droits de propriété industrielle dont bénéficient tous

les ressortissants de chacun de ces pays dans les autres pays.

Ces facteurs montrent clairement l'importance que revêt la protection juridique de la propriété industrielle dans le monde moderne.

Le Mexique, pour sa part, a mis à jour sa législation avec la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle, entrée en vigueur le 28 juin 1991. L'objectif fondamental de cette loi est de créer des conditions juridiques plus appropriées pour renforcer la compétitivité de l'industrie et du commerce nationaux en encourageant, à l'échelon local, une amélioration constante des techniques et de la qualité et en stimulant le développement des investissements étrangers et l'introduction de techniques étrangères dans le pays.

La mise à jour de la loi mexicaine relative à la propriété industrielle complète ainsi d'autres mesures adoptées par le Gouvernement mexicain depuis le milieu des années 80 en matière de politique industrielle et commerciale, telles que la libéralisation du commerce extérieur et des investissements étrangers et la déréglementation des activités touchant aux secteurs de l'industrie, du commerce et des services.

Nouvelles diverses

ÉGYPTE

*Président de l'Administration
de l'enregistrement commercial*

Nous apprenons que M. Mohamed Nessim Abdel Halim a été nommé Président de l'Administration de l'enregistrement commercial.

SYRIE

*Directeur de la propriété
commerciale et industrielle*

Nous apprenons que M. Mohamed Al-Zaqout a été nommé Directeur de la propriété commerciale et industrielle.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

*Commissaire de l'Office coréen
de la propriété industrielle*

Nous apprenons que M. Tae-Joon Kim a été nommé Commissaire de l'Office coréen de la propriété industrielle.

THAÏLANDE

*Directeur général du Département
de l'enregistrement commercial*

Nous apprenons que M. Chalaw Fuangaromya a été nommé Directeur général du Département de l'enregistrement commercial.

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.)

1992

10-18 février (Genève)

Comité d'experts sur un protocole éventuel relatif à la Convention de Berne (deuxième session)

Le comité continuera d'examiner s'il convient d'entreprendre l'élaboration d'un protocole relatif à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et, dans l'affirmative, quelle devrait être la teneur de ce texte.

Invitations : Etats membres de l'Union de Berne, Commission des Communautés européennes et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'OMPI qui ne sont pas membres de l'Union de Berne ainsi que certaines organisations.

17-21 février (Genève)

Comité d'experts sur le développement de l'Arrangement de La Haye (deuxième session)

Le comité continuera d'étudier les possibilités de réviser l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels ou d'y ajouter un protocole afin d'introduire dans le système de La Haye davantage de souplesse et d'autres mesures incitant les Etats qui ne sont pas encore parties à l'arrangement à y adhérer et rendant son utilisation plus commode pour les déposants.

Invitations : Etats membres de l'Union de La Haye et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'Union de Paris qui ne sont pas membres de l'Union de La Haye ainsi que certaines organisations.

30 mars - 3 avril (Genève)

Colloque OMPI-IFIA sur «le soutien aux inventeurs»

Ce colloque, qui sera le cinquième organisé en commun depuis 1984 par l'OMPI et l'IFIA (Fédération internationale des associations d'inventeurs) sur des questions présentant un intérêt particulier pour les inventeurs, débattrà de l'aide et des services offerts aux inventeurs (particuliers ou salariés) par les offices de propriété industrielle, les centres d'innovation et les universités.

Invitations : Etats membres de l'OMPI, associations d'inventeurs et certaines organisations (organismes de recherche et développement, centres d'innovation). Le colloque sera ouvert au public.

18-22 mai (Genève)

Comité d'experts sur l'harmonisation des législations protégeant les marques (troisième session)

Le comité continuera d'examiner un projet de traité sur le droit des marques.

Invitations : Etats membres de l'Union de Paris, Communautés européennes et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'OMPI qui ne sont pas membres de l'Union de Paris ainsi que certaines organisations.

1^{er}-5 juin (Genève)

Comité d'experts sur une loi type concernant la protection des droits de propriété intellectuelle des producteurs d'enregistrements sonores

Le comité examinera un projet de loi type relative à la protection des droits des producteurs d'enregistrements sonores, qui pourrait être utilisée par les législateurs à l'échelon national ou régional.

Invitations : Etats membres de l'Union de Berne ou de l'OMPI ou parties à la Convention de Rome ou à la Convention phonogrammes et, en qualité d'observateurs, certaines organisations.

21-29 septembre (Genève)

Organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI (vingt-troisième série de réunions)

Certains organes directeurs se réuniront en session ordinaire et d'autres en session extraordinaire.

Invitations : en qualité de membres ou d'observateurs (selon l'organe considéré), Etats membres de l'OMPI ou des unions et, en qualité d'observateurs, autres Etats et certaines organisations.

2-6 novembre (Genève)

Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en rapport avec le droit d'auteur et les droits voisins (dixième session)

Le comité passera en revue et évaluera les activités menées dans le cadre du Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec le droit d'auteur et les droits voisins depuis sa dernière session (avril 1991) et fera des recommandations sur l'orientation future de ce programme.

Invitations : Etats membres du comité et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres du comité ainsi que certaines organisations.

9-13 novembre (Genève)

Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle (quinzième session)

Le comité passera en revue et évaluera les activités menées dans le cadre du Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle depuis sa dernière session (juillet 1991) et fera des recommandations sur l'orientation future de ce programme.

Invitations : Etats membres du comité et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres du comité ainsi que certaines organisations.

Réunions de l'UPOV

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

1992

8 et 9 avril (Genève)

Comité administratif et juridique

Invitations : Etats membres de l'UPOV et, en qualité d'observateurs, certains Etats non membres et organisations intergouvernementales.

26 et 27 octobre (Genève)

Comité administratif et juridique

Invitations : Etats membres de l'UPOV et, en qualité d'observateurs, certains Etats non membres et organisations intergouvernementales.

28 octobre (Genève)

Comité consultatif (quarante-cinquième session)

Invitations : Etats membres de l'UPOV.

29 octobre (Genève)

Conseil (vingt-sixième session ordinaire)

Invitations : Etats membres de l'UPOV et, en qualité d'observateurs, certains Etats non membres et organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

30 octobre (Genève)

Réunion avec les organisations internationales

Invitations : organisations internationales non gouvernementales, Etats membres de l'UPOV et, en qualité d'observateurs, certains Etats non membres et organisations intergouvernementales.

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1992

16-20 mars (Innsbruck-Igls)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) : Comité exécutif.

11-15 mai (Marrakech)

Chambre de commerce internationale (CCI) : Conférence sur «Les nouvelles dimensions du développement dans les années 90».

7-10 octobre (Amsterdam)

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) : Congrès.

